

734  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

---

**FACULTAD DE DERECHO**



**CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES  
DE DOMINIO**

**T E S I S**  
PARA OBTENER EL TITULO DE:  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
P R E S E N T A :  
**SERGIO RODRIGUEZ LABASTIDA**  
DIRECTOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D. F.

2002

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# Paginación Discontinua

---

**DEDICATORIA***A los justos**LOS JUSTOS**Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire.**El que agradece que en la Tierra haya música.**El que descubre con placer una etimología.**Dos empleados que en el café del sur juegan un  
silencioso ajedrez.**El ceramista que premedita un color y una forma.**El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez  
no le agrada.**Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales  
de cierto canto.**El que acaricia a un animal dormido.**El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.**El que agradece que en la Tierra haya Stevenson.**El que prefiere que los otros tengan razón.**Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.**Jorge Luis Borges*

---

---

# ÍNDICE

## CONFLICTOS ENTRE EL DERECHO MARCARIO Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

### INTRODUCCIÓN

#### CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES MARCARIOS

1. Conceptos Fundamentales	4
2. Antecedentes de las Marcas	5
En los Pueblos Indígenas	6
En la Colonia	6
Antecedentes Legislativos Mundiales	8
Antecedentes Legislativos en México	8
A. Código de Comercio de 16 de mayo de 1854	9
B. Código Civil de 1870	9
C. Código Penal de 1871	10
CH. Código de Comercio del 15 de abril de 1884	10
D. Ley del 11 de diciembre de 1885	11
E. Código de Comercio de 1889	12
F. Ley de Marcas de Fábrica del 18 de noviembre de 1889	12
G. Decreto sobre el depósito de Marcas de apariencia extranjera	14
H. Decreto sobre Marcas de apariencia extranjera del 8 de febrero de 1897	14
I. Reforma relativa a los titulares extranjeros de Marcas del	15

---

---

17 de diciembre de 1897

J. Decreto que fija las bases para legislar sobre Propiedad Industrial	15
del 28 de mayo de 1903	
K. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del	16
25 de agosto de 1903	
L. Decreto sobre la Convención de París del 11 de diciembre de 1903	18
LL. Decreto sobre el Arreglo de Madrid del 6 de septiembre de 1909	18
M. Reglamento para el registro de Marcas Internacionales del	18
9 de noviembre de 1909	
N. Decreto del 29 de agosto de 1914	18
Ñ. Disposiciones que se dictaron durante la primera guerra mundial	19
O. Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 sobre el uso de la Cruz Roja	20
P. Aviso del 26 de junio de 1926 sobre el uso de Marcas engañosas	20
Q. Ley de Marcas y Avisos Comerciales del 26 de junio de 1928	21
R. Código Penal de 1929	23
S. Ley de la Propiedad Industrial de 1942	23
T. Legislación aplicable durante la segunda guerra mundial	24
U. Decretos y reformas a la ley de 1942	24
V. Ley de Invencciones y Marcas de 1976 y reglamento del	25
20 de febrero de 1981	
W. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991	25
X. Ley de la Propiedad Industrial de 1994	26

---

---

3. Legislación Internacional en materia de marcas aplicable en México	27
Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883	27
Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891	30
Tratado de Nairobi sobre la Protección del símbolo olímpico	30
Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios	31
Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptado en Ginebra en 1994	31
Tratados de libre comercio celebrados por México	31
Tratado de libre comercio de América del Norte	32
ADPIC	33

## **CAPÍTULO SEGUNDO ANTECEDENTES DE INTERNET**

1. Conceptos fundamentales de Internet	35
2. Evolución Histórica de Internet	36

## **CAPÍTULO TERCERO ANTECEDENTES NOMBRES DE DOMINIO**

1. Conceptos fundamentales de Nombres de Dominio	41
2. Evolución Histórica de los Nombres de Dominio	42

## **CAPÍTULO CUARTO MARCAS**

1. Aspectos Generales de la Propiedad Intelectual	45
(1.a). Clasificación de la Propiedad Intelectual	45
(1.b). Fundamento Constitucional de los Derechos Intelectuales	49
2. Naturaleza Jurídica de la Marca	50

---

---

3. Características Esenciales de las Marcas	51
4. Valor Económico de las Marcas	52
5. Fuentes de derecho de la Marca	54
(5a). Uso	54
(5b). Registro	55
6. Principios de las marcas	55
(6a). Principio de Territorialidad	55
(6b). Principio de Especialidad	55
(6c). Excepción a los principios de territorialidad y especialidad (marcas notorias, prioridad internacional y registros internacionales)	58
7. Clasificación de las Marcas	63
8. Marcas registrables y no registrables	67
(8a). Marcas registrables según el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.	67
(8b). Análisis de los elementos no registrables mencionados en los artículos 4 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial.	70
(8c). Limitaciones para Usar como Marcas Nombres Técnicos, Palabras de Uso Genérico, Descriptivas o de Uso Común para los Productos o Servicios que se pretendan distinguir.	72
9. Procedimiento del Registro de las Marcas en México y el Registro Internacional	76
(9a). Registro en México de una Marca	77
Procedimiento	79
Efectos del registro	84
Terminación del derecho de marca	85
(9b). Convenio de París	87

---

---

(9c). Sistema de Madrid (Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas / Protocolo del Arreglo de Madrid / Reglamento común al arreglo de Madrid y al protocolo de Madrid).	88
(9d). El Registro Internacional	89
10. Contexto de este capítulo dentro de la tesis	94

### **CAPÍTULO QUINTO NOMBRES DE DOMINIO**

1. Funciones de Internet (Utilidad)	97
2. Comercio vía Internet (comercio electrónico)	99
(2a). Implicaciones civiles y mercantiles	100
3. Nombres de Dominio (justificación de su existencia)	100
4. Estructura del sistema de nombres de dominio (DNS)	101
(4a). Dominios nuevos (.name, .aero, .coop, .info, .pro, .biz, .museum)	103
(4b). Procedimiento de "apertura"	104
(4c). Asignación numérica del nombre de dominio	105
5. Valor económico de los Nombres de Dominio	105
6. Naturaleza jurídica de los Nombres de Dominio	106
7. Diferencias y similitudes de las marcas y los Nombres de Dominio	108
8. Procedimiento para el otorgamiento del uso exclusivo de los nombres de dominio.	109
9. Política uniforme de Solución de Controversias de ICANN	126

### **CAPÍTULO SEXTO CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO**

1. Conflicto entre los nombres de dominio y la marca protegida en México	130
2. Conflicto entre los nombres de dominio y nombres comunes o genéricos	132

---

---

3. Conflicto entre los nombres de dominio y la clasificación de productos y servicios	133
4. Conflicto entre los nombres de dominio y el principio de territorialidad de las marcas.	134
5. Casos que se han presentado y resuelto	138

#### **CAPÍTULO SÉPTIMO DERECHO COMPARADO**

1. Lineamientos sobre Nombres de dominio en Estados Unidos de América	140
---	-----

#### **CAPÍTULO OCTAVO CONCLUSIONES**

Conclusiones	142
--------------	-----

<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	146
---------------------	-----

<b>AGRADECIMIENTOS</b>	150
------------------------	-----

---

## INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento primordial de la política económica mundial, al mismo tiempo que el origen de la riqueza es cada vez más de carácter intelectual (en oposición a lo material), y en el que los mercados se distribuyen en todo el mundo.

La propiedad intelectual se interesa por establecer derechos inmateriales y definir sus alcances. Esta tesis propone establecer y definir los alcances de protección de los nombres de dominio como un derecho inmaterial de propiedad intelectual, a la luz de los conflictos que se han suscitado entre los derechos marcarios y los nombres de dominio, ambos, activos intangibles de gran valor para sus titulares.

Durante los últimos seis años el crecimiento de Internet, y en específico del comercio electrónico, ha sido enorme (independientemente de lo buen o mal negocio que ha resultado), como consecuencia de este aumento de usuarios, han surgido diversos conflictos entre el ya establecido derecho marcario y los nombres de dominio (que son "las direcciones" con que se accede a una página en Internet); pues la forma en que se empezaron a otorgar los nombres de dominio era sin ninguna restricción al solicitante, lo que provocó, al cabo de poco tiempo, grandes conflictos con los derechos adquiridos por los titulares de marcas. Los problemas que se han suscitado son los siguientes:

- (i) Que se han otorgado nombres de dominio que contienen el nombre de una marca registrada.
- (ii) Que se han otorgado nombres de dominio que contienen nombres de uso común o genérico.
- (iii) Que en materia de nombres de dominio no existe una clasificación de los bienes o servicios que se ofrecen.

- (iv) Que en materia de nombres de dominio no aplicable técnicamente el principio de territorialidad.

Lo anterior despertó mi interés, por lo que elegí este tema para desarrollarlo en mi tesis y proponer la mejor solución a esta problemática. Así que empecé mi tesis con la hipótesis de que los conflictos podrían disminuirse si se regularán los nombres de dominio dentro del capítulo de signos distintivos de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante también referida como LPI) y con aplicación del derecho marcario en todo lo que no se opusiera a la naturaleza misma de los nombres de dominio.

Con la hipótesis en mente, diseñé el capitulado de manera de que los temas que se fueran exponiendo sirvieran de base para llegar a una conclusión. Puesto que el punto a probar es si es aplicable a los nombres de dominio el derecho marcario, y si con esta aplicación se reducen los conflictos antes mencionados; consideré que antes de entrar al fondo de mi tema era importante conocer los orígenes y evolución de ambas figuras: las marcas y los nombres de dominio.

De lo anterior, que en los primeros capítulos se traten los antecedentes del derecho marcario, de Internet y de los nombres de dominio. Conociendo la evolución que ha tenido cada figura, entré al estudio, primero, de la regulación actual de las marcas y su importancia económica, posteriormente, al estudio de las reglas y recomendaciones que definen la "política" de los nombres de dominio, de donde se desprende que no hay normas jurídicas que los regulen; de ahí la dificultad de tratar de determinar su naturaleza jurídica, que conforme a una de mis hipótesis podría tratarse de que fueran signos distintivos.

Una vez establecido lo que es cada figura y su regulación, se hace una comparación de elementos similares y diferentes. Finalmente se explican los conflictos surgidos entre ambas figuras y se propone la solución que puede darse a cada uno de ellos.

---

Resumiendo, en este trabajo se determinan los "alcances" de la propiedad intelectual en materia de nombres de dominio, para evitar que sigan surgiendo conflictos, y otorgar seguridad jurídica a quienes cuentan con derechos adquiridos sobre un nombre o una marca legalmente registrada(o).

## CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES MARCARIOS

### 1. Conceptos Fundamentales de la Marca

A continuación se mencionan los conceptos fundamentales de la marca, lo que servirá de apoyo para la comprensión de este trabajo.

**Signo Distintivo.** Es una denominación que contiene elementos distintivos que por sí mismos individualizan a un producto o servicio.<sup>1</sup>

**Marca.** Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.<sup>2</sup>

**Actos de Competencia Desleal.** Son aquellos contrarios a las prácticas honradas, que pueden engañar o confundir al público en cuanto a la naturaleza y las características de un producto o servicio; o actos que tiendan a desacreditar tales productos o actividades<sup>3</sup>.

**Marca de Producto.** Es la marca que distingue a un producto, mercadería o artículo tangible de los otros.

**Marca de Servicio.** Es la marca que distingue a una persona física o moral por las características en que comercializa sus actividades dentro del mercado (por su calidad, eficiencia, rapidez, seguridad, entre otros factores).

**Marca Colectiva.** Son las marcas que una asociación, sociedad de productores, comerciantes o prestadores de servicios de un mismo género registran para distinguir su calidad. Ejemplo: Cotton, Wool.

---

<sup>1</sup> VÁZQUEZ DEL MERCADO, Óscar, Contratos Mercantiles, Ed. Porrúa, 7a. ed. México 1997, p. 141.

<sup>2</sup> Definición que da el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

<sup>3</sup> RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 95.

Nombre Comercial. Es el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o moral, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.<sup>4</sup>

Marca Notoria. Es la marca que como consecuencia de las actividades comerciales, publicitarias y promocionales desarrolladas en México o en el extranjero, son conocidas por un sector especializado de público o de los círculos comerciales de México.

Anuncio o Aviso Comercial. Es el signo distintivo que consiste en el texto del anuncio publicitario o *slogan* con que se dan a conocer los productos o servicios al público.<sup>5</sup> Ejemplo "El negro que no se raja" para identificar los tinacos marca Rotoplas.

## 2. Antecedentes de las marcas

De la definición de marca que se cita en la página 3, encontramos que sus funciones son distinguir productos de los de su misma especie. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que los antecedentes de las marcas son las primeras distinciones que se utilizaron por el hombre para singularizar cosas que se podrían confundir con las de los demás.

De este modo tenemos que una de las primeras expresiones de distinción fueron los nombres de personas, asentamientos, etc. Hasta que posteriormente encontramos los escudos o banderas de los feudos, los símbolos de los reinos, países, ejércitos, así como la manera de marcar la pertenencia de ganado con hierro caliente.

---

<sup>4</sup> RANGEL MEDINA, op. Cit., p. 82.

<sup>5</sup> Idem p. 90.

Así se fueron haciendo cada más comunes las distinciones hasta que llegaron a los productos y/o servicios, por ejemplo, en el siglo XVII todo el medio musical sabía que un violín hecho en el taller de Antonio Stradivarius<sup>6</sup> era mejor que cualquier otro.

Como se ha visto, el origen de las marcas es antiguo, lo que hace difícil establecer en qué momento pasó de ser un simple signo para distinguir la pertenencia de un objeto por parte de su creador, a ser un signo distintivo de los productos fabricados por este creador o empresario y con la confianza de que quien adquiere el producto sabe que tiene las mismas características de los demás que llevan una marca igual.

### En los Pueblos Indígenas

A pesar del gran avance matemático, astronómico, textil y del sentido del Derecho (entre otros rubros) de los pueblos indígenas, no se utilizaban las marcas, al menos como actualmente se usan.

No obstante lo anterior, como en todas las civilizaciones encontramos signos que son característicos de algunas comunidades que ahora nos sirven para distinguir a unas comunidades de otras.

Un ejemplo de lo anterior es que una de las formas más comunes de expresión de los indígenas que habitaban la zona de Veracruz es que en su artesanía generalmente los caras sonríen casi siempre.

### En la Colonia

Durante la Colonia sí hubo antecedentes de regulación sobre marcas, como se explica a continuación.

Las ordenanzas dictadas el 20 de octubre de 1638 por el Marqués de Cadereyta en relación con el arte de la platería establecían:

---

<sup>6</sup> Antonio Stradivarius (1644-1737). Fabricante de instrumentos de cuerda, considerado el más grande de todos los tiempos. Enciclopedia Hispánica, Micropedia Tomo II, Ed. Enciclopædia Britannica Publishers Inc., Estados Unidos de América 1991, p. 345.

- a) Para que no se defraudara el quinto real<sup>7</sup>, los plateros debían quintar los metales antes de presentarlos al Veedor, quien en presencia de los Oficiales Reales marcaba con una señal el metal. La función de los Oficiales Reales era revisar que se cumplieran con estos requisitos.
- b) Los plateros debían de tener una marca y una señal para identificar las piezas labradas por ellos. Esta marca tenía que estar registrada ante el Escribano Público de Cabildo de la Ciudad de México. Era indispensable que las piezas estuvieran marcadas para poder venderlas.
- c) El Veedor, no debía recibir la pieza sin que tuviera la señal de su artífice.

Posteriormente, salió la cédula Real del 1 de octubre de 1733, y las ordenanzas del virrey Fuencilara, que impusieron más reglas para evitar el fraude del quinto real. En 1783 fueron dadas en México las Ordenanzas de Ensayadores, que en su parte innovadora dispuso:

- i) El Ensayador practicaba visitas frecuentes en los parajes como los portales, las plazas y otros, para revisar que la plata y el oro que se comerciaba estuviera marcado, y se recogía el que no estaba marcado.
- ii) Una vez fundidas, ensayadas y marcadas, se remitían las piezas de oro y plata al justicia, quien se encargaba de llevar un registro de las piezas y en un libro ponerles la marca del lugar y real corona. Con lo anterior quedaban certificadas las piezas para que se pudieran comerciar libremente.
- iii) Se establecían tres tipos de marcas: la marca o remacha del quinto; la marca del ensayador, y la marca y nombre del artista.

---

<sup>7</sup> Carlos V, por cédula de Granada del 9 de noviembre de 1526, para promover la creación de minas y compañías mineras estableció que sólo se debía pagar al Reino un quinto de lo que se obtuviera. A esto se le denominó el quinto real. Rangel Medina, op. cit. P.

La excesiva omisión de los signos obligatorios antes mencionados, se debió a la práctica continua de defraudación al fisco y a que la marca no era precisamente estética en las piezas y los consumidores preferían que nos las tuvieran. En 1788, el reglamento de aranceles indicó que toda la mercancía embarcada con destino a las Indias debía estar marcada, y se castigaba a los falsificadores de las marcas con el decomiso de la mercancía, 5 años de presidio en África y se le privaba de hacer comercio con las Indias.

En el siglo XVII se empezaron a usar las marcas del fuego por los monasterios para identificar sus libros y el origen de los mismos. Esto se hacía de la misma manera en que se marcaba al ganado o a los esclavos, calentando un hierro o bronce que se aplicaba en la piel que cubría las pastas de los libros.

### **Antecedentes legislativos Mundiales**

No fue sino hasta el siglo XIX cuando surgieron ordenamientos jurídicos eficientes en relación con la protección de las marcas.

Así tenemos que en Francia en 1789 y 1824 se establecieron sanciones criminales en contra de los infractores y por medio de la Ley del 13 de junio de 1857 se coordinaron y sistematizaron las disposiciones sobre las marcas de fábrica. En España el primer instrumento para el aseguramiento de las marcas surgió por Real decreto del 20 de noviembre de 1850, mientras que en Inglaterra fue el Acta del 7 de agosto de 1862, en Estados Unidos las Actas del 8 de julio de 1870, así como las del 14 de agosto de 1876 y 3 de marzo de 1881. Finalmente, en Alemania la primera legislación al respecto es del 30 de noviembre de 1874.

### **Antecedentes legislativos en México**

Antes de la primera ley especializada, existieron en nuestro país diversos códigos y leyes que regularon de manera dispersa normas para reprimir los actos que pudieran afectar el derecho sobre las marcas. Estas disposiciones se encontraban principalmente en el Código Penal y en las leyes mercantiles que estuvieron vigentes hasta antes de 1890.

### A. Código de Comercio del 16 de Mayo de 1854

Este ordenamiento fue hecho por Teodosio Lares, quien fue ministro durante el último período de Antonio López de Santa Anna. Este Código no reguló en ninguno de sus apartados las instituciones marcarias, sin embargo se desprende del mismo el reconocimiento de la existencia de las marcas y algunos de sus aspectos más importantes como es la distintividad. Algunas de las cuestiones más importantes del Código Lares son las siguientes:

- a) El artículo 189 estipulaba que entre lo que podían exigirse el porteador y el cargador en relación con la mercancía estaba la mención en cuanto a la calidad genérica, el peso, la marca y demás signos exteriores que contenían los bultos.
- b) En el capítulo destinado a regular el comercio marítimo se obligaba al capitán a llevar tres libros: (i) uno de cargamentos, en donde se asentaban de forma precisa las mercancías que se cargaban con la expresión de la marca<sup>8</sup> (ii) otro, del asiento formal de las mercancías que se entregaban con respectivas marcas y números<sup>9</sup> (iii) y otro sobre el conocimiento que debían entregarse entre el capitán y el cargador, en donde se expresaba la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercancías transportadas.<sup>10</sup>
- c) El artículo 638 obligaba a los que celebraban contratos de seguros marítimos a manifestar la marca y el número de bultos.

### B. Código Civil de 1870

Este código fue el primer código civil mexicano, el cual contenía en su capítulo "Del trabajo" regulación sobre propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad

---

<sup>8</sup> Artículo 500 del Código Lares.

<sup>9</sup> Artículo 502 del Código Lares.

<sup>10</sup> Artículo 609 del Código Lares.

artística, lo que hoy en día se denomina derechos de autor. Asimismo estableció reglas para declarar la falsificación y las penas impuestas por su comisión.

Además, contenía un capítulo dedicado a disposiciones referentes al procedimiento administrativo que se seguía ante el Ministerio de Instrucción Pública para adquirir la propiedad de una obra. De esta manera el que mandara hacer una obra a sus propias expensas o el fabricante que adoptara como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de ella, presentando una solicitud a la Secretaría de Estado y al Despacho de Justicia e Instrucción Pública, el cual declaraba a favor del solicitante la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivos usaban las mercancías de los fabricantes.

### C. Código Penal de 1871 (Código de Martínez Castro)

Este código, con el nombre de falsedad tipificó la falsificación de monedas, acciones, documentos de crédito, billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas, marcas, estampillas o contraseñas de una casa de comercio o de un establecimiento privado de banco o de industria. Lo anterior se sancionaba con arresto mayor y arresto de segunda clase.

Con la misma pena se castigaba al que hiciera uso de marcas verdaderas en productos falsificados con el objeto de hacerlos pasar como legítimos; y se aplicaba la mitad de la pena a quien hiciese uso indebido de marcas verdaderas en perjuicio del Estado.

También previó la pena de tres meses de arresto a quien usara un efecto de industria, el nombre o razón social de un fabricante diverso al que lo fabricó.

Este ordenamiento legal estuvo vigente hasta 1903, fecha en que la primera legislación sobre marcas lo derogó.

### CH. Código de Comercio del 15 de abril de 1884

El libro cuarto de este código se dedicó a la regulación de la propiedad mercantil, consistente en la propiedad de un valor propio distinto del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación<sup>11</sup>. Estableció principios importantes sobre el establecimiento comercial, los privilegios de invención, títulos de obras y marcas.

Instituyó para comerciantes y fabricantes la propiedad de sus marcas, que para adquirirlas era necesario que se depositara previamente en la Secretaría de Fomento una solicitud, quien concedía la propiedad si la misma marca no se usaba ya por otra persona o si no era semejante de tal manera que se pudiera inferir la intención de defraudar los intereses de terceros. De este procedimiento se desprende (i) el sistema atributivo de la propiedad de la marca, que consiste en que no se tiene la propiedad sino hasta que se otorga el título, y (ii) la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitación marcaria.

Asimismo, consideró que había usurpación marcaria cuando se usaba una absolutamente igual a otra o cuando se redactaba de manera que pudiera confundirse con otra marca nominativa o cuando un dibujo o pintura produjera confusión con otras marcas figurativas<sup>12</sup>.

Por otra parte, este ordenamiento preveía la acción civil de daños y perjuicios contra el falsificador de marcas. Esta acción prescribía en un año. Adicionalmente, impuso la obligación de hacer visible la marca sobre la mercancía, aunque el uso de la marca misma era facultativo del propietario pudiendo ser la marca un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabricaba el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases<sup>13</sup>.

#### D. Ley del 11 de diciembre de 1885

---

<sup>11</sup> Artículo 1411 del Código de Comercio de 1884.

<sup>12</sup> Artículo 1441 del Código de Comercio de 1884.

<sup>13</sup> Artículo 1418 del Código de Comercio de 1884.

Por medio de esta ley se creó el Registro de Comercio, en el cual debían matricularse los comerciantes, títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica. La falta del registro o matriculación antes citada, provocaba un impedimento al comerciante para el ejercicio de sus derechos en relación con terceros. En virtud de lo anterior, el documento por el que la Secretaría de Fomento concedía la propiedad de la marca a su titular, producía sus efectos legales a partir de la fecha de su inscripción. Una vez hecho el registro, el documento en que se concedía la marca se entregaba al solicitante con la nota de inscripción.

Este Registro de Comercio es el antecedente mexicano más antiguo del actual Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

#### E. Código de Comercio de 1889

Conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica, cuya sanción era que las marcas no producían efectos contra terceros. Asimismo, conservó casi en su totalidad lo establecido en relación con la propiedad industrial, los principios contenidos en el Código de Comercio de 1884.

El 13 de febrero de 1896, el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal dictó una sentencia en que sancionó la falta de registro, cuyo efecto era que no se podía oponer a terceros. Lo anterior sucedió cuando el propietario de la marca El Recreo se opuso al registro de la marca El Deseo, al respecto el juez consideró que aunque el propietario de la marca El Recreo contaba con la reserva de propiedad por parte de la Secretaría de Fomento, no tenía derecho a oponerse al registro de El Deseo, en virtud de que no estaba matriculada ante Registro de Comercio.

#### F. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889

Esta fue la primera ley mexicana que reguló de manera específica los derechos sobre las marcas. Entró en vigor el día 1 de enero de 1890. Estaba compuesta por 19 artículos que protegían tanto al productor como al interés general, como se observa a continuación:

- a) El artículo 3 era relativo a lo que no podría considerarse como marca, a saber: la forma, el color, locuciones o designaciones que por sí solas no constituirían el signo determinante de la especialidad del producto y los signos contrarios a la moral.
- b) Establecía que solamente podía pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que haya hecho uso de ella y que la adquisición de la propiedad exclusiva una marca se obtenía a través de la declaración que hacía la Secretaría de Fomento. Esta declaración se hacía sin que mediara examen previo, pero siempre bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros. El plazo para que un tercero se pudiera oponer al registro de una marca era de 90 días contados a partir de la publicación de la solicitud.
- c) El artículo 11 regulaba la transmisión de las marcas, la cual debía hacerse junto con el establecimiento que servía como elemento de distinción de los productos que llevaba la marca que se sucedía. Por lo demás, la transmisión de marcas se aplicaban las reglas del derecho común.
- d) La duración de la propiedad de las marcas era indefinida, pero se prevenía el abandono de una marca por clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que ha usado la marca.
- e) Era causal de nulidad de una marca el hecho de que se hubiera contravenido la ley vigente cuando se obtuvo el registro. Para ello un tercero debía solicitar la nulidad ante la autoridad judicial.

Al igual que en el Código de Comercio de 1884, en esta ley se aprecia el sistema atributivo (el derecho lo otorga el registro, no así el uso). Ejemplo: no obstante que William Underwood usó en Estados Unidos de América la marca Jamón Endiabrado 40 años antes de que fuera registrada en México por Dionisio Astivia, no pudo invalidarla,

en virtud de que el uso de la marca que había hecho el Norteamericano no era legal, es decir conforme al registro que otorgaba la Secretaría de Fomento.

G. Decreto sobre el Depósito de Marcas de Apariencia Extranjera (reformado y adicionado el 12 de mayo de 1896)

Según este decreto, los fabricantes establecidos en los puertos fronterizos que dieran a sus productos la apariencia de extranjeros (sin que este acto constituyera una falsificación), usando rótulos o etiquetas en mercancía o envases, tenían la obligación de depositar en la secretaría de hacienda y en las aduanas de sus demarcaciones, las marcas de fábrica y demás distintivos con que se ostentaban en sus productos, para que se aceptaran como nacionales.

Al respecto, quien determinaba si la apariencia de los productos de los fabricantes establecidos en puertos fronterizos constituía o no falsificación, era la autoridad judicial.

H. Decreto sobre Marcas de Apariencia Extranjera del 8 de febrero de 1897

Estableció que los comerciantes que dieran apariencia extranjera a sus productos debían depositar en la Secretaría de Hacienda el número de ejemplares que fijara discrecionalmente la Secretaría para ser aceptados como nacionales.

Para llevar cabo lo anterior, la marca debía estar registrada ante la Secretaría de Fomento. Hecho esto, la Secretaría de Hacienda daba aviso a las aduanas para que estos productos no pagaran tributos por la supuesta "importación".

Por otro lado, si se efectuaba el depósito mencionado, los productos industriales con apariencia extranjera quedaban sujetos a la ordenanza de aduanas para los productos extranjeros.

El 11 de marzo de 1897 se publicó otro decreto sobre marcas de apariencia extranjera, el cual ampliaba el plazo para hacer el depósito ante la Secretaría de Hacienda.

### I. Reforma Relativa a los Titulares Extranjeros de Marcas del 17 de diciembre de 1897

En un principio la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 establecía que el derecho exclusivo de la marca de fábrica solamente lo podía obtener aquel que fuera residente en México, siendo obligatorio para los no residentes en México que quisieran obtener la exclusividad de la marca, tener algún establecimiento, agencia industrial o mercantil para vender sus productos. Consecuente con lo anterior, la ley exigía que la solicitud del registro de marca se acompañara del contrato por el cual se había establecido en México la agencia industrial.

El motivo de esta reforma fue otorgar el derecho a cualquier persona (residente en México o no) del uso exclusivo de una marca en la República, derogando lo citado en el párrafo anterior.

### J. Decreto que fija las bases para Legislar sobre Propiedad Industrial del 28 de mayo de 1903

Este decreto autorizó al Poder Ejecutivo para reformar la legislación vigente en aquel entonces en materia de propiedad industrial, siempre que se siguieran las siguientes bases:

- a) Las marcas de fábrica se registrarían sin examen previo de su novedad u originalidad;
- b) La tramitación de las solicitudes sería sencilla y rápida. El pago de los derechos por la expedición no debían pasar del gasto por expedir los registros;
- c) Se establecería una penalidad para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, en su caso, el Código Penal;

- d) La traslación del dominio de cualquier derecho de propiedad industrial, para ser válido, debía registrarse en la oficina de registro correspondiente;
- e) Se publicaría un periódico que describiera claramente los inventos patentados y las marcas depositadas.

#### K. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903

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

Asimismo, estableció que para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, era necesario registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas. Es en este momento cuando por primera vez se creó una Oficina especializada para el registro de marcas, pudiéndolo hacer toda persona sin importar su nacionalidad.

Al igual que las leyes anteriores, adoptó el sistema francés, según el cual se otorgaba el registro sin hacer un examen de novedad previo y bajo la estricta responsabilidad del solicitante.

Se prohibió expresamente el registro de los signos que no reunieran los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas o los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y las que tendieran a ridiculizar las ideas, personas u objetos dignos de consideración. Por esta última razón, no se podían registrar como marcas las armas, escudos, emblemas nacionales y extranjeros, sin consentimiento expreso.

También estipuló que el registro comienza a surtir efectos a partir de la fecha de su presentación ante la oficina de Patentes y Marcas, siendo renovable por periodos de 20 años. Reconoció la prioridad de las marcas siempre y cuando se solicitara el registro en México hasta 4 meses después de haberlo solicitado en otro país que actuara en reciprocidad con las personas mexicanas.

Se introdujo, en este ordenamiento, la cesión libre de marca registrada, es decir, que una marca podía transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho; para que la transmisión surtiera efectos contra terceros era requisito registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas.

Se obligó a los comerciantes, agricultores y fabricantes a indicar notoriamente que sus marcas estaban registradas.

Eran causales de nulidad que la marca se registrara en contravención a esta ley, o que ya estuviere registrada por otra persona. Tenían interés jurídico para demandar la nulidad, quienes se creyeran perjudicados por el nuevo registro y el Ministerio Público, en los casos de interés general, siendo competentes para declararla los tribunales federales.

Por otro lado, esta ley contempló reglas que establecieron la penalidad por el uso ilegal o fabricación de una marca; por la venta de mercancía ilegítima; por inducir al público al error; por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas; por la omisión de leyendas obligatorias y por la falta de indicación de que está registrada la marca. Aunado a lo anterior se reglamentaron las acciones civiles por daños y perjuicios.

En cuanto a los casos en que los interesados no estuvieren de acuerdo con una resolución administrativa de la Oficina de Patentes y Marcas, se estableció la procedencia de la revocación de la resolución impugnada por los jueces de distrito.

Este código, modificó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los certificados de marcas, para que fueran inscritos a partir de entonces en la Oficina de Marcas donde se practicara el registro.

Dentro del ámbito de los signos distintivos, se regularon por primera vez, el nombre comercial y el aviso comercial.

En la misma fecha, se publicó el reglamento a esta ley, el cual establece las circunstancias necesarias para aplicar la ley.

---

L. Decreto sobre la Convención de París del 11 de diciembre de 1903

Por medio de este decreto se promulgó la adhesión de México a la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1883), así como el protocolo de clausura de esta convención; y la adhesión al Acta Adicional firmada en Bruselas, Bélgica, el 14 de diciembre de 1900, que modificó a la Convención de París.

LL. Decreto sobre el Arreglo de Madrid del 6 de septiembre de 1909

Se promulgó la adhesión de México al Arreglo sobre el Registro Internacional de marcas de Fábrica y Comercio, firmado en Madrid el 14 de abril de 1891; y su protocolo de clausura.

M. Reglamento para el Registro de Marcas Internacionales del 9 de noviembre de 1909

Estableció el procedimiento para asegurar a los que tuvieran su domicilio en México, la protección de marcas de marcas en los estados adheridos al Arreglo de Madrid.

N. Decreto del 29 de agosto de 1914

El barón de Cuatro Ciénegas, mediante este decreto, declaró nulos los asuntos tramitados y las resoluciones emitidas por la Secretaría de Fomento, abarcando con esta medida a los registros marcarios.

Debido a esta situación, la dirección de Patentes y Marcas emitió un acuerdo<sup>14</sup> avisando al público que todas las personas que hubieran tramitado marcas entre el 9 de febrero de 1913 y el 29 de agosto de 1914 que quisieran mantener sus derechos, presentarían un escrito pidiendo que se tuviera por presentada (nuevamente) la solicitud que se había presentado en las fechas antes mencionadas. Para ello era necesario que se volvieran a pagar derechos. No obstante lo anterior, la dirección de Patentes y Marcas, al

---

<sup>14</sup> De fecha 12 de septiembre de 1914.

resolver una consulta, aclaró este acuerdo manifestando que el decreto del 29 de agosto de 1914 no tenía aplicación a la propiedad industrial.

El 24 de septiembre de 1915 Venustiano Carranza volvió a declarar nulos los certificados y demás documentos relativos a la propiedad industrial, ahora del 30 de noviembre de 1914 al 25 de agosto de 1915. Para efecto de que los interesados no perdieran sus derechos se tenían por recibidos los originales y por pagados los derechos, pero tenían que presentar una solicitud timbrada pidiendo que no se tuviera por perdidos sus derechos y reponer los timbres pegados a las primeras solicitudes.

Por medio del acta del 15 de noviembre de 1915 se exigió al interesado de un registro de marca que debía comprobar la existencia legal de las personas morales y la personalidad de sus representantes, casi dos años después quedó sin efecto lo anterior y se sustituyó por carta poder firmada ante dos testigos.

#### Ñ. Disposiciones que se Dictaron durante la Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial ocasionó que los nacionales de los países que intervinieron en ella no pudieran presentar el escrito solicitando la revalidación de la solicitud de marca que se había presentado durante el gobierno huertista. Por lo anterior, se emitieron dos nuevos acuerdos<sup>15</sup> en que se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 1916.

Otra consecuencia de la guerra fue la dificultad para cumplir con los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación en que eran parte los países europeos y México, entre otros. El 2 de mayo 1916 el gobierno mexicano emitió un decreto por el que se amplió para los países en guerra, hasta 6 meses después de terminada la guerra los plazos concedidos por este tratado, que en materia de propiedad industrial aplicó en cuanto al plazo de 4 meses para solicitar la anterioridad. Posteriormente se hizo extensivo este decreto para los países neutros, siempre que hubiera reciprocidad.

---

<sup>15</sup> Del 27 de enero y 25 de mayo de 1916.

Como consecuencia de la inseguridad jurídica que ocasionaron la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1920 se acordó establecer dos tipos de plazos para revalidar las marcas y patentes expedidas entre el 19 de febrero de 1913 y el 21 de agosto de 1914, y las expedidas entre el 30 de noviembre de 1914 y el 25 de agosto de 1915:

- a) Tratándose de patentes, el plazo para revalidarla terminaba con el plazo de su caducidad.
- b) Tratándose de marcas, el plazo para solicitar su revalidación terminaba en el que debía hacerse la solicitud de renovación su vigencia (20 años).

#### O. Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 sobre el uso de la Cruz Roja

Por medio de este acuerdo se hizo del conocimiento del público la Convención de Ginebra<sup>16</sup> que estableció que el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra, solamente podrían ser empleadas para proteger o para dar a conocer las instituciones o establecimientos sanitarios, el personal y el material protegido por la organización antes citada. Asimismo se recomendó a los titulares y poseedores de marcas registradas con el signo o denominaciones de la Cruz Roja que las modificaran en el entendido que no serían renovados sus registros.

#### P. Aviso del 26 de junio de 1926 sobre el Uso de Marcas Engañosas

El Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, por medio de este acuerdo recordó al público las penas en que incurrían por el uso de marcas a que no tienen derecho. Lo anterior, con el fin de evitar que los productores y comerciantes nacionales aplicaran a sus productos marcas, leyendas, indicaciones o el simple aspecto que los hicieran aparecer como extranjeros.

---

<sup>16</sup> Firmada el 22 de agosto de 1864, perfeccionada el 11 de julio de 1906 y promulgada el 2 de agosto de 1907.

Q. Ley de Marcas y Avisos Comerciales del 26 de junio de 1928

Los aspectos más relevantes de esta ley son los siguientes:

- a) Adquirió el sistema mixto de adquirir derechos sobre las marcas, pues además de otorgárselos al que la haya registrado, se reconoció el uso como una fuente de derechos en materia de marcas. Este sistema se denomina atributivo-declarativo.
- b) Facultó al Estado para declarar el uso obligatorio de las marcas relacionadas íntimamente con la economía y las necesidades de México.
- c) Estimó como signos no registrables a los del dominio público, los que pudieran confundirse con otras marcas registradas con anterioridad; los que pudieran inducir al error sobre la procedencia de los productos y los que indiquen únicamente la procedencia del producto, con excepción de que se trate de un lugar de propiedad particular y el dueño del lugar lo haya consentido.
- d) En relación con el registro de la marca se estipuló el examen de novedad como un requisito previo y el procedimiento de oposición que podían iniciar los terceros que se consideraran afectados con el registro.
- e) Estipuló que las partes, de común acuerdo, podían someterse a una Junta Arbitral para que decidiera sobre la semejanza de una marca presentada para su registro y una marca registrada con antelación. La decisión de la Junta Arbitral era inapelable y servía de base para la oficina de la Propiedad Industrial al admitir o rechazar la solicitud de una marca.
- f) Se reguló la práctica de exámenes extraordinarios de novedad a solicitud de parte interesada.

- g) Aunque mantuvo la primordial causal de nulidad del registro<sup>17</sup>, señaló algunas otras de manera limitativa (artículo 39). Anteriormente la autoridad que conocía directamente de la nulidad era el tribunal federal, pero esta ley otorgó al departamento de la Propiedad Industrial facultades para resolver administrativamente los conflictos que surgieran en relación con la nulidad del registro de marca. Esta resolución podía ser revocada por un juez de distrito.
- h) En materia penal introdujo la persecución del delito de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, para lo cual era necesario una declaración administrativa del departamento de la propiedad Industrial. Es importante notar que las resoluciones administrativas eran revocables por los tribunales judiciales, específicamente por los jueces de distrito (al igual que en la ley de 1903).
- i) Se fijó un plazo de vigencia del registro de marca de 20 años, debiéndose renovar cada diez, so pena de la caducidad del registro.
- j) Asimismo se incluyó la extinción de las marcas por su falta de explotación en cinco años consecutivos.

Para poder aplicar y ejecutar esta ley se expidió el reglamento a la misma.

Fue hasta 1931 cuando se decretó el procedimiento mediante el cual la autoridad administrativa podría dictar las resoluciones de nulidad del registro de marca, estableciéndose las siguientes reglas:

- i) comprobación de los fundamentos y requisitos de la solicitud;

---

<sup>17</sup> Es nulo el registro de marca que se haya otorgado en contravención a la ley vigente en la fecha en que se solicitó.

ii) e corría traslado al titular del registro que se cuestionaba, dándole la oportunidad para que opusiera sus excepciones;

iii) después de lo anterior el Departamento de Propiedad Industrial emitía un dictamen con el proyecto de resolución, la cual era dictada posteriormente por la Secretaría de Economía. Siempre haciendo mención que tal resolución se podía revocar por el juez de distrito.

#### R. Código penal de 1929

Este código, que es el vigente, en un principio estipuló los mismos delitos que preveía la Ley de 1928, pero desaparecieron rápidamente.

En 1935 se decretó modificar la ley de 1928 en su apartado de delitos, disminuyendo penas para los delitos de imitación, de usar marcas que induzcan al error sobre la procedencia de los productos y el de hacer indicaciones falsas.

#### S. Ley de la Propiedad Industrial de 1942

Los aspectos más importantes de ésta se mencionan a continuación.

- a) Se prohibió el registro como marca de las palabras provenientes de lenguas vivas extranjeras, cuando se pretendían aplicar a productos hechos en México o en cualquier otro país de habla española.
- b) Se redujo a 10 años el plazo de vigencia de la marca y se mantuvo en diez años las renovaciones.
- c) Estableció un procedimiento ante la propia autoridad administrativa para dictar las declaraciones de nulidad de registro, extinción de la marca por falta de uso, resoluciones de falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas. Para lo anterior se incorporaron los principios procesales del derecho tales como

notificación de la demanda, oportunidad para que el demandado prepare su defensa por escrito, oportunidad a las partes para ofrecer pruebas, etc.

- d) Esta ley suprimió el procedimiento de revocación de la resolución administrativa llevado anteriormente ante el juez de distrito y no estableció ningún medio de impugnación, por lo que sólo procedía el juicio de amparo del que conocía también el juez de distrito, enfocando su estudio a la legalidad constitucionalidad de la resolución.
- e) En relación con la protección de los registros internacionales, se reguló la manera en que sería aplicable el Arreglo de Madrid de 1981, pues México en 1942 solicitó su denuncia y un año más tarde se verificó.
- f) El reglamento de la ley en comento contenía las disposiciones relativas a la solicitud del registro de marca, a la clasificación de mercancías y a la transmisión de los derechos sobre las marcas, primordialmente.

#### T. Legislación que se aplicó durante la Segunda Guerra Mundial

El presidente Manuel Ávila Camacho dictó tres acuerdos durante 1944 por los que se decretó que todas las marcas y patentes pertenecientes a personas nacionales de los países con los que México estaba en guerra se nacionalizarían. Posteriormente, en 1949 se dictó otro decreto que dejó sin efecto los dictados en 1944 al haber considerado que la explotación por sus titulares originales de esas marcas y patentes traerían beneficios económicos para México y que habían significado un gasto al país por su administración.

#### U. Decretos y Reformas aplicables a la ley de 1942

Las reformas más importantes son las siguientes:

- a) Se decretó el uso obligatorio de marcas que producían parcial o totalmente en el territorio nacional (o se ponían a la venta en él): medias de nylon y de fibras artificiales, artículos de viaje, cinturones, carteras, bolsas y demás productos

fabricados en piel; prendas de vestir; artículos de plata labrada, alpaca o plateados.

- b) En 1955 se decretó aumentar el costo de las tarifas para obtener el registro para renovarlo, para transmitirlo, entre otros derechos que se pagaban para la protección industrial, en virtud de que se consideró que eran muy bajas las tarifas aplicables en relación con lo que se cobraba en otros países.

#### V. Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y reglamento del 20 de febrero de 1981

De conformidad con esta ley, los registros de marca tenían una vigencia de 5 años prorrogables por periodos iguales indefinidamente. Las marcas de productos y de servicios se registraban ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quien a su vez se encargaba de vigilar, inspeccionar, infraccionar, sancionar y resolver los recursos en materia de Propiedad Industrial.

Las marcas registradas debían usarse de la forma en que fueron registradas, ya que de no ser así se autorizaba una causal de extinción del registro.

Las marcas eran transmisibles a través de los medios establecidos por a legislación común y surtían sus efectos hasta que eran inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.<sup>18</sup>

#### W. Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial de 1991

Esta ley estableció que la vigencia del registro marcario sería de 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales. Para renovar el registro es suficiente manifestar bajo protesta de decir verdad que se ha usado la marca y no es necesario aportar pruebas que acrediten su uso para la renovación.

---

<sup>18</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, Ed. Porrúa, México, 1995, p.34

En caso de que no se use la marca por 3 años consecutivos cualquier tercero interesado podría demandar la caducidad del registro, en cuyo caso el titular de la marca sí deberá aportar pruebas que acrediten el uso, de lo contrario perdería su registro.

Otórgó facultades a la autoridad administrativa para negar el registro de las marcas notoriamente conocidas solicitadas por una persona que no sea el titular o quien no tenga facultades delegadas por el titular.

También se permitió recibir simultáneamente solicitudes de marcas en México y en el extranjero, siempre que existiera reciprocidad.

#### X. Ley de Propiedad Industrial 1994

En relación con la Ley anterior, ésta aclara y define el concepto de las marcas notoriamente conocidas. También esclarece la causal de caducidad por el no uso de una marca, pues dice que es procedente cuando se haya dejado de usar los 3 años inmediatos anteriores a la presentación de la demanda de caducidad.

Reconoce el uso del nombre, denominación o razón social de una persona física o moral para aplicarlo a los productos que elabore o distribuya, o a los servicios que preste, por lo que se precisa que el derecho exclusivo que otorga el registro de una marca, no produce efectos contra dicha persona, siempre que ese uso del nombre, denominación o razón social, no genere confusión con respecto a los productos o servicios a los que se aplique un homónimo ya registrado como marca<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> SERRANO MIGALLON, op. cit. p.p. 117 - 118.

### 3. Legislación Internacional en materia de Marcas Aplicable en México

El comercio de productos y servicios en el mundo ha sido de gran importancia para la economía de muchos Estados, por lo que se creó la necesidad de uniformar en la medida de las posibilidades de cada país, la legislación en relación con el comercio y en consecuencia de las marcas. Por otra parte, las marcas son parte de los llamados derechos inmateriales<sup>20</sup>, por lo que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Lo anterior dio como resultado un cúmulo de tratados y convenciones que establecen los lineamientos generales sobre las marcas, tanto en materia sustantiva como en la adjetiva, para minorizar las diferencias que existen entre las legislaciones de los países, ya que uniformar todas legislaciones implicaría necesariamente que se uniformara también el derecho civil, mercantil, penal, etc.

Esta labor comenzó en el siglo XIX, y se consolidó en el siglo pasado, adquiriendo una importancia singular, pues el tema de la propiedad intelectual es muy importante en los tratados de libre comercio.

En materia de marcas, México actualmente es miembro del Convenio de París; del tratado de Nairobi; del Tratado de los derechos de marca (firmado pero no ratificado). No es miembro del arreglo de Niza pero se aplica en la práctica pues nuestra legislación recogió los estándares establecidos en él.

#### Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial

La necesidad de crear una convención internacional de sobre propiedad industrial fue planteada en el Congreso de Viena en 1873 y reiterada en el Congreso de París en 1878. El proyecto fue encomendado al francés Jagerschmidt, a quien le llevó 10 años terminarlo, pues el convenio se firmó en París el 20 de marzo de 1883.

---

<sup>20</sup> También conocidos como derechos incorpóreos.

Se trata de una convención que da los lineamientos generales de la Propiedad Industrial y permite a los países miembros celebrar más tratados sobre la materia siempre y cuando sea para mejorar los medios de protección de la Propiedad Industrial y no fueran contradictorios a la Convención de París. Así tenemos que al amparo del artículo 19 de este convenio se han creado otros 20 convenios internacionales.

Esta Convención consta de 19 artículos básicos con los lineamientos generales sobre la materia. México es miembro de este tratado desde el 10 de junio de 1903 en que se adhirió al mismo por medio de su representante diplomático acreditado en Bruselas y ratificado por el senado el 11 de diciembre del mismo año. Actualmente tiene 155 Estados miembros, entre los que se encuentra México.

El Convenio se ha modificado sustancialmente en virtud de diversas revisiones que se han llevado a cabo:

1. Acta de 1900, se reunieron en Bruselas, diplomáticos de los países miembros de la Convención de París para revisarla. El resultado fue la incursión de las primeras disposiciones sobre represión a la competencia desleal.

2. Segunda acta de 1911, en esta ocasión los diplomáticos de los países miembros de la Convención de París se reunieron en Washington. En México esta acta se promulgó hasta 14 de marzo de 1930.

3. Tercer acta de 1925, la reunión se llevó a cabo en La Haya. Se introdujo la figura de las marcas notoriamente conocidas. Al igual que la segunda acta, en México se promulgó el 14 de marzo de 1930.

4. Cuarta acta de 1934 (Londres), se perfeccionaron los conceptos de marca notoriamente conocida y de represión a la competencia desleal. Se promulgó en México el 8 de junio de 1955.

5. Quinta acta de 1958. El acta de Lisboa es la más importante en cuanto a las mejoras y avances sustantivos que se dieron

6. Sexta acta de 1967. Es la última, se celebró en Estocolmo, Suecia, poco se avanzó en el ámbito sustantivo, pues se modificaron cuestiones administrativas.

La convención tiene tres grupos de disposiciones: (i) Marcas y Signos Distintivos; (ii) Patentes e Invenciones; y (iii) Represión a la competencia desleal. Los principios que actualmente contiene esta convención en relación con las marcas son los siguientes:

- a) El derecho de prioridad. Es el derecho que tiene el depositario de una solicitud de marca en un país miembro de la Unión, para efectuar el depósito en otros países miembros, en el plazo establecido (en caso de marcas, 6 meses).
- b) Marcas notoriamente conocidas. Un país miembro de la Unión puede rehusarse o negar el registro de una marca que en el país donde se pretenda registrar causa confusión con una notoriamente conocida en el lugar y se usa para iguales o similares productos.
- c) Se prohíbe el registro de signos oficiales de los estados como marcas.
- d) Cláusula *telle quelle*. Toda marca registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual se registró en el país de origen.
- e) Prevé la protección de las marcas de servicio.
- f) Prevé la protección de marcas colectivas.
- g) En el caso de las importaciones está regulado el embargo en casos de falsificación o de que la marca este protegida en el país en que se pretenda introducir la mercancía.

**Arreglo de Madrid del 14 de abril 1891 / Protocolo concerniente al arreglo de Madrid del 27 de junio de 1989 (México no es parte)**

En este convenio se establecieron reglas para el registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, y las reglas contra las indicaciones engañosas.

Estos tratados, junto conforman el llamado Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Este sistema ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de protegerlas en varios países, mediante la presentación de una solicitud en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, en un idioma y para la cual se ha de pagar las tasas correspondientes en francos suizos.

El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección dentro de un plazo determinado (12 ó 18 meses), la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada en el país miembro solicitado y su vigencia es de 20 años, con posibilidad de renovación.

El sistema de Madrid simplifica la gestión posterior de la marca, ya que se pueden inscribir los cambios posteriores (cambio en la titularidad o cambio de nombre o de dirección del titular) y se puede renovar el registro mediante un único trámite administrativo ante la Oficina Internacional de la OMPI. Asimismo, posteriormente también se puede solicitar la protección de la marca en otros países miembros.

**Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico**

Este tratado se firmó el 26 de septiembre de 1981 y México es miembro desde 1991. Por medio de este instrumento los estados contratantes se obligan a negar el registro como marca o algún otro signo el símbolo olímpico o si se encuentra comprendido este símbolo en algún otro diseño, siempre que pretenda utilizar para fines comerciales.

---

### **Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas**

Este tratado se firmó el 15 de junio de 1957. El objetivo de este tratado es unificar en los países adheridos el criterio para clasificar a los productos y servicios, facilitando su manejo y evitando posibles confusiones.

La clasificación consta de 42 clases, de las cuales de la 1 a la 34 son para amparar productos y las restantes son para proteger servicios.

México no es parte de este tratado, pero adoptó en su legislación<sup>21</sup> la clasificación internacional.

### **Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, adoptado en Ginebra en 1994**

Este tratado se firmó en Ginebra el 27 de octubre de 1994, México fue uno de los 39 signatarios de este tratado, sin embargo aún no ha entrado en vigor.

### **Tratados de Libre Comercio celebrados por México**

Dentro de los tratados celebrados por México en materia de libre comercio, se han incluido capítulos relativos a la regulación de la propiedad industrial, y dentro de ellos se comprende la normatividad específica en materia de marcas.

Entre este tipo de tratados, México es parte de los siguientes (a) Tratado de libre comercio de América del Norte, (b) Tratado de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela (también conocido como el G-3), (c) Tratado de libre comercio entre México y Costa Rica, (d) Tratado de libre comercio entre México y Bolivia, (e) Tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea, (f) Tratado de libre comercio entre México e Israel (g) Tratado de libre comercio entre México y la República de Nicaragua, (h)

---

<sup>21</sup> Artículo 59 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Tratado de libre comercio entre México y Chile, (i) Tratado de libre comercio entre México y Guatemala, Honduras y el Salvador, entre otros.

En realidad, la regulación de los derechos de propiedad industrial y en específico el de las marcas, es muy semejante en todos estos ordenamientos, lo que a su vez es semejante a lo regulado en nuestra Ley de Propiedad Industrial. Para dar un ejemplo a continuación se describirá a grandes rasgos lo que en materia de marcas establece el Tratado de libre comercio de América del Norte.

### Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El capítulo relativo a la regulación de la propiedad intelectual es el XVII, en él se establece la obligación de los Estados contratantes de proteger los derechos de propiedad intelectual, para lo cual serán aplicables el tratado en comento así como el Convenio de Berna sobre derechos de autor, el Convenio de Ginebra sobre la protección de productores de fonogramas, el Convenio de París sobre la protección de la propiedad industrial y el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales.

Específicamente en materia de marcas el artículo 1708 de este tratado establece los siguientes lineamientos:

- (i) Que una marca es cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Posteriormente agrega que las partes pueden establecer como requisito para el registro de la marca que el signo sea visible (como es el caso de México).
- (ii) Que el titular de una marca tiene derecho de impedir que otros utilicen una igual o semejante para distinguir los mismos o semejante productos.
- (iii) Las partes deberán establecer un procedimiento de registro que incluya las formalidades esenciales del procedimiento.

- (v) Admite en los mismos términos que la Convención de París (y que la ley mexicana actual) las marcas notoriamente conocidas.
- (vi) Que el registro de la marca tendrá, cuando menos, 10 años de vigencia y que sean renovables.
- (vii) Que las partes prohíben el registro de marcas que contengan palabras en español, francés o inglés que designen de forma genérica los bienes o servicios que se protegen o los tipos de bienes o servicios que se protegen, entre otros.

### ADPIC

Acuerdo sobre las disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio, sus siglas en inglés son TRIPS (*Trade related aspects of intellectual property rights*). Este acuerdo fue firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos.

Este Acuerdo contiene siete partes que establecen los lineamientos que los países integrantes de la Organización Mundial del Comercio deben seguir en sus legislaciones locales. La aplicación de este Acuerdo fue de forma inmediata para los países desarrollados, y para los países con atrasos económicos se desfasó la aplicación de algunas disposiciones y se implementaron programas para que en cierto plazo se aplicaran.

La estructura de APIC es la siguiente, la parte I contiene disposiciones generales y principios básicos de la propiedad intelectual; la parte II trata de normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de autor y de propiedad industrial; la parte III se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual: procedimientos y recursos civiles y administrativos, y medidas provisionales; la parte IV es relativa a la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual; la parte V trata sobre la prevención y solución de diferencias; y las partes VI y VII se refieren a disposiciones transitorias institucionales.

---

En cuanto a las disposiciones sobre marcas establece los mismos lineamientos que el Convenio de París, entre algunos están los relativos a que la duración del registro marcario, que no será menor a 7 años y será renovable indefinidamente, asimismo considera que una marca es cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa, entre otros lineamientos<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> SONI, Mariano y SONI, Fernando, Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2001, p.p. 647 a 661.

## CAPÍTULO SEGUNDO ANTECEDENTES DE INTERNET

### 1. Conceptos fundamentales de Internet

**Internet**, Es la red de redes que enlaza pequeñas redes de área local (LAN, Local Area Network), redes de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) y grandes redes de área amplia (WAN, Wide Area Network) que conecta a los sistemas informáticos de múltiples organizaciones en el mundo a través de líneas telefónicas, líneas de alta velocidad (cable coaxial), fibra óptica, satélites o microondas<sup>23</sup>.

**internet**. Con minúscula la primera "i", significa que se han conectado dos o más redes de trabajo.

**Estándares o protocolos**. Son las reglas aceptadas para transmitir y recibir información.

**WWW (World Wide Web/ Red Mundial)**. Tiene dos significados. El primero, escasamente usado, como el conjunto de todas las fuentes a las que se puede acceder a través de los sistemas Gopher, FTP, HTTP, telnet, USENET, WAIS y algunas otras herramientas; El segundo significado es el universo de los servidores de hipertexto (HTTP servers), que son los que manejan textos, gráficas, archivos de sonido, etc. para ser puestos juntos y a la que se tiene acceso a través de Internet<sup>24</sup>.

**http (HyperText Transfer Protocol)**. Es el protocolo para transportar dentro de Internet archivos que contienen hipertextos. Constituye el protocolo más importante de la Red Mundial y para funcionar requiere estar programado en las terminales de entrada y salida de internet.

---

<sup>23</sup> BARRIOS, Gabriela, MUÑOZ DE ALBA M., Marcia y PÉREZ BUSTILLO, Camilo, "Internet y derecho en México", Edit. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 5.

<sup>24</sup> En "El Diccionario de Matisse" en <http://www.matisse.net/files/glossary.html>

---

**HTML (HyperText Markup Language).** Es lenguaje utilizado para crear archivos que contienen hipertextos para su uso en la red mundial. El lenguaje HTML se asemeja a los antiguos códigos de imprenta en que se rodeaba un bloque de texto con ciertos códigos que indicaban cómo debía aparecer impreso. Adicionalmente a lo anterior, en el lenguaje HTML se puede especificar que una frase del texto o una palabra se ligue a otro archivo en Internet. Los archivos en HTML están hechos para ser vistos a través de un Navegador como Netscape o Explorer.

**Internet Service Providers ó ISP's.** Es una institución que presta el servicio de acceso a Internet, generalmente mediante el cobro de una cuota. Ejemplo Spin, Terra, Cablevisión.

**TCP ó IP.** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Se trata del conjunto de protocolos que define a Internet. El programa TCP/IP está disponible en casi todos los sistemas operativos de las computadoras. Para un desempeño exitoso en Internet, las computadoras deben usar este programa.

**Número IP.** Es un número consistente de cuatro partes, separadas por puntos. Ejemplo: 165.113.245.2

**Nombre de Dominio.** Se trata del nombre único con que se identifica un sitio de Internet. Los nombres de dominio siempre tienen dos o más partes separadas por puntos. Por ejemplo: <http://www.gandhi.com.mx/gandhi/tienda/index.html>

**Servidor.** Es una computadora o un paquete de programas que ofrece un servicio específico consistente en la conexión con otras computadoras. Puede tratarse de un Servidor de la red mundial o de un servidor de correo electrónico, entre otros.

## 2. Evolución Histórica de Internet

Internet es un medio de comunicación relativamente nuevo, sus orígenes comienzan en 1969<sup>25</sup> en que la ARPA<sup>26</sup> (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada) en Estados

---

<sup>25</sup> Para tener un punto de referencia en cuanto al avance tecnológico de la época, es importante recordar que en este año en que el hombre "llegó la luna".

---

Unidos desarrolló una red que unió al ejército y a los laboratorios universitarios que se dedicaban a la investigación sobre la defensa y guerra. A esta red se le denominó ARPANET<sup>27</sup>.

Esta red sirvió como medio de comunicación entre los investigadores y el ejército, pues permitía acceder y usar computadoras localizadas en otras universidades y laboratorios, así como compartir archivos y enviar correspondencia electrónica.

A finales de 1970 se crearon pequeñas redes descentralizadas consistentes en una red de comunicación basada en UNIX (sistema operativo que se utiliza en computadoras de alta capacidad de procesamiento de datos). Como la red de usuarios (user's net) denominada USENET, que daba servicio a la comunidad universitaria y posteriormente a algunas organizaciones comerciales.

A principios de la década de los ochenta, las redes más amplias como CSNET (red de ciencias de cómputo) y BITNET proporcionaron redes de alcance nacional entre los académicos e investigadores de Estados Unidos. Posteriormente, en 1986<sup>28</sup>, se construyó la red de la fundación nacional de ciencias (NSFNET), que unió en 5 centros de cómputo a los investigadores y académicos de Estados Unidos. Lo anterior provocó que de esta forma se reemplazara a ARPANET, que se dio de baja en marzo de 1990 y a CSNET, que lo hiciera en 1991 para dar lugar a INTERNET.

Internet se creó con el objetivo de hacer una red descentralizada y autónoma (características que no tenían las anteriores) de uniones de redes de cómputo, con la capacidad de transmitir comunicaciones rápidamente sin el control de persona o empresa comercial alguna y con la función automática de buscar varias vías para enviar información si una o más uniones individuales se dañan o están inaccesibles. Una de las ventajas

---

<sup>26</sup> En inglés Advanced Research Project Agency.

<sup>27</sup> Kent, Peter, "Internet fácil", Ed. Prentice Hall, p. 42, México, 1995.

<sup>28</sup> Para tener un punto de referencia en cuanto al avance tecnológico de la época, es importante recordar que en este año estalló el transbordador espacial de la NASA Challenger.

importantes del sistema de unión de computadoras se hizo para permitir la continuación de investigaciones y comunicación cuando algunas de las partes de la red se dañaran<sup>29</sup>.

El sistema de unión de computadoras se puede ejemplificar como un tablero de damas chinas, en que existen muchos caminos para llegar a un mismo destino, de esta similitud nace el concepto de "red".

El diseño de Internet y los protocolos (Internet Protocole) permite transmitir información por cualquiera de las rutas existentes para a un destinatario, y en caso de no encontrarse acceso, la información será devuelta a la dirección del remitente.

La evolución de Internet ha llegado al punto en que cualquier persona puede ofrecer su propia página o portal, o un foro de discusión sobre cualquier tema. Existe, entre algunos de los usuarios de este medio, la tendencia de que no debe regularse su uso ni su contenido puesto que se trataría de una violación a la libre expresión. Lo anterior porque Internet representa un medio mucho más accesible que la prensa escrita, la radio o la televisión, para que una persona cualquiera exponga sus ideas.

Internet constituye un medio electrónico interactivo que sirve para fomentar la libre expresión, la educación y el comercio<sup>30</sup>, que no se encuentra regulado expresamente. Es importante señalar que es técnicamente imposible vigilar o centralizar la información en Internet puesto que ésta se encuentra en cientos de miles de redes y operadores de cómputo que usan los protocolos de transferencia de manera independiente, por lo que no existe una institución u organización que la administre.

Los proveedores de acceso a Internet (Internet Service Providers ó ISP's) han hecho que la consulta de Internet sea cada vez más fácil y accesible. Lo más usual para tener acceso a Internet es una computadora personal conectada a un proveedor de acceso a Internet mediante una línea telefónica, de fibra óptica o de cable coaxial (para esto se puede

---

<sup>29</sup> BARRIOS GARRIDO, Gabriela y MUÑOZ DE ALBA, Marcia. Op. cit. p. 10.

<sup>30</sup> Del comercio en Internet es precisamente de donde surgen los conflictos que son materia de esta tesis y que más adelante se analizarán.

aprovechar una línea telefónica común o el cableado de televisión por cable), que a su vez está conectado a Internet.

En la medida de que se han incrementado la velocidad en los medios de comunicación y los intercambios culturales, también han surgido "modelos jurídicos supranacionales no escritos, creándose en los últimos años una especie de "cultura universal de Internet". Cada red debe tener sus propias políticas y normas, sobre lo que está permitido y no en ella, aunque existen también normas no escritas que se conocen como "netiquette".

En México el uso de Internet comenzó a principios de 1989, cuando por primera vez en Latinoamérica, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey<sup>31</sup>, la Universidad Nacional Autónoma de México<sup>32</sup>, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de las Américas establecieron los primeros enlaces meramente académicos.

Entre 1989 y 1994 se crearon reglas no formales atendiendo a consideraciones éticas de los académicos usuarios de Internet en México<sup>33</sup>. A partir de 1994 se empezó a usar Internet por instituciones de carácter comercial y al poco tiempo los diferentes sectores del gobierno mexicano se fue incorporando a este medio. Lo anterior cambió el rumbo que tenía Internet en nuestro país, pues se han creado nuevas formas de organización en los negocios, en las universidades, en los gobiernos, y ha llegado a modificar hasta las actividades habituales de las personas.

Como consecuencia de este desarrollo, el número de usuarios en México empezó a incrementar y con ello las compañías que prestan el servicio de conexión a Internet (ISP,

---

<sup>31</sup> La primera conexión a Internet en México fue cuando el ITESM, campus Monterrey se conectó con la escuela de medicina de la Universidad de Texas en San Antonio.

<sup>32</sup> El Instituto de Astronomía de la UNAM se conectó con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, vía Satélite. Posteriormente el ITESM y la UNAM establecieron contacto mediante una red denominada BINET.

<sup>33</sup> Se crearon asociaciones civiles de los usuarios de Internet quienes eran los que establecían la conducta de los demás usuarios.

---

Internet Service Provider), por lo que hoy en día hay cientos de miles usuarios mexicanos que directamente acceden a Internet.

A pesar del crecimiento y potencial de Internet, actualmente no existe un instrumento jurídico en México para regular Internet<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Estados Unidos de América, por un lado, y por otro la Unión Europea han desarrollado una legislación específica al respecto.

## CAPÍTULO TERCERO ANTECEDENTES NOMBRES DE DOMINIO

### 1. Conceptos fundamentales de Nombres de Dominio

**Html** (Hiper text markup language).- Es el lenguaje de programación utilizado para construir o realiza páginas de Internet.

**gTLD** (generic Top Level Domain).- Se refiere a los dominios genéricos de nivel superior .edu, .com .gov, .mil, .org, .net, .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, y .pro.

**ccTLD** (Country Code Top Level Domain).- se refiere a los dominios relativos a los países, por ejemplo: .mx, .uk, .fr, .es, .au, .ar, .ca, etc.

**Ciberocupación o Cyberquatting** Así se denominan comúnmente a los actos relacionados con el registro y uso abusivo de los nombres de dominio.

**NIC** (Network Information Center) Generalmente se denomina así a cualquier oficina que maneje información para una red de trabajo. El más famoso de estos centros en Internet es Internic que es donde son registrados la mayoría de los nombres de dominio genéricos de nivel superior.

**Página** Es un programa en html que se encuentra en Internet. Generalmente se trata de la presentación de información sobre cualquier tema.

**Portal** Es una página que tiene como propósito ser la primera página que visita un usuario y sirve de entrada a otras páginas de Internet mediante un catálogo de temas (noticias, música, cine, deportes, etc.) y un buscador. Algunos portales ofrecen servicios como direcciones gratuitas de correo electrónica para lograr ser elegidas como portal por los usuarios de Internet. Ejemplos Yahoo, Terra, Tlmsn, Esmas, Todito, etc.

## 2. Evolución Histórica de los Nombres de Dominio

A partir de la existencia de Internet se empezaron a utilizar los nombres de dominio para identificar la "dirección" de una página dentro de Internet. Así, quien tenga interés en crear una página para dar a conocer información o comercializar un producto o servicio, lo puede hacer mediante la obtención de una dirección de Internet.

Existe un método que ha sido aceptado mundialmente para clasificar los nombres de Internet llamado Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System o DNS). Este Sistema contiene una base de datos mundial de los nombres y direcciones y el número que les corresponde (este número es conocido como protocolo de Internet o IP).

Los nombres o direcciones se construyen de manera jerárquica, en donde cada jerarquía constituye un dominio. En la parte superior del orden jerárquico se encuentran las organizaciones internacionales. Dependiendo del tipo de organización su primer dominio (conocido como dominio genérico de nivel superior o gTLD) será *.edu*, *.com*, *.gov*, *.mil*, *.org*, *.net*, *.aero*, *.biz*, *.coop*, *.info*, *.museum*, *.name* o *.pro*. El siguiente dominio es el correspondiente al código de los países (conocido como dominios de nivel superior correspondientes a los códigos de países ccTLD). Éstos se integran por dos letras: *.mx* para hacer referencia a México, *.fr* para Francia, *.ve* para Venezuela, *.uk*, para el Reino Unido, *.sp* para España, *.ca* para Canadá, entre muchos otros.

El registro de nombres de dominio está delimitado por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) que constituye una normativa internacional seguida por los usuarios de Internet.

Para la obtención de los registros de nombres de dominio existe un contacto administrativo de ICANN en cada país. Este contacto se conoce como Centro de Información de Red (NIC, Network Information Center), este centro se encarga de administrar los dominios de nivel superior correspondiente a códigos de países, conocidos por sus siglas en inglés ccTLD (country code top level domain).

En México quien administra y asigna los nombres bajo el dominio *.mx* desde diciembre de 1995 es el Centro de Información de Red NIC-México, que se ubica en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.

La regulación de Internet y en consecuencia la de los nombres de dominio, han tenido la misma suerte. Quienes tomaron la iniciativa de establecer las reglas de Internet, desde su origen, fueron los propios usuarios organizados como asociaciones civiles. Lo anterior ha creado la antipatía de estas organizaciones a los intentos de los Estados de regular un medio al que no le habían prestado importancia en un principio. Lo anterior ha sido el común denominador cuando se trata de regular sobre la materia, aunque en algunos países se han logrado más avances que en otros.

Por otro lado, han sido las organizaciones independientes las que han establecido los lineamientos generales en Internet, como lo son:

- a) Sociedad de Internet (*Internet Society, ISOC*), esta organización se encarga de difundir y promover las comunicaciones a través de Internet así como extender la disponibilidad de Internet y sus tecnologías como un medio que permita a empresas, profesionistas e individuos colaborar e innovar en sus campos de interés.
- b) Consejo de Recomendaciones de Internet (*Internet Advisory Board, IAB*), esta organización se encarga de aprobar y asignar los estándares de la Red Mundial en relación con las direcciones.
- c) Entidad de Asignación de Números de Internet (*Internet Assigned Number Authority, IANA*), se encarga de asignar los números (localizaciones) del protocolo de Internet.
- d) Consorcio de la Red Mundial (*World Wide Web Consortium, WWWC*), se encarga de controlar los estándares de la Red Mundial, como lo son HTML, http, IP, entre otros.

- e) Comité *ad hoc* Internacional (*International ad hoc Committee*), es la organización que se encargó de elaborar debates en relación con los nombres de dominio, que culminaron en febrero de 1997 con la publicación de un informe final de recomendaciones destinadas a mejorar la administración y el funcionamiento de los gTLD.

Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (*ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), es la organización que se encarga de supervisar el sistema de nombres de dominio a nivel mundial.

Específicamente en materia de Nombres de Dominio la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>35</sup> (OMPI) ha realizado dos estudios importantes<sup>36</sup> de los cuales han surgido una serie de recomendaciones que se hacen al ICANN y los centros NIC para evitar conflictos de propiedad intelectual entre los derechos ya inscritos o registrados ante la autoridad estatal y los derechos que nacen con el registro de los nombres de dominio, por particulares.

---

<sup>35</sup> Dependiente de Naciones Unidas.

<sup>36</sup> Primer informe final sobre nombres de dominio y sus conflictos con las marcas del 30 de abril de 1999 y el segundo informe final sobre nuevos conflictos que han surgido en relación con los nombres de dominio.

## CAPÍTULO CUARTO MARCAS

### 1. Aspectos Generales de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual está compuesta por una serie de derechos sobre creaciones intelectuales e identificadores que, en términos generales, tienen dos funciones esenciales: (i) alentar las nuevas creaciones intelectuales y (ii) establecer el funcionamiento adecuado del mercado evitando engaños y confusión. El primero se logra a partir del derecho al reconocimiento, a la explotación o uso exclusivo que tiene el titular del derecho, que consiste en la "recompensa" que el Estado otorga o reconoce al creador. El segundo se logra a través de los ordenamientos jurídicos sobre Propiedad Industrial y de Derechos de Autor.

#### (1.a). Clasificación de la Propiedad Intelectual

"El derecho intelectual es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales."<sup>37</sup>

La propiedad intelectual es una disciplina que se compone de 2 grandes ramas:

- (a) Propiedad intelectual (*stricto sensu*) o Derechos de Autor. Abarca las obras relacionadas con el conocimiento, la cultura en general y que expresan sentimientos estéticos. Se trata de reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales. Los derechos de autor comprenden 2 grupos de derechos o prerrogativas:

---

<sup>37</sup> RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 1.

(a.i) El derecho moral o personalísimo del autor, consistente en la facultad exclusiva que tiene el autor de la obra de crear, continuar y terminar su obra; de modificarla o destruirla; de mantenerla inédita o publicarla; de usar su nombre o un pseudónimo; de elegir intérpretes de la obra; de ponerla en el comercio o retirarla del mismo; de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título; de impedir su reproducción de forma imperfecta o desfigurada.

(a.ii) El derecho económico, patrimonial o pecuniario, que consiste en la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, reproducción, traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión.

- (b) Propiedad Industrial. Se aplica a la búsqueda de soluciones a los problemas específicos en el campo del comercio y de la industria, así como a la selección de medios de distinción de establecimientos comerciales, mercancías y servicios<sup>38</sup>.

La teoría de la propiedad industrial consiste en la regularización jurídica de la relación entre la competencia y los productores. Para analizar esta definición, es conveniente aclarar que la competencia entre los productores no puede ser ilimitada ni se puede otorgar un derecho absoluto para un comerciante o industrial, pues un comerciante podría tener un derecho al que los demás no tendrían acceso o podría utilizar prácticas que causen confusión entre los consumidores para obtener ventajas en la práctica comercial. Por lo anterior, es necesario establecer los límites de la competencia entre los comerciantes e

---

<sup>38</sup> Idem.

industriales, mismos que constituyen los derechos de propiedad industrial, es decir, las prerrogativas de un establecimiento comercial o industrial contra sus competidores.<sup>39</sup>

Por su parte la propiedad industrial abarca los siguientes grupos:

(b.i) Creaciones Industriales. Este grupo comprende la protección de las invenciones mediante distintos instrumentos (dependiendo de la regulación de cada país): generalmente estos instrumentos son las patentes de invención, certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales; los derechos vecinos, que son los secretos industriales, los secretos empresariales, los diseños de los esquemas de trazado de circuitos integrados y las variedades vegetales.

(b.ii) Signos Distintivos. Consisten generalmente en las marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

(b.iii) Represión a la competencia desleal. Consiste en proteger y reprimir de forma efectiva los derechos de propiedad industrial, adoptando medidas eficaces contra cualquier acción que constituya violación (infracción) a los derechos de propiedad industrial y estableciendo recursos ágiles para su protección. Ver cuadro anexo.

---

<sup>39</sup> RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, pp. 100-101

**CUADRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Propiedad Intelectual Stricto Sensus	Derecho Moral o personalísimo	Derecho al nombre
		Derecho al seudónimo
		Derecho al anonimato
		Derecho de edición o publicación
		Derecho a la integridad, conservación y respeto de la obra
		Derecho de arrepentimiento o rectificación, entre otros.
	Derecho económico, patrimonial o pecuniario	Consiste en la remuneración económica por la explotación comercial de la obra
Propiedad Industrial	Creaciones Industriales	Patentes
		Certificados de Invención
		Modelos de utilidad
		Secretos Industriales
		Secretos Empresariales
		Esquemas de Trazado de
		circuitos integrados
		Variedades u obtenciones vegetales
	Signos Distintivos	Marcas
		Nombres Comerciales
		Denominaciones de origen
		Avisos Comerciales
	Represión a la competencia desleal	

### (1.b). Fundamento Constitucional de los Derechos Intelectuales

De manera desordenada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula los derechos intelectuales. Así tenemos que el artículo 28 de la Constitución mexicana de 1917 prevé, de manera general, la protección de los derechos de autor y de las creaciones industriales. A continuación se cita la parte en que se establecen estos derechos.

“Artículo 28...

En los estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a [...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

En cuanto al ramo de propiedad industrial, la Constitución, en el artículo 89, fracción XV, obliga al Presidente de la República a “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”

El artículo 73, fracción XXIX-F, concede la facultad de legislar en materia de propiedad intelectual, pues faculta al Congreso de la unión para “expedir leyes tendientes a la promoción [...] de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.”

De los artículos transcritos no se desprende el fundamento constitucional de las marcas, sino solamente de los derechos de autor y de las creaciones industriales. Para determinar el fundamento constitucional de las marcas tenemos que recordar que marcas son un derecho de propiedad inmaterial así como el producto del trabajo de las personas. De esta forma encontramos que los artículos 4 (“nadie puede ser privado del producto de su trabajo...”), 5 (“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”), 14 (“nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos...”), 16 (“nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad competente...”), y el 133 (“todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma [la constitución], celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión...”). México es parte de muchos tratados internacionales que regulan las marcas, siendo el Convenio de París el que primero fijó las bases y fundamentos de las marcas.

## 2. Naturaleza Jurídica de la Marca

La marca ha sido definida tomando en cuenta sus elementos esenciales (distintividad e individualización u originalidad de un producto), aunado a elementos más específicos que cada autor o ley le han dado para delimitar o exponer características que se consideran importantes.

David Rangel Medina define a la marca como el “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”<sup>40</sup>

Por otra parte, Genaro David Góngora Pimentel considera que las marcas son los “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”<sup>41</sup>

Chavanne y Burst dicen que “los derechos sobre signos distintivos responden a consideraciones de buen orden en el comercio, a fin de que los consumidores no sean

---

<sup>40</sup> RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 62.

<sup>41</sup> GÓNGORA PIMENTEL, Genaro David, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Porrúa, tomo III, México 1992, p. 2079.

inducidos a error en cuanto a la proveniencia de los productos o de los servicios. Estos derechos constituyen para sus titulares una riqueza en razón del poder de atracción que tienen respecto de la clientela, siendo un factor esencial de la conquista del mercado”

En la LPI el elemento distintivo o identificador de la marca se limita a un signo visible, por lo que no admite marcas olfativas o sonoras, que en algunas otras legislaciones sí se admiten. La solución que se le ha dado a esta limitación es que tanto los sonidos como los aromas pueden describirse gráficamente.

### 3. Características Esenciales de las Marcas

De las definiciones de las marcas se desprenden sus elementos esenciales que son los siguientes:

- (i) Debe ser distintiva, es decir, original y novedosa para que singularice e identifique a un producto o a un servicio con su procedencia y así evitar confusiones;
- (ii) Debe ser original, es decir, que llame la atención del comprador;
- (iii) Debe ser novedosa, es decir, que no se trate de un signo ya identificado como distintivo de otra empresa competidora;
- (iv) Debe ser lícita, es decir, que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas; y
- (v) Debe ser veraz, es decir, que no contenga indicaciones falsas para no hacer incurrir en errores al consumidor.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, pp. 184 - 198.

#### 4. Valor Económico de las Marcas

Las marcas pueden llegar a adquirir un valor económico muy importante, por lo que constituyen activos intangibles de las personas y empresas propietarias de las marcas.

La importancia del valor de las marcas para sus propietarios es trascendental pues constituye un elemento de consideración para las negociaciones de las empresas, ya que, además de su uso como marca, puede servir como garantía. Asimismo, algunos propietarios de marcas se aprovechan del hecho de que no determinan su valor para pagar menos impuestos o que no sean objeto de los activos de la empresa, en su valor real.<sup>43</sup>

El valor que adquiere una marca está determinado por la difusión, prestigio y penetración del mercado que alcanzan y el proceso para que una marca logre buenos atributos como el de estabilidad y notoriedad es largo, pero cuando ello pasa se llega a niveles impactantes a nivel mundial.<sup>44</sup>

Actualmente no existe una norma específica aplicable para determinar el valor de las marcas, por lo que para determinar su valor económico se utilizan diferentes métodos dependiendo de la información con la que se cuente, del giro del negocio en que la marca se desempeña, entre otros.

Un método consiste en hacer una estimación de los costos en que se debe incurrir para constituir y desarrollar las marcas al nivel de la marca que se está valorando. Se basa en conocer y analizar los costos históricos y de invención para la conformación de la estructura que se utilizó para desarrollar la marca hasta las condiciones en las que se avalúa.

Otro método consiste en identificar los precios, condiciones y mecanismos de otras transacciones similares de marcas. Este criterio se reduce a la determinación de las condiciones de oferta y demanda dentro del mercado de adquisición de marcas. Otro de

---

<sup>43</sup> JALIFE, MAURICIO, "Notas introductorias sobre los efectos legales del avalúo de marcas en México", Memorias del seminario Avalúo de Marcas, México, diciembre de 1996. pp. 61-66.

<sup>44</sup> JALIFE, MAURICIO, "El Valor de la propiedad Intelectual", Ed. Juris Tantum, México 2001, p.219

los factores que se toma en consideración bajo este método es el margen de riesgo que puede ser alto, medio o bajo, dependiendo de los porcentajes de regalías que se obtienen sobre los licenciamientos de las marcas.

Un tercer método se basa en evaluar el impacto que tiene hacer negocios con la marca dentro del mercado. Para lo anterior se toma en consideración el tamaño del mercado, su potencial de crecimiento y la posición de la marca frente al mismo. En este caso, la valoración comercial de una marca toma en consideración lo más variado de los aspectos comerciales y su combinación con aspectos legales, aspectos de mercadotecnia y estrategias de negocios.

También se utiliza una combinación de los métodos descritos para determinar la solidez y posición de las marcas en el mercado. Que es lo que finalmente determina su valor.

Algunos de los aspectos más importantes para determinar la solidez de las marcas dentro del mercado, son los siguientes:

- a) La extensión del mercado en que la marca compite y estimación de la vida útil de la marca en dicho mercado.
- b) Participación que ostenta dentro del mercado.
- c) Desempeño comparativo del producto, proceso, equipo y operaciones, de acuerdo a la estrategia competitiva de la empresa que tiene la marca.
- d) Soporte publicitario.
- e) Utilidades del producto que ampara la marca.
- f) Investigaciones de mercado y estrategias de comercialización.
- g) Potencial de la ampliación de negocios a las líneas afines y/o complementarias,  
y

- h) Eficacia legal y soporte jurídico sobre derechos, registros marcarios y permisos para el desempeño de los productos.<sup>45</sup>

## 5. Fuentes de derecho de la Marca

### (5a). Uso

El uso de una marca produce consecuencias jurídicas de gran importancia. Gran número de las marcas registradas primero se usaron y luego se registraron. Si bien es cierto que el sólo uso de una marca no otorga el derecho exclusivo sobre su uso, sí puede utilizarse aún cuando la misma marca haya sido registrada y usada con posterioridad por otra persona.

Los derechos que la LPI concede al uso son los que a continuación se mencionan:

- i) Si el demandado por infracción a la LPI, por usar un nombre idéntico o similar en grado de confusión al de una marca registrada, usaba dicho nombre como marca con fecha anterior a la que se declaró en la solicitud de registro por quien demanda la infracción, el supuesto infractor puede oponer como excepción este hecho y ser absuelto.
- ii) En este mismo caso (cuando quien empieza a usar una marca antes de la fecha de primer uso que declaró el solicitante de registro de la misma marca), el primero en hacer uso de la marca tiene derecho de solicitar la nulidad del registro de la marca registrada dentro de los tres años siguientes a la publicación del registro que se haya hecho en la Gaceta.
- iii) Otro derecho de uso que reconoce la LPI (artículo 151, fracción II) consiste en que considera nulo el registro de una marca idéntica o

---

<sup>45</sup> MORALES LECHUGA, Víctor M. "Notas introductorias sobre los efectos legales del avalúo de marcas en México", Memorias del seminario Avalúo de Marcas, México, diciembre de 1996. pp. 61-65.

similar en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que la persona que haga valer el mejor derecho por uso anterior haya usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro, o en su caso, del primer uso declarado en la solicitud.

#### **(5b). Registro**

En México el registro como fuente de las marcas constituye el único medio por el cual se obtiene el uso exclusivo de la marca y es oponible a terceros. Por esta razón se recomienda registrar las marcas a todos aquellos que usan marcas no registradas.

La LPI establece cuáles son las marcas registrables y no registrables. Estas características se analizarán más adelante en este capítulo.

### **6. Principios de las marcas**

#### **(6a). Principio de Territorialidad**

Según este principio, la marca que es registrada en un país, producirá efectos en todo el territorio nacional del país en que fue registrada.<sup>46</sup>

#### **(6b). Principio de Especialidad**

Este principio consiste en que la protección del uso exclusivo de una marca se limita a los productos y/o servicios para los que ha sido creada y por ende registrada. Este principio permite (con algunas excepciones) que se registre una marca idéntica o similar en grado de confusión para distinguir otra clase de productos o servicios. Este

---

<sup>46</sup> En algunos otros sistemas existe la marca estatal, con efectos en una región determinada y la nacional en todo el país. Por otro lado, si la marca se registra en Ginebra conforme al arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas, será válida en el territorio de los países miembros de este tratado.

Principio se encuentra contenido en el artículo 89, fracción I, de la LPI que hace referencia a que puede constituir una marca las denominaciones que distingan productos o servicios de los demás de su misma especie.

Asimismo, en relación con el principio de especialidad, la LPI establece que las marcas deben registrarse para proteger productos o servicios determinados. La manera en que son determinados la establece el reglamento de la LPI en su artículo 59, que ha adoptado la clasificación internacional de productos y servicios establecida en el Arreglo de Niza. Esta clasificación internacional consta de 42 clases, de las cuales las primeras 34 son para productos y las siguientes para servicios.

A continuación se enuncian las reglas más importantes que la LPI establece en relación con la protección de las marcas por clasificación de productos y servicios:

- a) Al solicitarse el registro de una marca se indicará cuáles son los productos o servicios que se quieren proteger con la marca, lo cual conlleva a determinar las clases en que será protegida.
- b) Una vez registrada la marca, no se podrá aumentar el número de productos o servicios que proteja sino mediante otra solicitud de registro.
- c) En el caso de que se haga valer el derecho de prioridad para quien previamente haya solicitado en otro país el registro de la misma marca, solamente puede solicitar la protección en México para los mismos productos y servicios mencionados en el solicitud en que se basa la prioridad.
- d) No es registrable una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra marca cuyo registro se encuentra en trámite, para proteger la misma clase de productos o servicios.

- e) No es registrable una marca idéntica o similar en grado de confusión a un nombre comercial, cuando se quieren proteger los mismos productos o servicios.
- f) No es permisible usar una marca registrada (o una marca idéntica o similar en grado de confusión a la marca registrada) para formar parte del nombre comercial de un establecimiento que se dedique a la producción, importación o comercialización de bienes y servicios o servicios iguales o similares a los que protege la marca registrada.
- g) Constituye una infracción administrativa usar una marca igual o similar en grado de confusión a otra marca registrada para amparar a los mismos productos o servicios.
- h) Constituye una infracción administrativa el uso como nombre comercial de una marca registrada, para un establecimiento que se dedique a producir, comercializar o importar los mismo o semejantes productos o servicios que la marca registrada.
- i) Constituye una infracción administrativa usar una marca registrada o una semejante en grado de confusión (sin consentimiento del propietario de la marca registrada), como elemento de un nombre comercial de un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la marca.
- j) Constituye una infracción administrativa usar una marca registrada o una similar en grado de confusión a la marca registrada, sin el consentimiento del propietario legítimo, para amparar productos o servicio iguales o similares.
- k) También, constituye una fracción administrativa la venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica

una marca registrada, siempre se tenga conocimiento de que se está usando sin el consentimiento del titular del registro.

- l) Opera la caducidad cuando no se usa una marca en los productos o servicios que ampara durante 3 años consecutivos.
- m) Solamente se permite emplear la leyenda de marca registrada cuando se utiliza en los productos o servicios para los cuales fue registrada.

Por lo anterior, la validez del registro en cuanto a su duración, los derechos y obligaciones que confiere e impone, se limita por el territorio en que surten sus efectos y los productos o servicios que se protegen.

**(6c). Excepción a los principios de territorialidad y especialidad (marcas notorias, prioridad internacional y registros internacionales)**

La excepción a los principios de territorialidad y especialidad son las marcas notorias o de gran renombre, que por su naturaleza tienen un trato especial que rompe la rigidez de la clasificación de mercancías y servicios. Una marca notoria es la que como consecuencia de las actividades comerciales, publicitarias y promocionales desarrolladas en México o en el extranjero, son conocidas por un sector especializado de público o de los círculos comerciales de México.

Para considerar a una marca como notoria se requiere que la marca sea reconocida o famosa en México. Una marca es conocida o famosa en México cuando es conocida por el sector especializado al cual se aplica la marca. Por ejemplo, "Bimbo" es una marca notoriamente conocida en México, pero también lo es "Vygon", que es una marca de equipo médico especializado, que es conocida por los médicos.

El beneficio que gozan este tipo de marcas es que se encuentran protegidas (sin necesidad de registro) en todas las clases de productos y servicios, y en todos los países

membros del Convenio de París, en que sean notorias. Al respecto de las marcas notorias, encontramos la siguiente tesis.

**MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS**<sup>47</sup>. Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del convenio mencionado anteriormente,

<sup>47</sup> Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte : 193-198 Sexta Parte. Página 109. Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. 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 este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. 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, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10o. bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el

uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que contienen los artículos 6o. bis y 10o. bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10o. bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

En virtud de que una marca notoriamente conocida mantiene un nivel de calidad generalizado y es reconocida en muchos países por el sector del mercado en que la marca comercializa, han surgido personas que aprovechándose de la buena reputación de la marca engañan a los consumidores. Estas conductas causan las siguientes consecuencias:

- a) El registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a una marca notoria, provocaría un acto de competencia desleal.
- b) El registro de una marca igual o similar en grado de confusión a una marca notoria, causaría un acto perjudicial al consumidor que resulte engañado.
- c) El registro de una marca igual o parecida en grado de confusión a una marca notoria sería invadir la marca notoria, pues en el caso de las marcas notorias no se necesita el registro para su publicidad.

Las marcas notorias protegen un triple interés, (i) el del dueño de la marca notoria, consistente en el prestigio de su marca, (ii) el del consumidor, de no ser engañado con un producto o servicio que no sea el esperado y (iii) promueven prácticas comerciales equitativas y honestas.

Encontramos este derecho reconocido en el artículo 6 bis del Convenio de París<sup>48</sup>, cuando establece las siguientes obligaciones a los Estados de la Unión:

- a) Negar el registro de la marca que sea igual o similar a la notoriamente conocida;
- b) Anular el registro de la marca que indebidamente se haya concedido, por ser igual o similar a una marca notoriamente conocida;
- c) Prohibir el uso indebido de una marca notoria.

La LPI también reconoce este derecho en el artículo 90, fracción XV, que establece:

**"No serán registrables como marca: XV. Las denominaciones figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicables a cualquier producto o servicio.**

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero

---

<sup>48</sup> "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación, o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o de uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida."

Otra excepción al principio de territorialidad es la prioridad internacional, que es el derecho que tiene el titular de una marca de presentar su solicitud de marca en otro país, teniendo como fecha de presentación, la de la primera solicitud. Esto permite una protección de las marcas por un plazo de 6 meses después de presentar la solicitud de registro en el país de origen. Esta protección se hace efectiva al presentar la solicitud en el país se pretende que se reconozca la prioridad internacional.

Lo anterior, tiene si fundamento en el artículo 4 incisos A.1 y C.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, tenemos al Registro Internacional, de marcas, que también constituye una excepción al principio de territorialidad, pues en este caso un solo registro protege la marca en los países que forman parte del Arreglo de Madrid. Esta figura y los artículos en que se funda se desarrolla en el punto (9d) de este capítulo.

## 7. Clasificación de las Marcas

Las características mencionadas anteriormente y los distintos usos a los que se puede aplicar una marca, dan origen a la clasificación de las marcas, que es la siguiente:

- Desde el punto de vista del objeto que se distingue con la marca:

(i) Es marca de productos, cuando lo que se distingue es propiamente un artículo; y

- (ii) Es marca de servicios, cuando la marca distingue una prestación al público.

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera, Airbus es una marca de aviones (producto) que los consumidores distinguen por la seguridad del avión, por su durabilidad y su costo, en cambio una marca de servicio es Mexicana de Aviación, que se distingue por el servicio que le presta a sus clientes, su puntualidad, atención al cliente, calidad y mantenimiento de su equipo, entre otros factores.

- Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca:

- (i) Es marca industrial, cuando el titular de la marca es el fabricante del producto. Ejemplo: Refrescos Pascual fabrica el refresco y es titular de la marca Pascual para refrescos;
- (ii) Es marca de comercio, cuando el titular de la marca es un comerciante, es decir, se trata de la marca del establecimiento en que se comercian productos. Ejemplo: El Corte Inglés; y
- (iii) Es marca de agricultura, cuando el titular de la marca es agricultor y usa su marca para distinguir frutas y legumbres, ya sean naturales o en envases, bolsas de plástico, latas u otros. Ejemplo, Plátanos Carmelita.

- Desde el punto de vista de la composición, integración o formación de la marca:

- (i) Es marca nominativa o denominativa, si se trata de un vocablo, palabra, o frase. Ejemplo, relojes Swatch.
- (ii) Es marca figurativa, innominada o gráfica, cuando consisten en un dibujo, emblema, logotipo o una combinación y distribución de colores. Ejemplo: el logotipo de Televisa, TV Azteca, etc.
- (iii) Es marca tridimensional o plástica, cuando se trata de una forma que tiene volumen. Ejemplo: el envase piramidal que distingue al Boing.

- 
- (iv) Son marcas mixtas las que combinan uno o más elementos de las modalidades citadas anteriormente, aunque generalmente se conforma por una denominación y un diseño.
  - (v) Es una marca sonora la composición musical que distingue a un producto o servicio de una persona de los productos o servicios similares de las demás personas. Ejemplo, la marca de teléfonos celulares Nokia, tiene una melodía que utiliza como timbre telefónico para identificar sus productos.
  - (vi) Es una marca olfativa la que identifica productos o servicios de los demás, mediante un aroma característico. En algunos países los perfumes son registrados como marcas.

En México no están reconocidas las marcas sonoras ni las olfativas como tales, pues la propia definición de la ley establece que una marca tiene que ser un signo visible. La manera en que se ha resuelto esto es presentando como marca la representación gráfica de sonidos mediante notas musicales y gráficas sonoras, haciendo lo mismo con los aromas (se registran gráficas que representan los aromas).

- Desde el punto de vista de sus relaciones con otras marcas:

- (i) Marcas defensivas o protectoras. Son las marcas que se registran para ampliar la protección de la marca principal en uso, impidiendo que los competidores registren una marca similar a la que se encuentra en uso. Ejemplo, Satmex registra además Tasamex y Zatmes, para que el competidor no pueda registrar una marca parecida a las registradas por Satmex.
- (ii) Marcas de Reserva. Son marcas que están registradas pero no se usan. Se trata de marcas que cumplen con cualidades que las hacen interesantes para ciertos productos o servicios y se registran para usarla cuando un nuevo servicio o producto salga a la venta.

- (iii) **Marcas ligadas.** Son marcas semejantes que se usan por un mismo propietario para proteger los mismo productos o servicios. En este caso el IMPI otorga el registro porque el solicitante de la marca es el titular de la marca registrada. Una de las particularidades de estas marcas es que si se van a transmitir, tienen que transmitirse todas, pues podrían causar confusión a los consumidores. Ejemplo, Ferrioni y Ferrioni Collection.
- (iv) **Marcas colectivas, de calidad o certificación.** Son marcas que pertenecen a una asociación que acuerda establecer una marca que identifique al producto con ciertas características comunes del lugar de origen, el método utilizado para su elaboración o estándares de calidad. Ejemplo, Cotton, designa que los productos son 100% algodón; Wool quiere decir que el material con que se elaboró el producto fue lana, ADM: Asociación Dental Mexicana, quiere decir que el producto que tiene esta marca cumple con los estándares mínimos establecidos por esta asociación.<sup>49</sup>

• Desde el punto de vista de los elementos que constituyen las marcas son:

- (i) **Marcas compuestas.** Se conforman por la combinación de palabras o figuras que son de uso común, por lo que aisladas no podrían ser registrables.
- (ii) **Marcas asociadas o complejas.** Se conforman por la combinación de palabras o figuras registrables. Puede tratarse de que un productor haga una combinación de marcas ya registradas por él mismo.

• Desde el punto de vista de la ley conforme a la cual se otorga el registro:

- (i) **Marcas nacionales.** Son las registradas en México conforme a la LPI.
- (ii) **Marcas extranjeras.** Son las marcas que se registran en México, habiéndose registrado con anterioridad en otro país, conforme a la Convención de París.

---

<sup>49</sup> CABANELLAS, Guillermo y BRETONE, Luis, Derecho de Marcas, Ed. Heliasta, Tomo I, p. 253, Argentina, 1989.

(iii) **Marcas Internacionales.** Son las marcas cuyo registro se solicita en la Oficina Internacional de Ginebra y quedan registradas y protegidas en todos los países adheridos al Arreglo de Madrid.

## **8. Marcas registrables y no registrables**

El principio general que en materia de marcas guarda la LPI es que son registrables todos los signos visibles que sirvan para distinguir a un producto de los demás de su misma clase.

A continuación se analizan los elementos registrables y no registrables.

### **(8a). Marcas registrables según el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial**

El artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

“Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

De este artículo se desprende que tienen total libertad del uso de marcas los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Sin embargo, condiciona el derecho al uso exclusivo de la marca a que ésta se encuentre registrada ante el IMPI. Esta condición tiene como finalidad que las personas que pretendan usar o usen una marca acudan ante la autoridad gubernamental para que ésta, mediante el procedimiento de registro de una marca determine si cumple o no con los requisitos para considerarla legalmente como marca.

Lo anterior constituye una manera de incentivar el registro de la marca y de esta forma la autoridad se asegura de que se cumplan los requisitos legales.

En un principio, este artículo parece muy amplio en cuanto a que se podrá hacer uso de marcas, aún cuando no estén registradas. Lo anterior se delimita de dos formas: (i)

mediante las restricciones que establecen los artículos 4 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial; y (ii) mediante el establecimiento de multas y penas a las personas que usen indebidamente (ilegalmente) una marca. Posteriormente se analizarán estos dos temas.

Asimismo el artículo 89 de la LPI menciona que pueden constituir una marca los siguientes signos:

Art. 89, fracción I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma clase;"

De esta fracción se desprende que cualquier denominación o diseño<sup>50</sup> que identifique a un producto o servicio y lo distinga de los demás de su misma clase puede constituir una marca.

Para la denominación de la marca pueden utilizarse cualquier tipo de palabras, ya sea con o sin significado alguno, nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerismos, siempre que cumplan con la función de distinguir al producto o servicio y se respeten las restricciones que la propia LPI establece.

En el caso de las figuras visibles o diseños, se tiene la misma libertad. Puede constituir una marca cualquier dibujo o combinación de colores que distinga al producto o servicio de los demás de su misma clase.

Se ha cuestionado la utilidad de esta fracción del artículo 89, porque en realidad sobra decir lo que en ella se estatuye. Esto se explica porque con el solo hecho de mencionar que puede constituir una marca cualquier signo visible que distinga a un producto de los demás de su misma especie, siempre que no se violen las restricciones que la propia LPI establece<sup>51</sup>, se están nombrando a los elementos que conforman una

<sup>50</sup> Siempre que no viole lo dispuesto en los artículos 4 y 90 de la LPI.

<sup>51</sup> Mauricio Jalife Daher menciona en su obra *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, Ed. Mc Graw Hill, México, 1998, p. 91, que la fracción I del artículo 89 de la LPI "puede constituirse como uno de gran utilidad para la autoridad en el análisis de una solicitud de marca, cuando le es presentada alguna que, sin incurrir expresamente en una de las restricciones del artículo 90 de la LPI, la misma no reúna condiciones

marca, los cuales se quedan en establecidos en el artículo 88 de la LPI al definir lo que es una marca.

Artículo 89, fracción II. Pueden constituir una marca: " II. Las formas tridimensionales;"

Esta fracción se refiere a la posibilidad de registrar como marca a las formas tridimensionales que sean distintivas y que no contravengan lo dispuesto en el artículo 90 de la LPI<sup>22</sup>.

Artículo 89, fracción III. Puede constituir una marca: "III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y"

Es importar aclarar que lo que establece esta fracción es la "posibilidad" de registrarse como marcas los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales. Lo anterior, en virtud de que por sí mismos no constituyen una marca registrada y por lo tanto no se tiene el derecho al uso exclusivo del mismo como si tratara de una marca.

Los nombres comerciales, sí otorgan el derecho al uso exclusivo del nombre pero sólo en la región en que así sean conocidos, por lo que no se podrá impedir el uso del mismo nombre o denominación en otra región en que no se conozca el nombre comercial; las denominaciones o razones sociales no otorgan el derecho al uso exclusivo de la razón o denominación si no se registran como marcas.

---

suficientes de distintividad." Posteriormente explica como ejemplo que el IMPI puede negar el registro cuando se trata de registrar como marca a una línea recta, fundando la negativa en que la línea recta no es suficientemente distintiva y viola la fracción en comento. Yo considero que aun en este caso carece de utilidad esta fracción porque la autoridad podría fundar la negativa del registro en el artículo 88 de la LPI manifestando que una línea recta no puede ser considerada como marca puesto que carece de distintividad. A continuación cito el artículo 88 de la LPI "se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

<sup>22</sup> Aunque es de suma importancia el hecho de poder registrar marcas tridimensionales, no se aborda a profundidad en este estudio porque entre este tipo de marcas y los nombres de dominio no surge ningún conflicto entre los derechos que otorga cada uno de ellos.

La participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la autorización de las razones y denominaciones sociales es para controlar la participación de extranjeros en la sociedades constituidas en nuestro país.

Artículo 89, fracción IV. Puede constituir una marca: "IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

El nombre de las personas físicas puede ser registrado como marca siempre que sea que no se confunda con otra marca o nombre comercial.

De la lectura de la primera fracción del artículo 89 de la LPI se desprende que se puede registrar como marca cualquier denominación, entonces también incluye a los nombres propios.

El nombre de una persona física tiene intrínseco el elemento de distintividad, este puede ser el motivo por el cual no se menciona que se deba cumplir con este elemento en el texto de la ley.

#### **(8b). Análisis de los elementos no registrables mencionados en los artículos 4 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial**

El artículo 4 de la LPI, reza;

"Artículo 4. No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figura o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal."

Este artículo limita, en relación con las marcas, el registro de los signos que contravengan el orden público, la moral, las buenas costumbres o cualquier disposición legal.

Para comprender este artículo es necesario definir cada uno de los elementos que menciona como una restricción para otorgar el registro.

Orden público "se refiere al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen el derecho de una comunidad; principios normas e instituciones jurídicas que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos (no está bajo el imperio de la "autonomía de la voluntad") ni por la aplicación de derecho extranjero".<sup>53</sup>

Moral y Buenas costumbres son elementos que en cada caso particular tendrá que interpretar (en última instancia) el Poder Judicial emitiendo tesis al respecto, pues se trata de conceptos que van cambiando en el transcurso del tiempo.

Las disposiciones legales no requieren mayor explicación, pues se trata de las leyes vigentes.

El artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial enlista las hipótesis en que las marcas no serán registrables<sup>54</sup>.

Las causas fundamentales por las que la LPI prohíbe el registro de marcas son:

- (i). Por no ser distintivas;
- (ii). Por ser descriptivas;
- (iii). Por tratarse de símbolos oficiales;
- (iv). Por inducir a error o confusión;
- (v). Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;<sup>55</sup>

Las prohibiciones establecidas en la LPI pueden ser agrupadas en: (a) absolutas y (b) relativas.

---

<sup>53</sup> TAMAYO SALMORÁN, Rolando, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM y Porrúa, tomo III, México 1992, p. 2279.

<sup>54</sup> El uso marcas no registrables en algunas ocasiones se encuentra penalizado, en otras constituye una infracción, y en algunas otra como un nombre genérico solamente se encuentra restringido el registro aunque en un caso dado pudiera utilizarse sin que esté registrado.

<sup>55</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 105.

(a). Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí mismo, es decir, se trata de deficiencias que impiden que el signo sea distintivo en relación con el producto o servicio para el que se solicita, o porque el signo constituye una indicación de procedencia no susceptible de apropiación como marca, como lo es una marca engañosa, ilícita o consistente en símbolos inapropiados. Ejemplo: la marca Lapicito para amparar lápices.

(b). Las prohibiciones relativas, comprenden los casos en que tratándose de un signo que puede ser registrado como marca, no está disponible porque existe sobre él un derecho anterior reconocido a un tercero. Lo anterior puede consistir en un derecho de propiedad intelectual (vg. una marca registrada con anterioridad), o bien los que derivan del derecho civil, como los que se otorgan al nombre o a los signos que identifican a las personas y a la propia imagen.

La interpretación de las normas restrictivas de las marcas, sigue el principio general de derecho consistente en que las prohibiciones deben interpretarse limitativamente y no enunciativamente, por lo que no se pueden aplicar por analogía o mayoría de razón.

La apreciación que la autoridad haga de la concurrencia de una prohibición debe ser categórica, no puede basarse en estimaciones condicionales como si podría considerarse engañosa o si podría considerarse engañosa. O lo es o no lo es. Si la marca se encuentra en una zona gris debe concederse. Es esta una de las consecuencias más importantes, en este tema, de la interpretación restrictiva de las normas prohibitivas.<sup>36</sup>

**(8c). Limitaciones para Usar como Marcas Nombres Técnicos, Palabras de Uso Genérico, Descriptivas o de Uso Común para los Productos o Servicios que se pretendan distinguir**

El artículo 90, fracción II, de la LPI establece que no se puede registrar como marca un signo con el que se denomina técnicamente o en uso corriente a un producto o

servicio. Por ejemplo, no serían registrables las marcas "Zapatito" o "Papos" para amparar zapatos, puesto que la primera es el nombre del producto y la segunda es un nombre con que de manera corriente se le llama a los zapatos en México.

El derecho tutelado por esta disposición es, por un lado, la función de distintividad que las marcas deben realizar, en virtud de que una marca hace inconfundible a un producto o servicio respecto de los de su misma clase. Por ello cuando el requisito de distintividad de una marca no se satisface, se impide su registro.

Por otro lado, la Ley protege la competencia entre los productores y prestadores de servicios, pues sería una gran ventaja competitiva que se otorgara el registro marcarío de una designación genérica a un comerciante en particular. Esto le permitiría presentar sus productos al público con su nombre genérico o técnico. Lo anterior lesionaría los intereses de sus competidores, estando en desventaja comercial<sup>57</sup>.

**MARCAS. REGISTRO DE<sup>58</sup>.** Si una palabra genérica de uso común se solicita su registro como marca, no es procedente conceder la exclusiva, pero si dicha palabra o elementos de uso común se comprenden en una marca compuesta entre cuyos elementos aquellos que únicamente forman parte de ella, es indudable que como parte integrante del conjunto de la marca, tal palabra, sí puede ser comprendida en ella y reserva como parte de la misma, pero no como elemento fundamental y de uso fundamental en dicha marca.

De este criterio se desprende que se pueden registrar como marcas parte de las palabras con que genéricamente se denomina a un producto o servicio, siempre que se acompañe de otros elementos que la hagan distintiva y no genérica. Por ejemplo "Unefon". La palabra "fon" no es suficientemente distintiva para proteger a un producto o servicio telefónico en México, puesto que es de uso corriente para referirse al teléfono, mas si se agregan otros elementos a la palabra "fon" que la singularicen sí es procedente el registro.

---

<sup>56</sup> JALIFE DAHER, op. cit., p. 105

<sup>57</sup> Idem pp. 107- 110.

<sup>58</sup> T.CII. p. 206, amparo administrativo en revisión 2348/49, Bodegas de San Miguel S. de R.L.

En relación con el uso de nombres genéricos como marcas, la LPI establece en el artículo 153 que es causal de cancelación del registro el hecho de que el propietario de una marca provoque o tolere que su marca se transforme en una denominación genérica (pérdida su carácter distintivo) del producto o servicio para el cual se haya registrado.

En este supuesto el derecho tutelado es el de preservar los derechos de la sociedad, cuando ciertas denominaciones se convierten en nombre genérico de los productos o servicios que se protegen. Por lo que el motivo de que estas marcas pierdan sus registros, es que tales palabras puedan cumplir su función, rompiendo el uso exclusivo que la ley otorga al titular de la marca.

El motivo por el que una marca se convierte en el nombre genérico con que la sociedad denomina a un producto o servicio es, generalmente, que la marca ampara productos novedosos que no cuentan con un nombre técnico ni genérico con el cual se identifique, por lo que lo primero a que tiene contacto el consumidor es al nombre de la marca que protege al producto. Ejemplos, "Bimbo", "Diurex", "Jeep", "Kleenex", "Pritt", "Pyrex", "Resistol", "Rimel" y "Xerox", entre otras.

La manera con que se propietarios de las marcas que se encuentran en el riesgo de convertirse en genérica o aún cuando se han convertido en genéricas, se defienden de la cancelación del registro manifestando que no han tolerado que su marca se convierta en genérica. De esta forma encuadran en el supuesto de la no tolerancia de que la marca se convierta en genérica, así, los comerciantes ponen especial cuidado en no confundir al producto con la marca, al hacer su publicidad. Un ejemplo de lo anterior es "pegamento blanco Resistol" o "Toallas femeninas Kotex".

La LPI, También limita el registro de signos que se basan en una descripción del producto o servicio que se pretende amparar. Esta limitante comprende, sin excluir a otras formas, a las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o época de producción.

El propósito de este supuesto, es evitar ventajas competitivas injustificadas a favor de determinado comerciante, frente a sus competidores. El empleo de palabras descriptivas es usual entre los comerciantes para publicitar sus productos, así que si se permitiera el uso de determinada palabra que describe a un servicio o producto se dejaría en desventaja a sus competidores. Algunos ejemplos de las denominaciones descriptivas son "rápido", "frescos", "nuevo", "purificado", "efectivo", "dietético", "resistente".

Al igual que se permite crear marcas a partir de un nombre genérico combinándolo con otras letras de tal forma que sea una marca distintiva, también se aplica este criterio a las denominaciones descriptivas que combinadas, son distintivas. Algunos ejemplos son, "cigarros Elegantes", "blanqueador el Rendidor", "alimentos De la Granja".

En virtud de que el artículo 90 de la LPI es un supuesto limitativo, la interpretación que de él debe hacer es restrictiva, por lo que sí puede ser registrada como marca un término que sugiera o evoque la descripción del producto o servicio que se protege. Así por ejemplo se tiene a la marca "Caballos de acero" para bicicletas, o "Colorines" para plumones. El primer caso se trata de una metáfora de bicicleta y en el segundo como expresión de que el producto cuenta con variedad y calidad en las tintas de colores.

Existen varios criterios del Poder Judicial en relación con las marcas descriptivas que confirman lo mencionado en el párrafo anterior<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> MARCAS. FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS NO CONTIENEN PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 345/83: Mars Inc. 20 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Semanario Judicial de la Federación, 7ª época, vol. 187-192; parte sexta; p.93.<sup>59</sup>

MARCAS, DESCRIPTIVAS. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima época, sexta parte: volúmenes 133-138, p.218. Amparo en revisión 254/78. California Products Corporation. 29 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS. DESCRIPTIVIDAD. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 263/89. Banco Nacional de México S.N.C. 7 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Álvaro Toviolo León. Octava época, tomo III, segunda parte-I; p.454.

Esto, también lo establece la Convención de París, en su artículo 6 quinquies, apartado "B", inciso 2<sup>o</sup>.

Para saber si una denominación es descriptiva, es importante tomar en consideración la forma en que es percibida la mercancía o servicios por el público al que van destinados. Por otro lado, debe analizarse la denominación considerándola como un todo, y de ahí partir para formular el juicio de la descriptividad.

## 9. Procedimiento del Registro de las Marcas en México y el Registro Internacional

Existen tres sistemas sobre la protección de marcas, (i) declarativo cuando es el propio uso de una marca es el que otorga el derecho, (ii) atributivo cuando es el registro el que constituye el derecho y (iii) cuando se reconocen ambos sistemas, como en México, es atributivo-declarativo.

---

MARCAS, IMITACIONES DE LAS. T. LXVII, p.82, Amparo Administrativo Directo 7961/40, "Productos de Mafz", S.A a 24 de febrero de 1941. Mayoría de 4 votos.

DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL. DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS. Segunda Sala, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, vol. XXIV, p. 22. Amparo en revisión 4290/57. U.S. Rubber Mexicana, S.A. 3 de julio de 1959. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO SON REGISTRABLES. Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Octava Época, tomo VI, segunda parte, p. 571. Amparo en revisión 1164/90. Johnson & Jonson. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.

MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, vol. 97-102, sexta parte, p. 151. Amparo en Revisión 45/77. Golf Digest, Inc. 3 de febrero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno.

MARCA NO DESCRIPTIVA. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, t. 103-108, sexta parte, p. 133. Amparo en Revisión 408/77. Carrocería preconstruídas S.A. 11 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Castro Reyes.

<sup>60</sup> Convención de París, artículo 6 quinquies, apartado "B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los siguientes casos: 2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos, la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama."

**(9a). Registro en México de una Marca**

En México, desde 1928, se utiliza el sistema atributivo-declarativo, es decir, que es el registro el que otorga el derecho de exclusividad del uso de una marca, aunque tampoco se desconoce al uso y éste otorga algunos derechos, como el de solicitar la nulidad de un registro de marca que haya sido usado después de que lo hizo el solicitante de la cancelación, dentro de los tres años siguientes a la publicación de la marca registrada.

Los requisitos que deben cumplirse para obtener el registro de una marca<sup>61</sup>, son los siguientes:

1. Presentar solicitud por escrito en español;
2. Indicar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
3. Indicar el signo distintivo de la marca mencionado si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
4. Indicar la fecha de primer uso de la marca;
5. Indicar, cuando se conozca, el número de la clase de los productos o servicios para los que solicita el registro;
6. Ubicación del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca;
7. Firmar en todos sus ejemplares;
8. Utilizar las formas oficiales impresas aprobadas por el IMPI en 3 juegos;
9. Acompañar los anexos necesarios (documentos para acreditar personalidad, documentos para acreditar la prioridad, traducciones, legalizaciones, en su caso), que deben ser legibles;
10. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
11. Acompañar el recibo de pago de la tarifa correspondiente al pago de derechos por el estudio de la solicitud, registro y expedición del título de la marca.

---

<sup>61</sup> Se desprenden de los artículos 113, 114, 115, 116, 118, 179 de la LPI; 5, 60 del su reglamento y 11 del Acuerdo que establece la reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI.

12. Los documentos anexos que no estén en español deberán acompañar su traducción;
13. Acompañar los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales;
14. Los documentos extranjeros deberán acompañar su legalización (apostilla), cuando así proceda;
15. Acompañar siete ejemplares del signo distintivo;
16. Señalar los elementos no reservables, en su caso;
17. En caso de que la solicitud la presenten 2 ó más personas, deberá acompañar un convenio celebrado por los solicitantes en que se estipularán reglas sobre el uso, transmisión, licencia, limitación de cobertura, cancelación voluntaria y representación común de la marca.
18. En caso de que se solicite el reconocimiento de la prioridad, se deberá cumplir con lo siguiente:
  - 18.a Hacer mención en la solicitud que se pide el reconocimiento de una prioridad;
  - 18.b Indicar la fecha de presentación de la solicitud en el país de origen;
  - 18.c Sólo abarcará los productos o servicios indicados en la solicitud presentada en el país de origen;
  - 18.d Señalar el número de la solicitud presentada en el país de origen;
  - 18.e Acompañar el comprobante de pago de los derechos correspondientes, y
  - 18.f Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, presentar una copia certificada de la solicitud de registro de marca en el país de origen, en su caso, acompañar la traducción. No se necesita apostilla.

Es muy importante que se cumplan con todos estos requisitos de forma, además de los de fondo (que sea una marca registrable) porque puede tener consecuencias desde el retraso en la obtención del registro, la no obtención del registro y en algunos casos, una vez otorgado el registro, puede ser declarado nulo.

Hay que tener especial cuidado en que todos los datos que se dan sean ciertos, de lo contrario el registro estará viciado de nulidad y en un futuro un tercero podrá

reclamarla fundándose en esta causal; en caso de que no se acompañen las traducciones, el solicitante las deberá presentarlas dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud; en caso de no presentar, en el plazo de tres meses, la copia certificada de la solicitud en el país de origen, se tendrá por no reclamada la prioridad, lo mismo sucede si en la solicitud no se menciona el reclamo de prioridad; si no se cumple con alguno de los otros requisitos de forma, el IMPI requerirá al solicitante para que subsanen las deficiencias en el plazo de dos meses, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento se desechará de plano la solicitud.

### **Procedimiento**

#### **Búsqueda**

Existen 2 formas de hacer la búsqueda: (i) mediante escrito dirigido al IMPI solicitando que el Instituto la haga (para lo cual se tiene que acompañar recibo de pago en Inverlat<sup>62</sup>, y (ii) personalmente a través de Internet en la página que el IMPI especialmente ha diseñado<sup>63</sup>.

Es recomendable, si se tiene el sistema, hacer 2 búsquedas: una por denominación, en que se citan marcas idénticas a la buscada en cualquier clase; y otra por clase específica, en que se citan las marcas idénticas y similares en grado de confusión en la clase en que se pretende proteger la marca buscada.

#### **Examen de Forma o Administrativo**

Una vez presentada la solicitud que el IMPI especialmente ha elaborado para el registro de una marca, se realiza el examen de forma, que consiste en la revisión de que la solicitud y los documentos que se acompañaron a ella cumplan con los requisitos legales (supra 9a).

#### **Fecha de presentación**

---

<sup>62</sup> Por \$ 54.5 pesos, el pago debe ser en efectivo o con cheque de Inverlat.

<sup>63</sup> Para actualizar este sistema tiene que contratarse el servicio al IMPI y cada vez que se hace una búsqueda con este sistema se carga una cuota de \$ 102.93 pesos al usuario.

En el momento en que la solicitud cumpla con requisitos de la forma de la solicitud, se tendrá ese día y hora como la fecha de presentación (esta fecha determina la prelación entre las solicitudes). Los requisitos pueden cumplirse desde que se presenta por primera vez la solicitud o posteriormente si el IMPI requiere al solicitante para que subsane las omisiones.

En caso de que el IMPI detecte una omisión prevendrá al solicitante mediante un oficio de requisitos para que en el plazo de 2 meses corrija sus deficiencias (este plazo se prorrogará automáticamente por otros 2 meses) en cuyo caso se deberán pagar \$ 138.00 pesos. Si se subsanan los errores en el plazo de prórroga, se deberá acompañar el recibo de pago de la tarifa (\$ 207.00 pesos) si se presenta durante el primer mes de la prórroga y \$ 76.00 pesos si se presenta en el 2º mes). Si no se cumple con el requerimiento se considerará abandonada la solicitud.

#### Examen de Fondo

Concluido el examen de forma, se realiza el examen de fondo, que tiene como finalidad revisar si la marca es registrable por sí misma, es decir, que no se encuentre en ninguno de los supuestos de los artículos 4, 90 y 91 de la LPI.

En caso de que el IMPI considere que existe un impedimento por el cual la marca no es registrable, emitirá un oficio de objeción. Para contestar este oficio son aplicables las mismas reglas de dos meses más la prórroga de otros dos meses descrita al explicar el examen de forma.

Para facilitar el trámite, el IMPI realiza el examen de forma y de fondo conjuntamente, por lo que emite al mismo tiempo los oficios de requisitos de forma y de objeciones de fondo.

#### Novedad

Si como resultado del examen de fondo se determina que la marca no es registrable porque existen otros registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, el solicitante puede iniciar un procedimiento administrativo de nulidad,

caducidad o cancelación (en su caso) y pedir al IMPI que se suspenda el procedimiento de solicitud de registro de marca hasta que se dicte resolución que quede firme al respecto de la nulidad, caducidad o cancelación.

Es importante que se suspenda el procedimiento de solicitud de registro en el caso de que se inicie un procedimiento de nulidad<sup>64</sup>, caducidad<sup>65</sup> o cancelación<sup>66</sup> del registro de marca porque si no se suspendiera, la resolución final del IMPI sería negar el registro.

Cuando se niega el registro, el IMPI motiva y funda su resolución. Contra la negativa procede juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y posteriormente amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien resuelve en forma definitiva.

El fundamento de este criterio es el siguiente:

(i) El artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece lo siguiente:

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

---

<sup>64</sup> Son causales de nulidad: (i) Que se haya otorgado el registro en contravención a la ley vigente cuando se concedió; (ii) Cuando la marca registrada sea idéntica o similar en grado de confusión a otra que haya sido usada antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de primer uso, para proteger los mismos productos o servicios; (iii) Cuando en la solicitud del registro contenga datos falsos; (iv) Cuando por error del IMPI se haya otorgado un registro igual o similar en grado de confusión a otro que se aplica para los mismos productos o servicios; (v) Cuando el representante de una marca extranjera en México, solicita el registro de la misma marca u otra similar en grado de confusión, nombrándose como titular de la misma.

<sup>65</sup> Son causales de caducidad: (i) Cuando se usa la marca en forma distinta a como fue registrada y altera su distintividad; (ii) Cuando la marca hay dejado de usarse durante los 3 años consecutivos anteriores a la solicitud de caducidad, salvo que exista causa justificada; (iii) Cuando no se efectúe la renovación del registro.

<sup>66</sup> Son causales de cancelación: (i) Cuando el titular del registro de marca voluntariamente renuncia a la exclusividad de la marca; (ii) Cuando el titular del registro provoque o tolere que se convierta en denominación genérica de los productos o servicios para los que se registró.

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

(ii) Por otro lado, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que la naturaleza jurídica del IMPI es la de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 1° de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

.....

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

Artículo 3 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Poder Ejecutivo se auxiliará, en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I. Organismos descentralizados;

.....

Artículo 45 de ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

.....

Artículo 7 de la Ley de Propiedad Industrial-

Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y 7 bis 2 de esta Ley.

(iii) De lo anterior se desprende que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ha derogado tácitamente al artículo citado por la hoy Demandada, toda vez que el espíritu de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es ser supletoria a todas las leyes administrativas de la administración pública federal, incluyendo a los actos de autoridad emitidos por lo organismos descentralizados como lo son los que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La siguiente tesis ilustra lo anterior.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SUS ACTOS DE AUTORIDAD<sup>67</sup>. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los organismos descentralizados, según se desprendería del texto original de su artículo lo., publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de algunas materias ahí especificadas, era aplicable para la administración pública federal centralizada; sin embargo, dicho numeral fue modificado y adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de abril de dos mil, que entró en vigor al día siguiente, siendo aplicable ahora a los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, razón por la cual, al tener esta calidad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se desprende de los artículos 6o. y 7o. de la Ley de la Propiedad Industrial y, además, la materia de propiedad industrial no está excluida del ámbito de aplicación de la ley, pues no es materia de competencia económica, se debe aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad que tramita y emite. Sin embargo, la Ley Federal de Procedimiento

---

<sup>67</sup> Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Amparo en revisión 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Administrativo no termina con la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano secundario, como se desprende de su artículo 2o, pues dicho código seguirá rigiendo supletoriamente a la de procedimiento administrativo.

Cuando se otorga el registro de marca se entrega un título que contiene datos que facilitan y determinan el alcance de los derechos que se protegen. Estos datos son los siguientes:

- (a) Un número de registro;
- (b) El signo distintivo de la marca indicando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- (c) Los productos o servicios a que se aplicará;
- (d) Nombre y domicilio del titular;
- (e) Ubicación del establecimiento;
- (f) Fecha de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida, de primer uso y de expedición;
- (g) La Vigencia de la marca<sup>68</sup>.

### Publicación

Finalmente, el registro de marca se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, con lo que el IMPI cumple su obligación de publicar en la Gaceta los actos relacionados con las materias reguladas por la LPI.

### **Efectos del registro**

Los efectos que se producen al obtener el registro de una marca registrada, son los siguientes:

- a) Confiere el uso exclusivo a su titular por una vigencia de 10 años, renovables.
- b) Confiere el derecho a su titular de intervenir en el procedimiento administrativo de infracción.

---

<sup>68</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit. p. 260

- c) Confiere el derecho a su titular de solicitar que se impida la circulación y comercialización de la mercancía infractora.
- d) Confiere el derecho a su titular de solicitar el aseguramiento de la mercancía ilegalmente marcada.
- e) Confiere el derecho de exigir la indemnización por los daños y perjuicios causados por una infracción.
- f) Confiere el derecho de conceder licencias de uso.
- g) Confiere el derecho de conceder franquicias.
- h) Confiere el derecho de transmitir los derechos de la marca registrada.
- i) Confiere el derecho de renovar el registro.
- j) La marca debe usarse en el territorio nacional, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos.
- k) Usar la marca en la forma en que fue registrada, para distinguir los productos o servicios que se indicaron en la solicitud.
- l) Poner la leyenda "marca registrada" o las siglas "M.R." o la letra "R" al usar la marca.

### **Terminación del derecho de marca**

Las marcas pueden terminar por caducidad, cancelación o nulidad del registro.

#### Caducidad

El registro de la marca caduca:

- a) Por usar la marca en forma diferente a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo.

- b) Por haberse dejado de usar por tres o más años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad.
- c) Por no renovarse en el plazo señalado por la LPI o la prórroga (durante los seis meses anteriores a cumplirse diez años de la presentación del registro, o en los siguientes seis meses<sup>69</sup>. En el segundo caso se paga una tasa por retraso).

### Cancelación

El registro de una marca se cancela por las siguientes causales:

- a) Por propia voluntad del titular, cuando renuncia al derecho de uso exclusivo de la marca.
- b) Cuando el titular de la marca haya tolerado o provocado que se transforme en un nombre genérico para denominar al producto o servicio que ampara.

### Nulidad

El registro de una marca puede anularse por las siguientes causas:

- a) Por haberse otorgado en contravención a la LPI o a la ley vigente en el momento en que se concedió el registro.
- b) Cuando la marca registrada sea igual o similar en grado de confusión, a otra que haya sido utilizada con anterioridad a la fecha legal<sup>70</sup> de la marca registrada, que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. En este caso se podrá alegar uso en el territorio nacional o en el extranjero pero siempre tiene que ser uso ininterrumpido de la marca.

---

<sup>69</sup> Así lo prevé la Convención de París.

<sup>70</sup> Fecha legal es la fecha en que el IMPI recibe la solicitud con todos los requisitos de forma cumplidos.

- c) Cuando en la solicitud del registro fueron aportados datos falsos.
- d) Cuando existe un conflicto entre marcas registradas que son iguales o similares en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos.
- e) Cuando el representante en México del titular de una marca registrada en el extranjero obtiene el registro en México a su nombre propio, sin autorización del titular del registro de la marca en el extranjero.

#### **(9b). Convenio de París**

En relación con el registro de marcas, el Convenio de París no establece un procedimiento, pero sí establece algunas reglas que los miembros del tratado deben aplicar cuando se presenta una solicitud en sus territorios. Estas reglas están enfocadas a dar cabida al derecho de prioridad.

El derecho de prioridad consiste en la facultad que tiene la persona que presenta una solicitud, en este caso de marca, en alguno de los países adheridos a este convenio, para presentar la solicitud de registro en otro(s) país(es) dentro del plazo de 6 meses y se tenga como fecha de presentación la del país de origen, por lo que no podrá ser invalidado el registro por una causa suscitada en el intervalo.

El plazo de 6 meses para reclamar la prioridad empieza a contar a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud en el país de origen. Al reclamarse la prioridad se deberá declarar la fecha y el país en que se hizo el depósito. Una vez cumplidos estos requisitos y los del país en el que se reclama la anterioridad, se deberá proteger a la marca en los mismos términos en que se haya solicitado en el país de origen.

Para el caso de las renovaciones, deberán efectuarse en cada uno de los países en que la marca se encuentre registrada y no podrá alegarse que se tenga como fecha de renovación la fecha en que se hizo este trámite en el país de origen.

En cuanto al registro de marcas, el convenio establece que los países miembros, deberán otorgar un plazo de gracia (de por lo menos 6 meses) para pagar los derechos relativos al mantenimiento del registro. En caso de que se efectúe el pago durante este tiempo, se pagará una sobretasa.

**(9c). Sistema de Madrid (Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas / Protocolo del Arreglo de Madrid / Reglamento común al arreglo de Madrid y al protocolo de Madrid)**

El Sistema de Registro Internacional de Marcas se rige por los tratados mencionados en este rubro. Este sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publica la Gazette OMPI des marques internacionales WIPO Gazette of International Marks Gaceta de la OMPI de marcas internacionales.

Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede solicitar ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en ambos. También pueden ser parte del Protocolo las organizaciones intergubernamentales pero no del Arreglo.

Los Estados parte en el Arreglo o en el Protocolo y las organizaciones parte en el Protocolo, en conjunto, constituyen la Unión de Madrid, que es una Unión Especial que deriva del Artículo 19 del Convenio de París.

El sistema tiene dos objetivos: (i) facilita la obtención de protección de las marcas (marcas de productos y de servicios), y (ii) dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. De esta forma sólo es necesario renovar un registro, y los cambios que se hagan, por ejemplo cambio de nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina Internacional mediante un único trámite.

Sólo pueden presentar solicitudes de registro internacional las personas que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio en un país que sea parte en el Arreglo de Madrid o en su Protocolo o sean nacionales de ese país, o que tengan dichos establecimiento y domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo o sean nacionales de un Estado miembro de tal organización.

#### **(9d). El Registro Internacional**

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si ha sido ya registrada en la Oficina de Marcas de la Parte Contratante con que el solicitante tenga la relación necesaria (o cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, si se ha solicitado su registro).

Las solicitudes internacionales deben presentarse ante la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de origen. La solicitud internacional debe contener, entre otros requisitos, una reproducción de la marca (que debe ser idéntica a la que figure en el registro de base o en la solicitud de base) y una lista de los productos y servicios para los que se pide protección, clasificados de conformidad con la Clasificación de Niza.

En las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad, con arreglo al Artículo 4 de la Convención de París, ya sea basándose en la solicitud presentada en la oficina de origen o en una solicitud anterior presentada en la oficina de otro país parte en el Convenio de París o en la oficina de un miembro de la Organización Mundial del Comercio.

Cuando las Partes Contratantes sean parte tanto del Arreglo como del Protocolo de Madrid, el procedimiento de registro se rige por el Arreglo, según lo previsto en la denominada Cláusula de "salvaguardia" que figura en el Artículo 9sexies del Protocolo<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Artículo 9 sexies del Protocolo de Madrid "1) Cuando, respecto de una determinada solicitud internacional o de un registro internacional determinado, la oficina de origen sea la oficina de un Estado que es parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid, las disposiciones del presente

Existen tres clases de solicitudes internacionales:

- Solicitud internacional regida exclusivamente por el Arreglo.- En ella, todas las designaciones se realizan en virtud del Arreglo. En este caso la solicitud internacional debe estar redactada en francés.
- Solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo.- En ella, todas las designaciones se realizan en virtud del Protocolo. En este caso la solicitud internacional deberá estar redactada en inglés o en francés. Igualmente, la Oficina de origen podrá limitar la opción del solicitante a uno de estos idiomas.
- Solicitud internacional regida tanto por el Arreglo como por el Protocolo.- En ella, algunas designaciones se realizan en virtud el Arreglo y otras en virtud del Protocolo. En este caso la solicitud internacional deberá estar redactada en inglés o en francés. Sin embargo la Oficina de origen podrá limitar la opción del solicitante a uno de estos idiomas.

La solicitud internacional está sujeta al pago de las tasas siguientes:

- Una tasa de base;
- Un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no haya que pagar tasas individuales;
- Una tasa individual respecto de cualquier Parte Contratante designada (en virtud del Protocolo) que haya expresado el deseo de cobrar dicha tasa;
- Una tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda de la tercera. No es necesario pagar la tasa suplementaria cuando se tenga que pagar una tasa individual en relación con todas las designaciones.

---

protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado que también sea parte tanto en el presente Protocolo como en el Arreglo de Madrid (Estocolmo)."

Estas tasas pueden pagarse directamente ante la Oficina Internacional o a través de la Oficina de origen.

La oficina de origen debe certificar que la marca es la misma que figura en el registro de base o en la solicitud de base, asimismo debe certificar la oficina de origen la fecha en que fue recibida la petición de presentar la solicitud internacional. Esta fecha es muy importante porque es la que figurará como fecha del registro internacional, si la Oficina Internacional recibe la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud base.

La Oficina Internacional revisa que la solicitud cumpla con los requisitos del Arreglo o del Protocolo y del Reglamento Común, incluyendo los requisitos relativos a la indicación de los productos y servicios, a su clasificación y al pago de las tasas exigidas; después, se informa a la oficina de origen y al titular sobre las eventuales irregularidades, las que pueden subsanarse en un plazo de tres meses, apercibiendo al solicitante que en caso de no subsanarse, la solicitud se considerará abandonada.

Cuando la solicitud internacional cumple los requisitos exigidos, la marca se inscribe en el registro internacional y se publica en la Gaceta. Seguidamente, la Oficina Internacional notifica a las Partes Contratantes en que se haya pedido la protección.

#### Denegación de la protección por una de las Partes

Cada Parte Contratante designada por el solicitante, tiene derecho a denegar la protección. La Oficina de la Parte Contratante notificará toda denegación a la Oficina Internacional dentro en el plazo que indique la legislación aplicable<sup>71</sup> a la Oficina de la Parte contratante. La denegación también se inscribe en el registro internacional y se publica en la Gaceta, y se envía una copia al titular del registro internacional.

El procedimiento subsiguiente a la denegación, como la revisión, el recurso u otro, se tramitará directamente entre el titular y la administración de la Parte Contratante

---

<sup>71</sup> El Arreglo o el Protocolo de Madrid.

interesada sin participación de la Oficina Internacional. La Parte Contratante debe notificar a la Oficina Internacional la decisión definitiva adoptada e inscribirá también en el registro internacional y posteriormente se publicará en la Gaceta.

#### Efectos del registro internacional

Si no se notifica denegación alguna a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente, la protección de la marca en cada Parte Contratante designada es la misma que si la hubiese registrado la Oficina de esa Parte Contratante. Por lo anterior, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales.

Un registro internacional puede ser invalidado con respecto a una o más de las Partes Contratantes designadas. Por otro lado, cualquier acción por infracción de un registro internacional debe llevarse por separado en cada una de las Partes Contratantes.

#### Dependencia de la marca básica

Durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de registro, una inscripción en el registro internacional sigue dependiendo de la marca registrada o solicitada en la Oficina de origen. Si dentro de ese período de cinco años, el registro de base deja de tener efecto, el registro internacional dejará de estar protegido. Así, el registro internacional basado en una solicitud presentada en la oficina de origen se cancelará si esa solicitud es objeto de denegación o retiro dentro de ese período de cinco años, o si el registro resultante de esa solicitud deja de tener efecto dentro de ese plazo.

La oficina de origen tiene obligación de notificar a la Oficina Internacional los hechos y las decisiones relativos al cese de efecto o denegación del registro y, en su caso, de pedir la cancelación del registro internacional. La cancelación se publica en la Gaceta y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

Si en el plazo de tres meses a partir de la cancelación por la oficina de origen, el titular presenta una solicitud de registro en la oficina de una Parte Contratante que había

sido designada en virtud del Protocolo, esa solicitud se tratará como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional.

Una vez expirado el plazo de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente del registro de base o de la solicitud de base.

#### Designación posterior

Los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante no incluida en la solicitud internacional mediante la presentación de una designación posterior. Así, el titular de un registro internacional puede ampliar el ámbito territorial de protección de su marca en función de sus necesidades comerciales.

#### Cambios en el registro internacional: cancelación

Los cambios en el nombre o la dirección del titular o de su mandatario pueden inscribirse en el Registro Internacional, previa petición. Del mismo modo, puede inscribirse un cambio en la titularidad de un registro internacional respecto de todos o algunos de los productos y servicios y de todas o algunas de las Partes Contratantes designadas. Sin embargo, una persona no podrá ser inscrita como titular de un registro internacional respecto de una Parte Contratante si no tiene derecho a designar a esa Parte Contratante en una solicitud internacional.

Asimismo, pueden hacerse la siguientes inscripciones en el Registro Internacional:

- Una limitación de productos y servicios respecto de todas o algunas de las Partes Contratantes designadas;
- Una renuncia respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas para todos los productos y servicios;
- Una cancelación del registro internacional respecto de todas las Partes Contratantes designadas para todos o algunos de los productos o servicios.

La información relativa a estos cambios y a la cancelación se publica en la Gaceta y se notifica a las Partes Contratantes designadas.

No se pueden introducir cambios en la marca que es objeto de un registro internacional, ya sea con ocasión de la renovación o en cualquier otro momento. Tampoco se puede modificar la lista de productos y servicios de forma que se amplíe el ámbito de protección.

#### Duración del registro y renovación

Los registros internacionales tienen vigencia de 10 años, y pueden renovarse por nuevos períodos de 10 años mediante el pago de las tasas establecidas. La Oficina Internacional envía un recordatorio al titular y a su mandatario (si lo hubiere) seis meses antes de la fecha de renovación.

El registro internacional puede renovarse respecto de todas las Partes Contratantes designadas o sólo respecto de algunas de ellas. Sin embargo, no puede renovarse sólo respecto de algunos de los productos y servicios inscritos en el registro internacional; por ello, si en el momento de la renovación el titular desea suprimir algunos de los productos y servicios del registro internacional debe pedir por separado la anulación respecto de esos productos y servicios.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> "Sistema de Madrid para el registro Internacional" en: <http://www.wipo.int/madrid/es/index.html>

## 10. Contexto de este capítulo dentro de la tesis

El objeto de los temas desarrollados en esta parte de la tesis es conocer lo que son las marcas, dónde se ubican dentro del derecho, sus reglas y directrices más importantes, la manera en que se registran en México y la forma en que se registra en marca bajo el Arreglo de Madrid, y los derechos que nacen con la presentación de la solicitud de registro.

Todo este estudio y conocimiento respecto de las marcas, nos insinúa por dónde pueden surgir los conflictos entre esta figura y los nombres de dominio. Conflictos, que no necesariamente tienen que darse o se dan en la práctica, sino problemas que alguna vez se dieron con las marcas y se resolvieron mediante el estudio a fondo y propuestas que finalizaron en reglas que los solucionaron.

Por lo anterior, lo analizado en este capítulo es de gran trascendencia en esta tesis, pues establece la primera premisa, que consiste en comprender cómo está regulado el uso y registro de las marcas y los beneficios de esta regulación, para después poder analizar y comparar a las marcas con los nombres de dominio.

También es punto importante para poder comparar la regulación de las marcas con el desconocimiento y poca regulación de los nombres de dominio, con lo que se comprenden las razones por las que han surgido tantos conflictos entre estas dos figuras distintivas.

Por otro lado, de lo expuesto en este apartado se desprenden elementos y reglas que nos pueden proporcionar ideas para aplicarse a la solución de los conflictos que se dan entre las marcas y los nombres de dominio.

---

De esta forma termina la primera premisa de esta tesis y se dejan los cimientos para analizar la segunda premisa que consiste en el análisis de los nombres de dominio, lo que les puede ser aplicable del derecho marcario y lo que no. De ahí se partirá para identificar algunos de los conflictos entre estas figuras para culminar con una conclusión que proponga la forma de solucionarlos.

## CAPÍTULO QUINTO NOMBRES DE DOMINIO

### 1. Funciones de Internet (Utilidad)

En el capítulo segundo, quedó establecido el concepto de Internet, así que partimos de ese punto para hacer el siguiente análisis.

Generalmente se han reconocido seis funciones principales a Internet, que son, (i) correo electrónico, (ii) transferencia de archivos, (iii) acceso remoto a recursos de cómputo por interconexión (Telnet), (iv) la interconexión de sistemas a través del hipertexto, (v) grupos de discusión (Usenet) y (vi) comunicación en tiempo real (IRC o *Internet Relay Chat*).

#### (i) Correo Electrónico

Por este medio se pueden enviar y recibir mensajes con texto, imágenes, sonido, una combinación de ellos o un mensaje vacío a una o varias personas, siempre que tenga una dirección de correo electrónico en la red. Actualmente este servicio o función de Internet que tiene mayor uso, ya que se emplea para distintos fines como negocios, amistad, intercambio de archivos (imágenes y texto), y los demás propósitos del correo ordinario, incluyendo su misma característica de confidencialidad.

#### (ii) Transferencia de archivos (FTP o File Transfer Protocol)

Es un lenguaje o método que permite transferir archivos entre dos sitios de Internet, archivos que pueden ser de texto, gráficas, hojas de cálculo, programas, sonido y video. En resumen una forma especial de acceder a otro sitio en Internet, con el propósito de recuperar o enviar archivos.

(iii) Acceso remoto a recursos de cómputo por interconexión (Telnet)

Es una herramienta que permite entrar, desde una computadora, a sistemas, programas y aplicaciones disponibles en otra computadora, generalmente ubicada a gran distancia y con gran capacidad.

(iv) Red Mundial (World Wide Web, WWW)

Es el servicio más nuevo de Internet, se caracteriza por la interconexión de sistemas a través del hipertexto, por el cual puede transmitirse texto, gráficas, animaciones, imágenes y sonido. Equivale al conjunto de "domicilios" (llamado comúnmente páginas) que cada persona tiene en el ciberespacio. Se considera que la Red Mundial es un factor importante en la mercadotecnia.

Su aparición data de 1991 (aunque en 1989 se concibió su nacimiento), misma que se originó con la creación del hipertexto. Es importante aclarar que a diferencia del Internet en general, la "www" fue producto del ingenio de un solo individuo, cuyos mayores méritos han sido dejar al Internet como un sistema del dominio colectivo y libre, además de que organizó al ciberespacio.

El principal beneficio que produjo la WWW fue convertir un poderoso sistema de comunicación que había sido utilizado por una élite, en un medio masivo de comunicación, comparándosele con el impacto que en su tiempo produjo la imprenta de Gutenberg, el radio de Marconi o la televisión.

A la red mundial (WWW) suele confundírsele con el Internet en general, por lo que se hace hincapié en que la "www" constituye solo una de las funciones de Internet.

Las finalidades en las que se utiliza la "www" son, principalmente, publicidad, difusión cultural, medio de entretenimiento, divulgación científica, conocimiento general, comercio, y otros más.

Es importante anunciar que las conductas material de esta tesis, tienen lugar precisamente dentro de la "www", y en su mayor parte se relaciona con el comercio electrónico.

(v) Grupos de discusión (Usenet)

Son usuarios de Internet que se conectan para discutir temas que son de interés común para esos usuarios. También se conocen como foros, y dentro de ellos se toca cualquier temas, por ejemplo ciencias, artes, deportes, noticias, mascotas, cocina. Para reconocer el tema general del asunto que se discutirá en el foro, se han determinado las letras *sci*, para referirse a un tema de ciencias; *rec*, para cuestiones recreativas; *soc*, para asuntos sociales, o; *alt*, que es la categoría miscelánea alterna (alt). Hoy en día hay diaramenet miles de foros en los que se puede intervenir opinando.

(vi) Comunicación en tiempo real (IRC o Internet Relay Chat)

A través de esta función se pueden establecer diálogos en vivo a través de Internet, permitiendo a dos o más personas comunicarse simultáneamente por escrito, audio o video, sin importar la distancia geográfica<sup>74</sup>.

## 2. Comercio vía Internet (comercio electrónico)

Como se dijo con anterioridad, el comercio electrónico es una actividad que se desarrolla dentro de la Red Mundial. Esta actividad consiste en realizar, a través de medios electrónicos un acto de comercio. Generalmente se trata de compraventa de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, operaciones de crédito, servicios de mantenimiento, subastas, conocimiento de embarque, etc.

En cuanto a la naturaleza de los bienes que se mercan, el comercio electrónico se divide en:

---

<sup>74</sup> URTIAGA ESCOBAR, Reynaldo, "Análisis de la Protección de las Nuevas Tecnologías por el Derecho de Autor", P. 152, Abril 2000.

a) Comercio Electrónico Directo, consistente en el intercambio de bienes y servicios intangibles o inmateriales a través de medios digitales. Por ejemplo, se trata del pago en línea, suministro en línea de bienes y servicios como software, música, videos, información, consultas, etc.

b) Comercio Electrónico Indirecto, consiste en el intercambio de bienes y servicios tangibles o materiales a través de medios digitales. Por ejemplo, libros, discos compactos, suministro físico de bienes, entre otros, que se envían al comprador por mensajería.

La relaciones en el comercio electrónico se da de empresa a empresa, empresa a consumidor, empresa a administración pública y entre consumidor y administración pública:

#### **(2a). Implicaciones civiles y mercantiles**

Los actos dentro del comercio electrónico y sus implicaciones son reconocidos por las leyes mexicanas. Así tenemos que el uso de la firma electrónica se ha generalizado y que son reconocidos como medios de prueba dentro de los juicios civiles y mercantiles las comunicaciones, contratos, y demás actos jurídicos celebrados a través de Internet.

Encontramos el fundamento de lo anterior en los artículos 1205 del Código de Comercio y 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

### **3. Nombres de Dominio (justificación de su existencia)**

Los nombres de dominio realizan una función técnica conveniente para los usuarios de Internet, pues su finalidad es proporcionar direcciones que sean fáciles de recordar e identificar, sin la necesidad de recurrir a la dirección numérica IP. Los nombres de dominio han adquirido una existencia como identificadores comerciales o personales.

Conforme las actividades en Internet aumentan, los nombres de dominio se vuelven parte de la comunicación normalizada que usan las empresas y personas para identificarse

e identificar sus productos y actividades. Actualmente es muy común encontrar en la publicidad que aparece en los medios de comunicación una dirección de nombre de dominio junto a otros identificadores como puede ser una marca, reserva de derechos, números de teléfono, y otros.

De esta manera, hoy en día los nombres de dominio constituyen un factor importante en las empresas, pues pueden resolver inquietudes y necesidades del consumidor sin que se tenga que trasladar al local físico de la empresa. Para darnos cuenta de la importancia que tienen los nombres de dominio basta observar la cantidad de operaciones bancarias que se realizan por Internet o imaginar la cantidad de libros que podría vender Amazon sin su página en Internet.

#### 4. Estructura del sistema de nombres de dominio (DNS)

El sistema de nombres de dominio, que ha sido operado por ICANN, tiene como función principal facilitar a los usuarios la navegación en Internet. Esta función se logra a través del nombre de dominio y su número correspondiente de Protocolo Internet (IP).

(i) Nombre de dominio, en términos simples es la dirección comprensible y normalmente fácil de identificar por el usuario de Internet. Por ejemplo, [www.eramostantos.com](http://www.eramostantos.com)

(ii) Números de Protocolo de Internet (IP) es una dirección numérica que está "detrás" del nombre de dominio. Ejemplo 192.91.247.53.

La base de datos del DNS contiene la correlación entre los nombres de dominio y los números IP. El DNS está estructurado jerárquicamente, lo que permite la administración descentralizada de los nombres dominios.

La base jerárquica sobre la que opera el DNS es la siguiente:

(i) Dominios de nivel superior, que se divide en (a) dominios de nivel superior genéricos (gTLD), y (b) dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD).

(a) gTLD.- Actualmente existen nueve en funcionamiento y cinco que lo estarán próximamente. De los que están en funcionamiento cuatro son libres, respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres de dominio con ellos, que son *.com*, *.net*, *.org* y *.info*. Los otros cinco son restringidos en el sentido de que para obtener su registro se requiere satisfacer ciertos requisitos. Estos gTLD son *.int* para organizaciones internacionales; *.edu*, únicamente para instituciones de educación superior y universidades con programas de cuatro años (mínimo) y que otorguen títulos profesionales; *.gov* o *.gob* reservado para organismos del gobierno; *.mil*, para el uso restringido de las fuerzas armadas; y *.biz* exclusivamente para negocios y empresas.

(b) ccTLD.- Se trata de los códigos que identifican a cada país, y que van insertos dentro del nombre de dominio. Se componen siempre de dos letras: *.mx* (México); *.fr* (Francia); *.es* (España), *.uk* (Reino Unido); *.ar* (Argentina); *.za* (Sudáfrica); *.au* (Australia); *.ph* (Filipinas). algunos de estos dominios son abiertos y otros restringen los registros (generalmente a que se tenga un domicilio dentro del territorio del país al que corresponde el ccTLD).

No existen diferencias en cuanto al funcionamiento de un gTLD y un ccTLD, es más, casi siempre se usan juntos, por ejemplo, [www.bmg.com.mx](http://www.bmg.com.mx), o se usa solo el gTLD, ejemplo, [www.requiemforadream.com](http://www.requiemforadream.com). Hasta el 31 de octubre de 2001 había casi 9.8 millones de nombres de dominios, de los cuales aproximadamente 2.5 millones correspondían a ccTLD. El volumen semanal de registros es aproximadamente de 21 mil.

**(4a). Dominios nuevos (name, aero, coop, info, pro, biz, museum)**

El 16 de noviembre de 2000, ICANN seleccionó siete nuevos gTLD, que son:

- a) .aero (para el ámbito de la aviación), actualmente siguen las negociaciones entre ICANN y la empresa que otorgará estos dominios.
- b) .biz (para negocios y empresas), el 15 de mayo de 2001 se firmó el acuerdo entre ICANN y NeuStar Incorporated. A partir del 23 de octubre de 2001 se tuvo acceso en la red a los dominios .biz.
- c) .coop (para cooperativas) actualmente siguen las negociaciones entre ICANN y la empresa que otorgará estos dominios.
- d) .info (sin restricciones), el 15 de mayo de 2001 se firmó el acuerdo entre ICANN e Info Limited. A partir del 23 de octubre de 2001 se tuvo acceso a los dominios .info en la red.
- e) .museum (para museos), el 17 de octubre de 2001, MuseDoma firmó un acuerdo de patrocinio con ICANN. Los dominios .museum son gratuitos para museos y monumentos históricos y es administrado por la organización Museums of the world.
- f) .name (para nombres propios), el 1 de agosto de 2001 se firmó el acuerdo para que empiece a operar este dominio.
- g) .pro (para profesionistas) actualmente siguen las negociaciones entre ICANN y la empresa que otorgará estos dominios.

Las controversias en materia de los nuevos gTLD se examinarán con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Este tema se analiza más adelante en el punto 9 de este capítulo.

Por otro lado, la mayor parte de los administradores de registros de los dominios nuevos han formulado, o están formulando, políticas específicas de solución de controversias que se producen durante la fase "inicial" o durante la fase de "arranque"<sup>76</sup>. Estos mecanismos (que en algunos casos pueden condicionar la posibilidad de aplicar la Política Uniforme) tienen por objeto otorgar a los titulares de marcas un margen adicional de acción para la protección de sus derechos en las primeras fases de funcionamiento de dichos dominios.

Por lo que respecta a los registros restringidos para determinados fines, se preverán procedimientos especiales para solucionar controversias en relación con la observancia de las respectivas restricciones para el registro.

#### **(4b). Procedimiento de "apertura"**

El procedimiento que se ha seguido para la apertura de los nuevos dominios evita que se den algunos de los conflictos más frecuentes entre marcas y nombres de dominio, como lo es que se otorgue el dominio de una marca a una persona que no es titular de la marca. A las personas que se dedican a obtener dominios de marcas para posteriormente venderlos a los titulares se les ha llamado *Cyberquatters*.

El procedimiento de apertura opera de la siguiente manera: una vez tomada la decisión de la entrada de un nuevo dominio, se otorga un plazo, generalmente seis meses, para que cualquier interesado envíe vía e-mail, su solicitud de dominio. Estas solicitudes estarán visibles para que si una persona considera que se están violando sus derechos, lo manifieste y se lleve a cabo una investigación para saber quién tiene mejor derecho sobre el dominio en disputa.

---

<sup>76</sup> Por fase "inicial" se entiende el período durante el cual los titulares de marcas pueden ejercer cierto tipo de control sobre las solicitudes de registro y tienen preferencia para impugnar solicitudes sobre la utilización de sus marcas en los dominios solicitados, y por fase "de arranque" se entiende el período durante el cual los titulares de marcas tienen preferencia para registrar nombres de dominio.

Posteriormente, una vez iniciada la vigencia de los nuevos dominios, existe otro período de seis meses para que se hagan las reclamaciones que se consideren y se inicie una investigación para determinar quien tiene mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Este es el procedimiento que se ha utilizado para otorgar los nuevos dominios, con ello se ha evitado la práctica de ciberocupación y se ha otorgado seguridad a los consumidores.

#### **(4c). Asignación numérica del nombre de dominio**

Como se menciona en la definición de nombre de dominio que se cita en esta tesis, cada nombre de dominio corresponde a una asignación numérica de protocolo de Internet, como puede ser 918.27.364.50. Así las base de datos reconocen e identifican a los número con los nombres de dominio.

Cada nombre de dominio está asignado a un número de protocolo de Internet, número que puede tener más dominios, mas un nombre de dominio solamente está asignado a un número de protocolo de Internet.

Actualmente existe la base de datos WHOIS que identifica a los números con los nombres de dominio y sus titulares. Esta base de datos puede consultarse por cualquier usuario y generalmente se tiene acceso a través de los Centros de Información de Redes (NIC).

### **5. Valor económico de los Nombres de Dominio**

Al igual que las marcas, los nombres de dominio pueden llegar a constituir un activo intangible muy importante para sus propietarios. Asimismo, para su valoración se aplican métodos parecidos, que toman en consideración la presencia de la marca y del nombre de dominio dentro del comercio electrónico.

Lo que normalmente sucede es que el propietario de una marca es quien tiene el registro del dominio, por lo que el valor del nombre de dominio será tomado en

consideración como valor de la marca pues como más adelante se mencionará, la política de registro de nombres de dominio prohíbe otorgar un dominio que contenga el nombre de una marca a quien no es su titular o no cuenta con autorización de éste.

Para tener una idea de la dimensión de lo que significan económicamente los Nombres de Dominio, es importante conocer el dato de que actualmente existen aproximadamente 35 millones de nombres de dominio registrados, de los cuales 22 millones son .com y diariamente se registran aproximadamente catorce mil más.

## 6. Naturaleza jurídica de los Nombres de Dominio

Debido al poco entendimiento que tienen los legisladores sobre el tema de los nombres de dominio, y a la rapidez con que se ha desarrollado el comercio electrónico en Internet, no existe una regulación de los nombres de dominio que nos indique qué son.

Lo anterior hace difícil la tarea de definir la naturaleza jurídica de una figura que no está regulada pero que ha ocasionado el surgimiento de muchos conflictos jurídicos, principalmente con el derecho marcario.

A partir de la falta de regulación de los nombres de dominio y de los problemas que se han suscitado con las marcas, se hace el siguiente análisis para determinar qué es para el derecho un nombre de dominio.

De las consideraciones hechas en los capítulos III y V sobre lo que es un nombre de dominio, se desprende que su característica principal es la de identificar a una página dentro de Internet, sea cual fuere el uso al que se destine la página.

En el caso del comercio electrónico los nombres de dominio identifican páginas que se destinan al intercambio comercial, por lo que su función es identificar a una página que comercializa productos y/o servicios.

De la definición que se dio de signo distintivo, se desprende que sus elementos son: (i) una denominación, (ii) que contiene elementos distintivos que individualizan el

producto o servicio. Si bien es cierto que los nombres de dominio constan de una denominación que identifica (en caso del comercio electrónico) a una página que comercializa bienes y servicios, y no identifica propiamente al producto o al servicio, considero que cumple con los elementos de los signos distintivos pues la página comercializa directamente bienes y servicios ya identificados mediante una marca y/u otro signo distintivo. Aunado a lo anterior, las páginas por sí mismas pueden considerarse como un servicio, con lo que sí cumplen los elementos de los signos distintivos.<sup>77</sup>

Esta postura va en contra del consenso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el IMPI, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, entre otras asociaciones y organizaciones, de que los nombres de dominio no deben ser considerados como signos distintivos; específicamente la OMPI señala en su informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, emitido en mayo 2000, lo siguiente:

"Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet." (apartado 181)

Como lo expuse en líneas anteriores, me parece que no es válido el razonamiento para sustentar que un nombre de dominio no es un signo distintivo porque éstos distinguen páginas o site webs, siendo que el trasfondo de un sitio de Internet es un servicio o un producto. Independientemente de lo anterior, un sitio de Internet es al menos un servicio.

Sólo en el caso de que los nombres de dominio no se usen en el comercio electrónico, no se cumple con un elemento de los signos distintivos, consistente en que es una denotación con elementos distintivos, ya que el segundo requisito no se cumple porque lo que identifica no son precisamente productos y/o servicios sino puede ser una página informativa sin publicidad ni promoción de ningún tipo. Por ejemplo, esto puede

---

<sup>77</sup> En el capítulo primero se mencionan estos elementos.

darse en el caso de que una persona física solicite un dominio para poner en la red mundial las fotos de sus viajes.

Los conflictos que han surgido entre los nombres de dominio y las marcas están relacionados en la mayoría de los casos con el comercio electrónico, por ello una posible solución a la raíz de estos conflictos es la aplicación a los nombres de dominio el artículo 90 y en general el título IV de la LPI, así se evitarán los conflictos con las marcas, además de los que pudieran surgir con los demás signos distintivos y con los derechos de autor. Por ello, aunque en algunos casos los dominios no constituyan formalmente un signo distintivo por el hecho de que no distingue productos y/o servicios, debe ser regulado de tal forma que se aplique el derecho marcario.

Para evitar los conflictos que han surgido con los nombres de dominio es necesario regularlos en la LPI dentro del capítulo de signos distintivos, siéndoles aplicables las reglas de las marcas, excepto a lo relativo a la clasificación de productos y servicios y al principio de territorialidad<sup>78</sup>.

## **7. Diferencias y similitudes de las marcas y los Nombres de Dominio**

### Similitudes

- Se trata de activos intangibles.
- Exclusividad.- Ambas figuras otorgan la exclusividad del uso de la marca o nombre de dominio
- Distintividad.- Ambas figuras tienen como característica principal distinguir mediante una denotación.
- Cuando los nombres de dominio se usan en el comercio electrónico, éstos y las marcas se usan para distinguir productos y/o servicios.

---

<sup>78</sup> Más adelante se explica por qué no es aplicable la clasificación de productos y servicios y el principio de territorialidad a los nombres de dominio.

### Diferencias

- Las marcas distinguen propiamente a los productos o servicios y los nombres de dominio a una página que comercializa productos y/o servicios.
  - Las marcas siempre identifican a productos y/o servicios, mientras que los nombres de dominio pueden identificar páginas que no comercialicen productos y/o servicios, como es el caso de una página informativa.
  - A las marcas es aplicable el principio de especialidad, mientras que en materia de nombres de dominio existe una imposibilidad práctica y técnica de su aplicación.
  - A las marcas es aplicable el principio de territorialidad, mientras que es (al menos actualmente) imposible técnicamente para que se aplique en materia de nombres de dominio.
  - Es diferente el procedimiento de registro y la vigencia del derecho exclusivo.
  - Los nombres de dominio no se pueden usar antes de obtener su registro y las marcas sí.
- 8. Procedimiento para el otorgamiento del uso exclusivo de los nombres de dominio**

Los nombres de dominio se otorgan por organizaciones aprobadas por ICANN. Existen organizaciones que se dedican a otorgar dominios con la terminación .com, .biz, .net, así como los dominios con terminación de códigos asignados a los países, como son .mx, .es, fr., etc. Generalmente éstas se conocen como Network Information Center seguido del nombre del país (por ejemplo, NIC México), aunque puede variar, como lo es el caso de Francia que se llama AFNIC (Asociación Francesa para los Nombres de

Dominio de Internet en Cooperación) y es una confederación, que agrupa a varios organismos autorizados para otorgar los dominio .fr y .re correspondientes a ese país<sup>79</sup>.

#### Lineamientos de la OMPI para otorgar dominios

La OMPI llevó cabo un estudio sobre los nombres de dominio<sup>80</sup>, para tratar de evitar los conflictos que surgieron con los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. El estudio tomó en consideración la opinión de las personas públicas y privadas que enviaron sus comentarios a la OMPI.

De la realización de este proceso relativo a los nombres de dominio, la OMPI hizo recomendaciones a los órganos de registro de nombres de dominio. Las recomendaciones más relevantes son las siguientes:

- a) que la relación contractual entre el órgano de registro y el solicitante del dominio quede plasmada en contratos electrónicos y en papel si el país del solicitante no admite como medio de prueba al contrato electrónico;
- b) que se requieran datos exactos y fiables del nombre, domicilio, correo electrónico y número de teléfono, principalmente; y en caso de encontrarse que son falsos, o no se actualizaron será una causa de cancelación del registro;
- c) que el contrato contenga cláusula arbitral, a la que las partes, voluntariamente se someten para cualquier controversia de propiedad intelectual que pudiera derivarse del registro del nombre de dominio;
- d) que el registro tenga una duración limitada pero renovable;
- e) que cualquier sistema de solución de controversias alternativo a las acciones judiciales, no niegue el acceso a los tribunales;

---

<sup>79</sup> "Nombre de dominio" en <http://www.wipo.org>

<sup>80</sup> Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet del 30 de abril de 1999. Se puede consultar en <http://wipo2.wipo.int>

- f) que exista un procedimiento administrativo uniforme de solución de controversias para todos los gTLD y los ccTLD que deseen adoptarlo;
- g) que se exija al solicitante el sometimiento al procedimiento uniforme de solución de controversias, cuyo alcance será la cancelación del registro, la transferencia del registro del nombre de dominio al tercero demandante y la asignación de la responsabilidad del pago de costas del procedimiento;
- h) que el arbitraje voluntario se pueda realizar en línea;
- i) que ICANN y los órganos de registro establezcan mecanismo para que se pueda obtener y aplicar la exclusión de un nombre de dominio de marcas famosas o notoriamente conocidas en una zona geográfica amplia y de diferentes clases de bienes y servicios;

#### Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .mx

La organización encargada de otorgar los dominios .mx es NIC México.

Para solicitar un nombre de dominio bajo el código de país .mx, se deberán cumplir las siguientes características<sup>81</sup>:

- i) La longitud total del nombre dominio no deberá de exceder 29 caracteres.
- ii) Los caracteres válidos son números, letras del alfabeto de la lengua inglesa y el guión (-).
- iii) Los nombres de dominio no deberán comenzar o terminar con el guión (-) ni llevar dos guiones (--) seguidos.

NIC México se reserva el derecho de rechazar o cancelar cualquier nombre de dominio que considere ofensivo o afecte los derechos de alguna institución o persona.

---

<sup>81</sup> <http://www.nic.com.mx>

Para ser otorgado un dominio, los titulares deben comprometerse a lo siguiente:

1. Aceptan, suscriben y se comprometen expresamente a regirse por las Políticas de Nombres de Dominio de NIC México.
2. Aceptan que las declaraciones que han efectuado en el registro del nombre de dominio son ciertas, exactas y completas.
3. Aceptan que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola los derechos de un tercero.
4. Aceptan que no registran el nombre de dominio con fines ilícitos.
5. Aceptan que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del solicitante del dominio asegurarse de que no está violando ninguna marca registrada, derechos reservados, reserva de nombres o cualquier otra referencia a propiedad intelectual o en general al ordenamiento jurídico nacional e internacional que trata sobre la materia.

Considero que este requisito es difícil de cumplir, y debería ser NIC México quien se asegurase de que el dominio solicitado no viola ninguna marca registrada, derechos reservados o cualquier otra referencia a propiedad intelectual, mediante convenios que celebre con el IMPI y con el Instituto Nacional de derechos de Autor.

6. Son total y absolutamente responsables por el uso que den al nombre del dominio y se hacen responsables de los actos de sus dependientes, agentes, familiares o terceros.
7. Aceptan someterse al procedimiento para resolución de disputas de un nombre de dominio, asimismo aceptan cualquier resolución derivada de éstas, como definitiva.

8. Aceptan que los datos proporcionados para el registro de un nombre de dominio aparezcan en la base de datos WHOIS y que NIC México envíe esta información a una autoridad cuando así lo solicite.
9. Aceptan el correo electrónico como único medio de comunicación oficial entre NIC México y el titular.

#### Procedimiento

- (i). El solicitante deberá proporcionar la dirección de IP del servicio de DNS para el nombre de dominio solicitado.
- (ii). Esta dirección de IP deberá regresar una respuesta autoritativa a las consultas sobre el nombre de dominio en cuestión.
- (iii). Todas las solicitudes de registro deberán ser enviadas a través de la página de solicitud de registro de dominios de Nic México.

#### Requisitos

- (iv). Es requisito indispensable proporcionar los datos que NIC México solicite de los tres contactos (administrativo, técnico y de pago) al solicitar un dominio.
- (v). El solicitante deberá proporcionar los datos de la organización que utiliza el nombre del dominio.

#### Advertencias

- (vi). Algunas clasificaciones de dominios podrán tener requisitos adicionales.
- (vii). NIC México se reserva el derecho de rechazar o eliminar cualquier nombre de dominio que considere sea ofensivo o afecte los derechos de alguna institución o persona.

(viii). Si una solicitud de Nombre de Dominio no cumple con los requisitos descritos, la solicitud de dominio no será procesada.

A continuación se describe visualmente cómo se registra un nombre de dominio bajo el código de país .mx.

Para registrar un dominio se debe ingresar a la página [www.nic.mx](http://www.nic.mx), posteriormente abrir "Registro" (solicitud de nuevos dominios) en donde se introducen datos personales.

Bienvenido a los Servicios de NIC México - Microsoft Internet Explorer

Address http://www.nic.mx/registro/nic\_mx\_informacion.asp

Network Information Center **NIC - MEXICO** Dominios

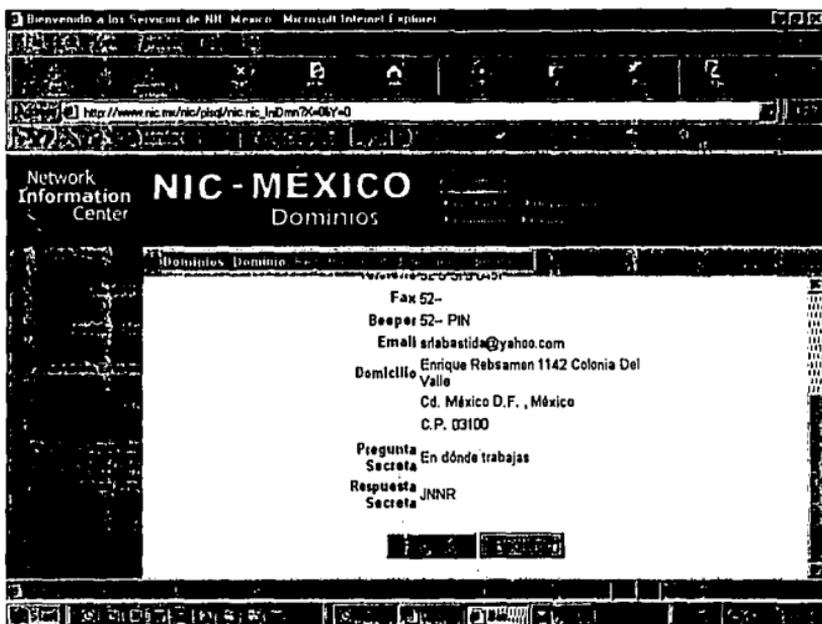
Inicio - Ventana - Mensaje

**REGISTRO DE CONTACTOS**

Para registrar un contacto es necesario proporcionar los siguientes datos:

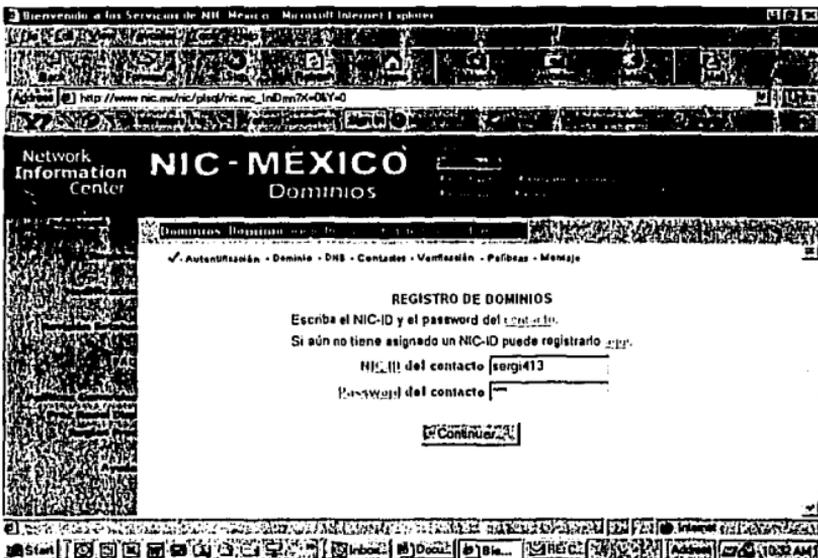
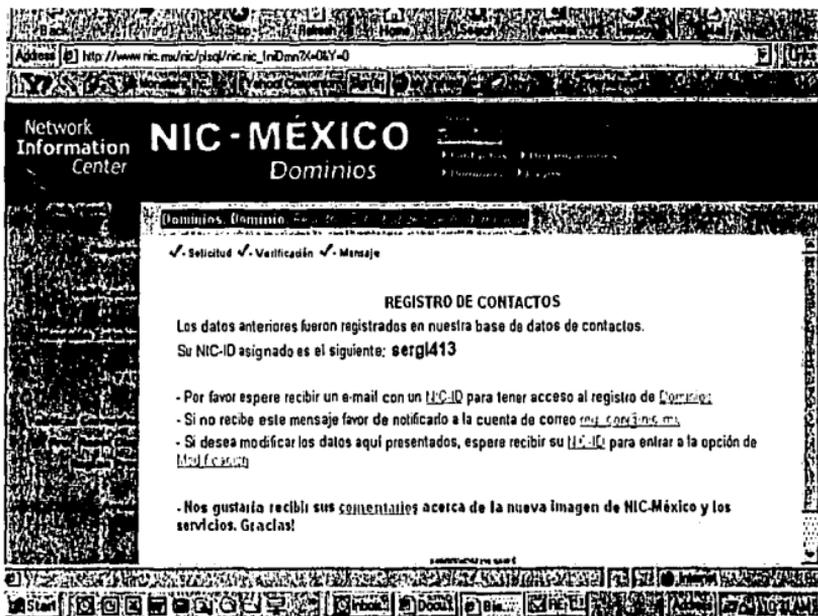
(\*) Datos requeridos

* Nombre(s)	Sergio
* Apellido Paterno	Rodríguez
Apellido Materno	Labastida
* E-mail	srilabastida@yahoo.com
* País	México
* Estado	DF
* Ciudad	México

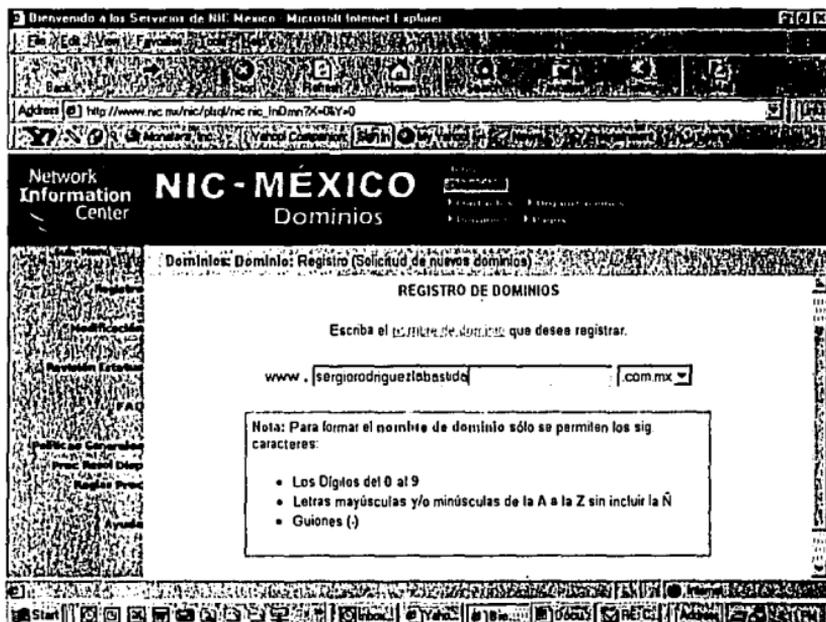


Después del registro de datos personales, NIC México proporcionará una clave con la que se solicita el nombre de dominio deseado. Lo anterior, para iniciar el registro en la base de datos de NIC México.

A continuación se muestra un par gráficas con los datos antes descritos, que ayudan a comprender este procedimiento.



Se introduce el nombre de dominio solicitado, como se muestra a continuación.



Posteriormente se ingresa a DNS Primario, Dirección de IP y DNS Secundario, como se muestra en la gráfica que está en la siguiente página.

Bienvenido a los Servicios de NIC México - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print Edit Discuss

Address http://www.nic.mx/nic/pls/nic.nic\_inform7X-00Y-0

Network Information Center

**NIC - MÉXICO**  
Dominios

Inicio  
Identificación  
Políticas  
Registros  
Ayuda

Dominios: Dominio: Registro (Solicitud de nuevos dominios)

Autenticación Dominio DNS Contactos Verificación Páginas Mensaje

**REGISTRO DE DOMINIOS**

C) Datos requeridos

Dominio **sergiorodriguezlabastida.com.mx**

\*Nombre del DNS primario

Ejemplo: dns.ejemplo.com.mx

\*Dirección IP del DNS primario

Ejemplo: 192.0.2.1

Nombre del DNS secundario

Dirección IP del DNS secundario

Nombre del DNS secundario

Dirección IP del DNS secundario

Después de introducir esta información, NIC México tarda aproximadamente quince días en corroborar si existe algún otro dominio registrado con ese nombre y después se procede al pago de registro.

### Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .es (España)<sup>82</sup>

#### Normas Generales

Los nombres de dominio se asignan al primer solicitante que tenga derecho a ello. No podrán recibir la asignación de nombres de dominio las entidades sin personalidad jurídica, como las sucursales, departamentos, delegaciones, secretarías, consejerías,

<sup>82</sup> <http://www.nic.com.es>

concejallas o demás partes de una organización, que habrán de ampararse bajo un dominio asignado para toda la organización de la cual dependan.

### Requisitos

1. Ser persona física española o extranjera y residir legalmente en España, así como las entidades con personalidad jurídica propia constituidas conforme a la legislación española, que se encuentren inscritas en el correspondiente Registro público español.
2. No estar previamente asignado.
3. Cumplir las siguientes normas de sintaxis:
  - i. Los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio son las letras del alfabeto de la lengua española, los dígitos del 0 al 9 y el guión (-). El sistema de nombres de dominio no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  - ii. El primer y/o el último carácter del dominio no puede ser el guión (-).
  - iii. La longitud mínima admitida para un dominio de segundo nivel, bajo ".es" es de 3 caracteres (la mínima recomendada para disminuir la probabilidad de conflictos es de 5 caracteres).
  - iv. La longitud máxima admitida para un dominio de segundo nivel bajo ".es" es de 63 caracteres (la máxima recomendada, por motivos prácticos, es de 24 caracteres).
4. No estar comprendido dentro de las siguientes prohibiciones:
  - 4i. Coincida con algún nombre de dominio de primer nivel (TLD). por ejemplo: .edu, .com, .gov, .mil, .org, .int, .net, .arpa; o bien, con uno de los propuestos

por alguno de los grupos u organizaciones de reconocida autoridad en Internet, por ejemplo: .firm, .store, .web, .arts, .rec, .info, o .nom.

4ii. Se componga exclusivamente de un topónimo, por ejemplo: países, regiones, provincias, comarcas, municipios, pueblos, islas, gentilicios, montañas, mares, lagos, ríos o monumentos.

4iii. Se componga exclusivamente de un genérico (o su abreviatura) que describa productos, servicios, establecimientos, sectores, profesiones, actividades, aficiones, religiones, áreas del saber humano, tecnologías, clases o grupos sociales, enfermedades, especies animales, vegetales o minerales, cualidades o características de las personas, los seres vivos o las cosas.

4iv. Coincida con nombres de protocolos, aplicaciones y terminología de Internet, por ejemplo: telnet, ftp, email, www, web, smtp, http, tcp, dns, wais, news, rfc, ietf, mbone, bbs.

4v. Se componga exclusivamente de una combinación de los casos contemplados en los tres apartados anteriores. No obstante, podrá admitirse la asignación de nombres de dominio regulares que se compongan exclusivamente de una combinación de los casos contemplados en los tres apartados anteriores cuando dicha combinación identifique, de forma inequívoca, a la organización solicitante. Este supuesto sólo será de aplicación para organismos públicos y organizaciones de indiscutible reconocimiento por el público en toda España.

4vi. Incluya términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público.

4vii. Se asocie de forma pública y notoria a otra organización, acrónimo o marca distintos de los del solicitante del dominio.

4viii. Se componga exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo cuando corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la

Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior a nombre de la organización o persona física solicitante del nombre de dominio.

4ix. Se componga exclusivamente de una secuencia de dígitos, salvo cuando corresponda literalmente con una marca o nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de la organización solicitante del dominio.

5. Cumplir las siguientes normas generales de derivación de nombres de dominio y sólo se podrán asignar como nombres de dominio regulares los siguientes:

Si. El nombre completo de la organización, tal y como aparece en su escritura o documento de constitución.

Sii. Un acrónimo del nombre completo de la organización lo más cualificado posible, de forma que sea directa y fácilmente asociable al nombre oficial de la organización. Preferentemente un acrónimo habitualmente usado por la organización y legalmente registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Siii. Uno o varios nombres comerciales o marcas legalmente registradas, tal como consten inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. No se admitirán rótulos de establecimientos, dado su carácter local.

Siv. Las personas físicas sólo podrán recibir la asignación de los nombres de dominio que corresponden a los nombres comerciales o marcas registradas de las que sean titulares.

Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .fr ó .re (Francia)<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> <http://www.nic.com.fr>

En Francia quien organiza el registro de dominios bajo el código de país .fr y .re (ambos corresponden a Francia) es la AFNIC, Asociación Francesa para los Nombres de Dominio de Internet en Cooperación. Esta asociación otorga nombres de dominio bajo los códigos mencionados a través de las organizaciones que forman parte de la AFNIC y que tienen diferentes opciones y precios, pero todas se rigen por las condiciones que para su otorgamiento ha definido AFNIC.

Las reglas de registro se encuentran en dos Cartas, una sobre .fr y otra sobre .re. Las Cartas están elaboradas de conformidad con la ley francesa de marcas y propiedad intelectual. Así que estas Cartas fueron hechas con el objeto de prevenir los conflictos entre nombres de dominio, la propiedad intelectual especialmente la ciberocupación.

#### Condiciones para la atribución de nombres de dominio<sup>84</sup>

La atribución de nombres de dominio está basada en reglas administrativas y técnicas, así como en convenciones sobre la materia y todo aquello dirigido a organizar lógicamente el espacio francés de nombres de dominio.

#### A grandes rasgos los principios directores son:

Todo nombre de dominio debe estar justificado. La atribución de un nombre de dominio en el espacio francés .fr y .re se efectúa por cualquier organismo declarado Oficial en Francia.

El registro de nombres de dominio a través de AFNIC no será válido hasta que se haya verificado que cumpla con los requisitos establecidos en las Cartas.

Los dominios se otorgan de la siguiente manera:

- Las empresas son directamente registradas bajo .fr o .re
- Las asociaciones bajo .asso .fr o .asso.re

---

<sup>84</sup> Atribución es la palabra utilizada por las Cartas, en virtud de que consideran que los nombres de dominio no son propiedad de quien tiene su registro, sino que se consideran como los números telefónicos.

- Los particulares bajo .nom.fr ou .nom.re
- Las marcas registradas bajo tm.fr o tm.re (tm por Trade Mark)

Asimismo, por la demanda de ciertos sectores de determinadas actividades han sido creados los dominios "sectoriales", que permiten una identificación rápida de un sector de actividad y aseguran que detrás de tales nombres de dominio hay un profesional reconocido. Por ejemplo: avocat.fr (abogado.fr), médecin.fr (médico.fr).

Con la preocupación de homologar el registro de nombres de dominio por estructuras pertenecientes a un mismo sector no reglamentado, han aparecido cada vez más convenios en materia de nombres de dominio. Por ejemplo, en Francia las bibliotecas municipales son registradas bajo la siguiente forma: bm-nombredelaciudad.fr. (biblioteca municipal-nombre de la ciudad .fr).

#### Derecho de uso

Un nombre de dominio otorga un derecho de uso, como en el caso de los números telefónicos y no un derecho de propiedad. El único titular de este derecho sobre los nombres de dominio es el organismo, sociedad o persona que lo ha solicitado a través de un organismo de AFNIC.

La AFNIC no valida ninguna reventa de nombres de dominio entre entidades privadas o públicas.

Respecto de las reglas técnicas, y las cartas que los proveedores de Internet deben respetarlas estrictamente, así como que el dominio debe ser técnicamente operativo para ser validado por AFNIC.

#### Procedimiento y requisitos para registrar un dominio .us (Estados Unidos de Norteamérica)

Para registrar un nombre de dominio con el código de país .us, los solicitantes tendrán que esperar hasta mediados del año 2002.

Para registrar un dominio en una zona que ha sido delegada<sup>85</sup>, es necesario solicitar el registro directamente ante el organismo encargado de otorgarlos, autorizados por NIC US (en la página de NIC US se encuentra una listas de los organismos autorizados para cada zona).

Para las zonas que no han sido delegado, la organización NeuStar Incorporated operará como registrador. Esta función estará disponible después de cumplir con los requisitos del procedimiento de investigación sobre el nombre de dominio solicitado. Posteriormente se podrán registrar los nombres de dominio mediante un procedimiento automático haciendo un enlace con la base de datos WHOIS<sup>86</sup> para facilitar el registro.

#### El registro de los dominios con terminación .us<sup>87</sup>

Para poder ser un registrador acreditado para otorgar el registro de los dominios con terminación .us, se deberán de cumplir con exigencias técnicas, así como con la política de adhesión, incluyendo *US Nexus requirements* y seguir con los lineamientos de los convenios sobre registros que hasta la fecha no han sido elaborados<sup>88</sup>.

Próximamente se inaugurará una página de Internet en donde se podrá encontrar información sobre las organizaciones registradoras, asistencia técnica para consumidores e interesados en los dominios con terminación .us y la descripción de la política para otorgar los dominios.

---

<sup>85</sup> Estado Unidos delegó zonas para designarlas un dominio de segundo nivel. Por ejemplo el dominio [www.soccer.us.ny](http://www.soccer.us.ny) corresponde a la zona de Nueva York.

<sup>86</sup> Se trata de una base de datos de nombres de dominio donde se puede obtener información sobre los dominios ya otorgados.

<sup>87</sup> <http://www.nic.com.us>

<sup>88</sup> Próximamente se distribuirán entre los registradores y los solicitantes del permiso para registrar nombres de dominio.

### Comentario

La información que ofrecen los órganos de registro, en el caso de México y Estados Unidos es poca, es posible que no se encuentre contenida en la página o que tales organismos no apliquen las reglas o recomendaciones del OMPI, o que las apliquen pero no informen de ellas. Según la información de NIC México no deben de otorgarse los dominios que no cumplan con los requisitos de las recomendaciones de la OMPI. Para aclarar lo anterior, revisé los dominios otorgados por NIC México.

Para realizar la investigación de los dominios con código de país .mx, accedí a la página de NIC México y a través del sistema WHOIS elaboré la búsqueda. El resultado fue el siguiente. Encontré que se otorgan registros con nombres genéricos por ejemplo existen los siguientes zapatos.com.mx, refrescos.com.mx, muebles.com.mx, ventanas.com.mx, botanas.com.mx. Si uno entra a la página botanas.com.mx se encuentra con que el propietario del nombre de dominio lo anuncia para rentar o vender. Lo anterior es criticable por dos lados (i) NIC México está otorgando dominios que contienen nombres genéricos y (ii) la conducta del propietario del dominio constituye una especie de cyberquatting. Lo anterior es criticable pues el propietario de un dominio que contiene un nombre genérico goza de una ventaja competitiva sobre algunos de sus competidores. Por otro lado, también encontré dominios que contienen nombres propios, como lo es adrianfernandez.com.mx (de la información otorgada no se puede determinar si hubo o no una autorización de Adrián Fernández).

El procedimiento de registro es relativamente sencillo pero no coincide totalmente con la política aplicable de la OMPI. Lo anterior es muy importante para crear seguridad jurídica entre los solicitantes de registro pues, un solicitante muchas ocasiones no sabrá las causas por las que le negaron su solicitud de registro.

Por otra parte NIC México solicita siempre que se cuente el respaldo de un servidor de Internet, esto por un lado le puede dar más seguridad a NIC México pero a su vez complica el registro de dominio y no es accesible para quien cuenta con un correo

electrónico gratuito y tiene acceso a Internet a través de cafés Internet. En cambio si se solicita un nombre bajo el dominio .com no es necesario contar con él. Como se dijo esto puede ser benéfico en algunos casos y perjudicial en otros.

## **9. Política uniforme de Solución de Controversias de ICANN**

La Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política de la ICANN) establece el marco regulatorio para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización abusivo de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, así como en los ccTLD que han adoptado la política de forma voluntaria.

En la Junta directiva de la ICANN, se aprobó la Política Uniforme de la ICANN, que se basa en las recomendaciones contenidas en el Informe de la OMPI sobre el Proceso relativo a los nombres de dominio de Internet, así como en observaciones remitidas por los registradores y otras partes interesadas. Todos los registradores acreditados por la ICANN que están autorizados para registrar nombres en los dominios de nivel superior com, .net y .org así como los ccTLD que han adoptado la política de forma voluntaria han aceptado someterse a la Política Uniforme de la ICANN y ejecutarla. De tal modo que cualquier persona que desee registrar un nombre de dominio en los dominios de nivel superior, así como en los ccTLD en cuestión, está obligada a aceptar las cláusulas y condiciones de la política de la ICANN.

El 24 de octubre de 1999, ICANN aprobó el Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento de la ICANN) que establece las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del procedimiento administrativo para la solución de controversias. Este reglamento administra el procedimiento los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es uno de esos proveedores de servicios de solución de controversias.

Cualquier persona o empresa del mundo puede presentar una demanda relacionada con un nombre de dominio registrado en los dominios de nivel superior utilizando el procedimiento administrativo de la ICANN.

En cuanto a las controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, también podrá utilizarse el procedimiento para los gTLD si el acuerdo de registro que abarca el nombre de dominio en cuestión incorpora de manera explícita la Política de la ICANN.

El procedimiento administrativo de la ICANN está disponible únicamente en el caso de controversias relacionadas con el supuesto registro abusivo de un nombre de dominio, es decir, controversias que satisfagan los criterios siguientes:

- i) El nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
- ii) El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y
- iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La política de la ICANN prevé los siguientes actos como ejemplos de la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

- i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera onerosa el registro del nombre de dominio a quien es el titular de la marca de productos o servicios, o a un competidor de ese demandante por un valor que supera el costo del registro del nombre de dominio; o

- ii) Si se registra el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje su marca en un nombre de dominio; o
- iii) Si se registra el nombre de dominio con el fin de afectar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) Si el titular del registro del nombre de dominio, de manera intencionada, trata de atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de confusión con una marca, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio del titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figuren en el sitio del titular o en su sitio en línea.

Los ejemplos antes mencionados son enunciativos y no limitativos, puesto que cabe la posibilidad de que existan otras circunstancias que demuestren el registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio.

El objetivo y propuesta del procedimiento administrativo de la ICANN es proporcionar una manera más rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales. Además, el procedimiento es más informal que un litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en el derecho internacional de marcas, nombres de dominio, comercio electrónico, Internet y la solución de controversias.

Puede utilizarse el procedimiento administrativo de la ICANN en el caso de controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países siempre y cuando el acuerdo de registro del nombre de dominio incorpore de manera explícita la Política de la ICANN. Este es el caso de determinados ccTLD que han adoptado la Política de manera voluntaria (tal es el caso de NIC México).

---

No puede utilizarse el procedimiento administrativo de la ICANN para presentar una demanda contra el registrador ante el que se haya registrado el nombre de dominio. El procedimiento administrativo de la ICANN está disponible únicamente para solucionar controversias entre un tercero que afirma que hay un registro abusivo de un nombre de dominio y el titular del nombre de dominio.

El procedimiento administrativo de la ICANN está disponible únicamente para solucionar controversias entre un tercero que afirma que ha existido un registro abusivo de un nombre de dominio y el titular del nombre de dominio.

## CAPÍTULO SEXTO CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

### 1. Conflicto entre los nombres de dominio y la marca protegida en México

Este conflicto surge cuando el titular de una marca registrada en México quiere obtener el registro de un nombre de dominio en el cual aparezca su marca, y este dominio ya se ha registrado por otra persona. De esta problemática surgen las siguientes vertientes:

- a) Que el titular del registro de marca, lo haya obtenido y/o usado con fecha anterior a la que se obtuvo el nombre de dominio; o

Ejemplo. El titular del registro de la marca Art (gelatinas), que registró su marca en 1950, solicita en 2001 el nombre de dominio [www.gelatinasart.com.mx](http://www.gelatinasart.com.mx) y éste dominio ya fue otorgado a un tercero que lo solicitó en 1996.

- b) Que el titular del registro de marca, lo haya obtenido y/o usado con fecha posterior a la que se obtuvo el nombre de dominio; o

Ejemplo. Una persona empieza a usar y obtiene en 2001 el registro de la marca Tin (campanas), siendo que en 1998 se otorgó el dominio [www.tin.com.mx](http://www.tin.com.mx) a otra persona, para comercializar precisamente campanas;

En ambos casos se trata de una invasión de derechos, pues de no otorgarse el dominio o el registro de marca a quien hubicra empezado a usar ese signo distintivo antes, se le estaría negando el derecho de distinguir sus productos y/o servicios en el comercio, además de que otra persona lo estaría usando.

La solución que propongo para evitar que se den este tipo de conflictos es regular a los nombres de dominio en la LPI en el capítulo de signos distintivos<sup>89</sup>, así para resolver este conflicto se podrán aplicar supletoriamente las normas relativas a la nulidad del registro. De tal forma que el titular de una marca podrá solicitar la nulidad del registro de nombre de dominio argumentando que tiene un mejor derecho, consiste en el registro otorgado antes de la primera fecha en que empezó a usarse el dominio o marca que le está invadiendo sus derechos y no le permite tenerlo.

Aunado a lo anterior, se podrá iniciar un procedimiento administrativo por infracción en contra de quien use un nombre de dominio igual o similar en grado de confusión a una marca registrada y/o usada con anterioridad a la fecha en que otorgó el dominio; o al usar una marca igual o similar en grado de confusión a un dominio otorgado y usado antes de que se usara y otorgara el registro marcario. Esto, en virtud de que se estaría ante la conducta de usar una marca registrada (en el nombre de dominio) sin la autorización de su titular, lo que constituye una violación al artículo 91 de la LPI y que constituyen infracciones según lo dispuesto por el artículo 213, fracciones I, IV, V, VIII, IX, X, XVIII y XIX de la LPI.

Para implementar esto, es necesario que el IMPI y NIC México establezcan una relación estrecha y pueden tener acceso a la base de datos de una y de otra, así al hacer las revisiones para otorgar dominios o registros marcarios se podrán dar cuenta si se invaden derechos de terceros o no. En caso de que sí se puedan invadir, deberá notificarse a la persona que pudiera resultar perjudicada, para dentro de un plazo razonable, manifieste si le interesa registrar su dominio como marca o su marca como dominio, en caso de que así lo decidiera, se niega al solicitante el registro y se otorga a quien tenga el uso y/o registro anterior, pues tiene preferencia quien haya usado con anterioridad su signo distintivo, en caso contrario y de cumplirse con los requisitos formales y de fondo se otorga el registro al solicitante.

---

<sup>89</sup> En el capítulo quinto se explica por qué deben considerarse como signos distintivos los nombres de dominios.

## 2. Conflicto entre los nombres de dominio y nombres comunes o genéricos

Este conflicto surge cuando una persona es titular del un nombre de dominio que consiste en un nombre genérico<sup>90</sup>. Lo anterior es contrario a los signos distintivos porque un genérico carece de distintividad, además constituye una práctica de comercio desleal, pues tiene una ventaja competitiva quien utiliza un nombre genérico respecto a los demás comerciantes.

Ejemplo. El nombre de dominio [www.telefono.com.mx](http://www.telefono.com.mx) es el dominio de Net2phone que es una tecnología desarrollada por IDT Corporation que ofrece sus servicios de telefonía por computadora a los usuarios de la red.

Lo anterior constituye una ventaja competitiva para IDT Corporation pues las demás compañías que ofrezcan servicios telefónicos quedan excluidas de la búsqueda que haga un usuario que quisiera saber quiénes son las empresas telefónicas de México, los servicios que ofrece, sus costos, e información en general.

Como lo habíamos apuntado en el capítulo referente a las marcas, el derecho tutelado al no permitirse el registro de nombres genéricos, es la distintividad del nombre y evitar ventajas competitivas, pues un genérico no distingue lo suficiente a un producto y/o servicio, y genera un beneficio competitivo para su titular.

Este conflicto se resuelve al igual que el anterior, regulando a los nombres de dominio como signos distintivos, siendo aplicable supletoriamente el derecho marcario, no se deberán otorgar registros de dominios que consistan en un nombre genérico. En el caso de que se otorgare uno, se resolvería como si fuera marca, conforme al artículo 151, fracción I, de la LPI, que dice que será nulo el registro cuando se otorgue en contravención de la ley vigente en la época de su registro.

---

<sup>90</sup> Actualmente una de las recomendaciones de la OMPI a los organismos que otorgan los dominios es la de no otorgarlos cuando el nombre sea genérico. Pero antes de 1997 no existía restricción alguna.

---

Lo anterior no se podrá aplicar a los dominios ya otorgados por lo que los dominios ya existentes deberán tolerarse<sup>91</sup> en virtud de que los dominios genéricos existentes no fueron otorgados en contravención a ninguna ley y de que no se puede aplicar retroactivamente la ley.

### **3. Conflicto entre los nombres de dominio y la clasificación de productos y servicios**

Este conflicto se da porque al otorgarse los nombres de dominio no se distingue para qué productos o servicios que se va a utilizar, y no existe una clasificación aplicable al respecto.

El hecho de que no se haga una distinción a través de una clasificación, como se hace en las marcas, obedece a que desde los orígenes de la red, existió otra "clasificación" que son los dominios genéricos gTLD y ccTLD que anteriormente se explicaron.

En materia de nombres de dominio no existe una clasificación propiamente dicha, y considero que sería muy difícil aplicar la clasificación internacional de productos y servicios de las marcas a los nombres de dominio. Las razones son las siguientes:

- a) Existen ya muchos nombres de dominio en que no se ha respetado la clasificación internacional de productos y servicios para las marcas, por lo que sólo el hecho de tratar de regularizarlas traería complicaciones tales como los derechos adquiridos por titulares de los registros y la imposibilidad de aplicar retroactivamente la ley para aquellos titulares.
- b) Para establecer la aplicación de la clasificación mencionada a los nombres de dominio se requeriría de un cambio en la estructura propia de los nombres de dominio, para agregar al dominio algún tipo de carácter que relacione al dominio con la clasificación o crear nuevos dominios genéricos (uno para cada

---

<sup>91</sup> En relación con esto el artículo 14 de la Constitución establece: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de [...] sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante mandamiento judicial emitido ante los tribunales previamente establecidos [...] y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

clasificación), de tal manera que la restricción de los dominios genéricos sea que el titular del dominio emplee para determinados productos y/o servicios, y los nombres derivados de las marcas notorias podrían obtener todos los dominios genéricos, y a su vez se prohibiría otorgar dominios si fueran iguales o similares en grado de confusión a una marca conocida. No hay que olvidar que uno de los principios de Internet es la facilidad de acceso y de participación de los usuarios en este medio, por lo que el registro de un dominio es sencillo y rápido, lo anterior, retrasaría en gran medida el procedimiento de obtención de dominios.

A pesar de que en materia de nombres de dominio no hay una clasificación estricta, considero que está empezando a darse una a través de los dominios genéricos existentes y que están por aprobarse por ICANN<sup>92</sup>. Actualmente cualquier persona puede solicitar un dominio con la terminación *.com* sin restricciones en cuanto a los productos o servicios que comercializarán en la red, pero también es cierto que con el transcurso del tiempo han aumentado y se han especificado los dominios genéricos, esta especificación es lo que está creando una clasificación de nombres de dominio menos rígida y diferente a la existente en materia de marcas.

Por las razones anteriores, este caso no se podrá resolver con la regulación de los nombres de dominio en el capítulo de signos distintivos de la LPI, ni con la aplicación supletoria del derecho marcario, por lo que serán aplicables las reglas que ICANN establezca para la creación de dominios nuevos. Por otro lado, es técnicamente imposible que coexistan dos o más dominios idénticos, por lo que existe la seguridad para los usuarios de que no habrá otro igual. Para el caso de los dominios similares en grado de confusión, deberá ser labor de los titulares de los dominios hacer la publicidad necesaria para que los consumidores y usuarios no se confundan.

#### **4. Conflicto entre los nombres de dominio y el principio de territorialidad de las marcas**

---

<sup>92</sup> Que son *.com, .net, .org, .int, .edu, .gob, .mil, .biz, .name, .aero, .copo, .info, .pro* y *.museum*.

El conflicto surge porque los nombres de dominio no son susceptibles de limitarse en a un territorio específico, es decir, desde cualquier lugar del mundo con una computadora se puede tener acceso a una dirección en la red. Los conflictos se dan de las siguientes formas:

- a) El titular de una marca registrada en Argentina solicita un dominio que corresponde al nombre de su marca más la terminación *.com*, mientras que en México existe una marca registrada igual o semejante en grado de confusión a la argentina. Cuando el titular de la marca mexicana solicita el dominio que corresponde a su marca más la terminación *.com* no se lo darán porque ya está otorgado.

De esta situación surgen las siguientes:

- i) Puede ser el caso de que la marca argentina no exista en México, pero el nombre de dominio sí (es mundial), y si un usuario mexicano intenta entrar a la página de la marca mexicana suponiendo que el dominio es [www.marca.com](http://www.marca.com) va a entrar a la página de la marca argentina, lo que pudiera crear confusión en el usuario.
- ii) Ahora, si ambas marcas tienen presencia territorial en los dos países y si se dedican a comercializar los mismos o parecidos productos y/o servicios, la marca argentina tiene una ventaja competitiva pues tendrá el acceso directo de los usuarios mexicanos que pudieran estar buscando la página de la marca mexicana. Al ya estar dentro de la página, los usuarios mexicanos deciden comprar en ella en lugar de comprar productos de la marca mexicana. Esto sería una ventaja competitiva dentro del comercio, pues la primera búsqueda de un nombre de dominio generalmente es el nombre de la marca más *.com*.

- b) Otro conflicto que surge es que si dos o más marcas registradas en diferentes países solicitan el mismo dominio, sólo lo obtendrá la que primero lo haya solicitado, por lo que los demás deberán cambiar alguna parte del dominio como puede ser agregar la terminación de un código de país. Esta situación crearía confusión en los usuarios de la red.

Desde mi punto de vista no es aplicable el principio de territorialidad a los nombres de dominio. Un dominio tiene presencia mundial a través de cualquier computadora por lo que limitar a los nombres de dominio a un solo territorio es técnicamente imposible. Esto ocasiona los conflictos antes mencionados.

El caso de los nombres de dominio se asemeja al de las marcas notorias (que están protegidas en toda la clasificación) pues los dominios son únicos y no están restringidos a determinados productos y/o servicios ni circunscrito a un territorio. Este caso, que es el de excepción en materia de marcas al principio de especialidad y territorialidad es la regla tratándose de nombres de dominio.

En materia de nombres de dominio se cuenta con nacionalidades ccTLD, que están determinados por dos letras que identifican al país. Es importante señalar que las nacionalidades son un elemento distintivo en el dominio, mas no es una indicación geográfica del lugar en el que se puede tener acceso al dominio. Además las restricciones para obtener un dominio que contenga el código de país las establece el organismo que los otorga<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> En México es NIC (*Network Information Center*) México.

Puede ser que un código de dominio de un país lo restrinjan al hecho de que el solicitante tenga un domicilio en el país en que solicita el dominio; por otro lado, puede ser que no exija este requisito, por ejemplo el país Tuvalu, cuyo código correspondiente al ccTLD es *.tv*, está otorgando sus dominios a empresas de televisión, con el propósito de incrementar sus registros e ingresos, aprovechándose de que “tv” son letras que universalmente se asocian a la televisión. Por ejemplo el dominio del canal 46 de México tiene el dominio [www.zoom.tv](http://www.zoom.tv).

Para la solución de este problema, primero debe asumirse que es imposible limitar territorialmente el uso de un nombre de dominio. De este punto, que consiste en un obstáculo para aplicar el derecho marcario, partimos con lo sería una regulación especial para los nombres de dominio. Considero que si se da alguno de los conflictos relacionados con el principio de territorialidad debe permitirse la coexistencia de dominios iguales o parecidos en grado de confusión, siempre que se distingan por el gTLD o ccTLD, por ejemplo, [www.zoom.fr](http://www.zoom.fr), [www.zoom.tv](http://www.zoom.tv), [www.zoom.mx](http://www.zoom.mx). De no adoptarse esta postura se estaría ante la posibilidad de no otorgar el dominio al titular de una marca debidamente registrada, lo que podría causarle perjuicios, aún es más válida esta postura en los casos en que las otras marcas no tengan presencia en un país ni a través de sus páginas ofrezcan servicios a usuarios de ese país y en cambio sí exista una marca igual que tenga presencia y ofrezca sus servicios. Por lo anterior considero que en este caso deben coexistir los dominios.

Ahora, para el caso de que ambas marcas tengan presencia y ofrezcan sus servicios a través de un dominio en los países en que están registradas otras marcas iguales o semejantes en grado de confusión, debe otorgárseles un dominio, siempre que se distingan por el gTLD o ccTLD<sup>94</sup>, en cuyo caso cada empresa se verá obligada a dar a conocer su nombre de dominio a través de una campaña publicitaria.

---

<sup>94</sup> Aunado a esto, técnicamente no puede repetirse un dominio idéntico a otro.

## 5. Casos que se han presentado

Uno de los primeros casos donde por primera vez se trató judicialmente la relación entre Nombres de Dominio y marcas, se trató de Panavision contra el señor Toeppen en 1996. De esta disputa surgieron y se establecieron ciertos parámetros básicos para la convivencia de Nombres de Dominio y marcas.

Al vislumbrar el potencial de los Nombres de Dominio, el señor Dennis Toeppen solicitó 240 Nombres de Dominio pertenecientes a las empresas y organizaciones más grandes de los Estados Unidos y el resto del mundo. El señor Toeppen obtuvo, entre otros, los Nombres de Dominio "aircanada.com", "yankeestadium.com", "lufthansa.com" y "australianopen.com" con la intención de obtener beneficios económicos por su venta. Uno de los dominios registrados fue panavision.com. En su página, el señor Toeppen mostraba vistas aéreas del pueblo de Pana, Illinois.

Para obtener el Nombre de Dominio, Panavision contactó al señor Toeppen quien solicitó US\$ 13,000 para cederla. Panavision no aceptó la oferta y decidió demandar al señor Toeppen de ciberocupación por obtener Nombres de Dominio en violación de derechos marcarios de terceros para obtener un beneficio económico.

Finalmente, la corte decidió en favor de Panavision sentando bases jurisprudenciales importantes tales como:

- a). El uso que el señor Toeppen daba a las marcas es un uso comercial. El uso comercial se verifica porque el señor Toeppen solicitó tal Nombre de Dominio solamente con la finalidad de darlos en venta bajo la premisa de que a la empresa le resultaría más económico acceder a su pretensión que demandarlo.
- (b). El uso de marcas como Nombres de Dominio por personas diferentes a sus titulares constituye el uso indebido de una marca.

(c). Mientras no haya ley especial, las disputas marcarias por el uso de Nombres de Dominio deben resolverse a través de las leyes marcarias ordinarias<sup>95</sup>.

Otro caso es el de la obtención de Nombres de Dominio constituidos por nombres de personas conocidas, principalmente de artistas. El señor Parisi obtuvo el dominio madonna.com, a quien posteriormente se le informó que no tenía derechos de propiedad sobre el nombre "Madonna" y que no había logrado probar un interés legítimo por la dirección del Nombre de Dominio, por lo que cedió los derechos del mismo a la cantante.

En México, un caso de ciberocupación es el de es el del dominio Banorte.com, que fue obtenido por una persona distinta a Banorte. El cyberquatter pedía una suma superior al millón de dólares por "devolverle" al banco lo que legítimamente le correspondía.

Este caso fue resuelto a favor del banco y constituyó una de las primeras resoluciones a nivel mundial, de un dominio .com, basado en registros de marca fuera de los Estados Unidos<sup>96</sup>.

El criterio que se ha seguido es que el uso de una marca en un Nombre de Dominio por una persona diferente al titular de los derechos marcarios.

---

<sup>95</sup> SALGUEIRO, Ovidio, Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistema de identificación con funciones similares pero claramente diferenciado entre sí. Revista Electrónica de Derecho Informático. Número 30. México 2001.

<sup>96</sup> RODRÍGUEZ CASTILLO, SERGIO, El "Dominio" del Internet, Revista Electrónica de Derecho Informático. Número 32. México 2001.

## CAPÍTULO SÉPTIMO DERECHO COMPARADO

### 1. Regulación y lineamiento sobre Nombres de dominio en Estados Unidos de América

Como ya se ha dicho, en México, no contamos con odenamiento que regule los nombres de dominio, sin embargo les son aplicables a esta materia las recomendaciones y lineamientos internacionales propuestos por OMPI, que como simples recomendaciones carecen de los elementos de las normas jurídicas de ser coercibles y obligatorias. Las recomendaciones de la OMPI que se aplican en México tuvieron su origen en Estados Unidos de América. A continuación se narra su origen, que constituye lo estipulado en ese país.

En de julio de 1997, Estados Unidos de América manifestó su intención de privatizar el DNS con el propósito de aumentar la competencia y facilitar la participación internacional en su administración. Para lo anterior, se abrió la posibilidad de formular comentarios que serían tomados en cuenta para tomar una determinación. De los comentarios recibidos, se elaboró una propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet, a la que se le llamó "libro verde".

El Libro Verde presentó para debate algunas reglas para la gestión del DNS, incluida la creación, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados Unidos de América, que estuviera administrada por un consejo de administración mundial.

El resultado de los debates que se dieron sobre las propuestas del Libro Verde se publicó en la declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones de Internet, a éste se le denominó "Libro Blanco", que apoyó la idea de crear la entidad privada que el Libro Verde propuso.

---

Después de la publicación del Libro Blanco tuvo lugar un proceso que condujo a la creación de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN*)

Una de los primeros trabajos de ICANN fue la de acreditar a los “registradores” que estarían autorizados para gestionar el registro de los dominios<sup>97</sup> .com, .net y .org . Para ser acreditados como registradores se tiene que cumplir con ciertos requisitos y seguir la bases que el ICANN ha establecido (tomando como base los informes que la OMPI ha publicado en relación con la gestión de nombres de dominio).

---

<sup>97</sup> La primera en ser autorizada fue Networks Solutions Incorporated.

### CAPÍTULO OCTAVO CONCLUSIONES

1. El valor económico de los derechos inmateriales constituye grandes activos para sus propietarios. Las marcas y los nombres de dominio forman parte de los derechos inmateriales que hoy en día tienen un valor específico para sus titulares.
2. Con motivo del crecimiento del comercio electrónico, han surgido varios problemas entre los derechos derivados de los marcas y los nombres de dominio; estos conflictos tienen su origen en el interés de obtener nombres de dominio y la falta de regulación de éstos.
3. El derecho marcario cuenta con una regulación adecuada, producto de su estudio y desarrollo por más de un siglo.
4. La falta de regulación en materia de nombres de dominio ha causado grandes conflictos con el derecho marcario.
5. Los problemas que se han suscitado son los siguientes:

- i) Se han otorgado nombres de dominio que contienen el nombre de una marca registrada.

En mi opinión, esta práctica provoca confusión en el consumidor y constituye una infracción por el uso de un tercero de una marca registrada<sup>98</sup> en un nombre de dominio. De hecho, este ha sido el criterio para combatir la ciberocupación y por el cual se han quitado los nombres de dominio a los ciberocupadores y se han otorgado al titular de la marca.

---

<sup>98</sup> Dependiendo del caso concreto puede considerarse una violación a una de las siguientes fracciones del artículo 213 de la LPi: V, VIII, IX, XVIII, XIX.

- ii) Se han otorgado nombres de dominio a terceros que contienen nombres comunes o genéricos.

Esta es una práctica prohibida en las marcas porque el titular de un derecho exclusivo al uso de uno de estos nombres tendría una ventaja competitiva en relación con los demás comerciantes de los mismos productos y/o servicios.

Por lo anterior, debe aplicarse el mismo criterio que se aplica en materia de marcas, al otorgar nombres de dominio, cuando éstos se usen en el comercio electrónico.

- iii) En materia de nombres de dominio no existe una clasificación de los bienes o servicios que se ofrecen, lo que representa un conflicto con las marcas donde sí se aplica el principio de especialidad.

El hecho de que en materia de nombres de dominio no se aplique el principio de especialidad, ocasiona problemas en el sentido de que sólo uno de dos titulares de una marca igual que están protegiendo productos y/o servicios distintos, puede obtener el uso exclusivo de del nombre de dominio; pero como se comentó en este trabajo, está surgiendo una clasificación empírica con los dominios .com, .net, .info, etc.

- iv) Que en materia de nombres de dominio no aplicable técnicamente el principio de territorialidad.

Puede pensarse que la solución de este conflicto puede darse también de forma empírica mediante los dominios de segundo nivel correspondientes al código de los países. Actualmente este criterio no es una solución al problema puesto que se otorgaron -y se siguen otorgando- dominios de segundo nivel sin importar que el solicitante tenga o no, representación en el país al que corresponde el dominio de

segundo nivel. Tal es el caso de Tuvalu, que otorga su dominio a cualquier solicitante.

Por lo anterior, y en virtud de que para este caso, se opone la naturaleza de las marcas con la de los nombres de dominio la única solución descansa en el principio general del derecho, primero en tiempo, primero en derecho.

6. Habiendo analizado la naturaleza los nombres de dominio, considero que hay elementos suficientes para considerarlos como signos distintivos. Lo anterior es así, por las siguientes razones:

- i) Se trata de denominaciones;
- ii) Contienen elementos distintivos que individualizan el producto o servicio;

Con lo anterior se cumplen los requisitos de los signos distintivos.

7. Para evitar los conflictos referidos, la solución es regular a los nombres de dominio dentro del capítulo de signos distintivos de la LPI, en lo que no fuera en contra de la propia naturaleza de los nombres de dominio, como lo es:

- i) Principio de especialidad (la clasificación de productos y servicios),
- ii) Principio de territorialidad.

8. De la regulación de los nombres de dominio en la LPI debe establecerse una relación entre el IMPI y NIC México para que cuando se otorguen, ya sea las marcas o los dominios se haga una búsqueda en ambos lugares para determinar si existen nombres de dominio o marcas anteriores a la solicitud.

9. De esta forma se puede evitar los conflictos referidos. Es importante mencionar que día a día surgen nuevos problemas que pueden quedar fuera las formas que existen

para resolver los conflictos. Por ejemplo Steven M. Cherry escribió en la revista IEEE Spectrum que técnicamente es posible inventar cuantos dominios se le ocurra a una persona y que actualmente, por ejemplo existen los dominios .sex, .xxx y .satan, mismos que están administrados por sus creadores y que no necesariamente siguen un procedimiento o reglas establecidas para otorgar los dominios, y estos dominios están en posibilidad de convertirse en dominios tan comunes como .com<sup>99</sup>.

De lo anterior se confirma que la tecnología y en general los hechos sociales van más rápido que el derecho.

Por otro lado, el estudio de estos conflictos por las organizaciones internacionales y por los expertos en la materia se han enfocada a los surgidos por la ciberocupación y han elaborado sus propuestas para solucionar únicamente los conflictos ciberocupación y han dejado de lado los demás conflictos que en esta tesis se mencionan y otros más que pueden suscitarse entre los Nombres de Dominio y las marcas.

---

<sup>99</sup> STEVEN M, Cherry, "Internet game gets serious" artículo publicado en Spectrum, revista del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), Junio de 2001, Nueva York, E.U.A., p.83

---

**BIBLIOGRAFÍA**

Barrios Garrido, Gabriela, Muñoz de Alba M., Marcia y Pérez Bustillo, Camilo, "Internet y derecho en México", Ed. McGraw Hill, México, 1998.

Becerra Ramírez, Manuel (compilador), "Estudios en materia de propiedad intelectual en homenaje a David Rangel Medina", Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1998.

Bertone, Luis Eduardo, Cabanellas, Guillermo, "Derecho de marcas", Tomo I, Ed. Heliasta, Argentina, 1989.

Cristiani, Julio Javier, "Las principales disposiciones en materia de propiedad intelectual en el tratado de libre comercio de América del Norte y su repercusión en la legislación interamericana", en Temas Varios, Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual, Ed. Themis, Tomo I, México, 1997.

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM y Porrúa, tomo III, México 1992.

Diccionario de la Real academia de la Lengua Española, 21 ed., Madrid, España, 1992.

Enciclopedia Hispánica, Micropedia Tomo II, Ed. Enciclopædia Británica Publishers Inc., Estados Unidos de América 1991.

Jalife, Mauricio, "Comentarios a la Ley de Propiedad Industria, Ed. Mc Graw-Hil, México 1998.

Jalife, Mauricio, "El valor de la propiedad intelectual", Ed. Juris Tantum, México 2001.

---

Jalife, Mauricio, "Notas introductorias sobre los efectos legales del avalúo de marcas en México", Memorias del seminario Avalúo de Marcas, México, diciembre de 1996.

Jalife, Mauricio, "Propiedad Intelectual", Ed. Sista. México, 1994.

Kent, Peter, "Internet fácil", Ed. Prentice Hall, México, 1995.

Morales Lechuga, Víctor M. "Notas introductorias sobre los efectos legales del avalúo de marcas en México", Memorias del seminario Avalúo de Marcas, México, diciembre de 1996.

Rangel Medina, David, "Derecho Marcario", Ed. Libros de México, México, 1960.

Rangel Medina, David, "Derecho Intelectual", Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.

Rangel Medina, David, "Derecho de la propiedad industrial e intelectual", U.N.A.M., México 1992.

Rodríguez Castillo, Sergio, El "Dominio" del Internet, Revista Electrónica de Derecho Informático. Número 32. México 2001.

Salgueiro, Ovidio, Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistema de identificación con funciones similares pero claramente diferenciado entre sí. Revista Electrónica de Derecho Informático. Número 30. México 2001.

Sepúlveda, César, "El sistema mexicano de la propiedad industrial", Ed. Porrúa, México, 1981.

Serrano Migallón, Fernando, "La propiedad industrial en México", Ed. Porrúa, 2a. ed., México, 1995.

Soni, Mariano y Soni, Fernando, "Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial", Ed. Porrúa, México, 2001, p.p. 647 a 661.

Steven M, Cherry, "Internet game gets serious" artículo publicado en Spectrum, revista del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), Junio de 2001, Nueva York, E.U.A.

Tellez Valdés, Julio, "Derecho Informático", Ed. Mc Graw-Hill, 2a. ed., México, 1996.

Urtiaga Escobar, Reynaldo, "Análisis de la Protección de las Nuevas Tecnologías por el Derecho de Autor", Tesis profesional, México, 2000.

Vázquez del Mercado, Óscar, Contratos Mercantiles, Ed. Porrúa. 7a. ed. México 1997.

#### LEGISLACIÓN Y TRATADOS

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Civil Federal.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la ley de propiedad Industrial.

Convención de Unión de París sobre la protección de propiedad industrial.

Arreglo de Madrid.

Protocolo del arreglo de Madrid.

Acuerdo sobre las disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio.

Tratados de Libre Comercio celebrados por México.

#### OTRAS FUENTES

"El Diccionario de Matisse" en <http://www.matisse.net/files/glossary.html>

"Nombre de dominio" en <http://www.wipo.org>

"Sistema de Madrid para el registro Internacional" en:  
<http://www.wipo.int/madrid/es/index.html>

---

<http://www.icann.org>

<http://www.nic.com.mx>

<http://www.wto.org/spanish/intellsp/visi.htm>

<http://www.nic.com.es>

<http://www.nic.com.fr>

<http://www.nic.com.us>

<http://www.netnames.com>

### AGRADECIMIENTOS

A mi mamá, a mi papá, a Robert, a mi abuelo Horacio, a mi abuela Maruca, a Eli, a Cory, a Tita, a mis tíos, a Carlos, a Óscar, a la Chata, a mis primos, a Ptolomeo, a Gaby, a Isa, a Logos, a Pancho, a Christian, a Marichú, a Charles, a Mauricio, a Tony, a Frisco, a Encanto, a Raúl, a Laura, al Atlético Pacherdo, a Éramos Tantos, al Ferrocarril Cintura F.C., al Bufete Jurídico Gratuito Social A.C., a Momo, a Salvador, a Manuel, a Fredy, A Bobby, a Toño, a Luis Enrique Graham Tapia, a ustedes, con los que he compartido mi vida, les agradezco con profundo amor y cariño.

Al Dr. David Rangel Medina y a Guillermo Solórzano Leiro, por su apoyo en la elaboración de este trabajo.

A la Universidad Nacional Autónoma de México por el orgullo de ser Universitario. Es difícil explicar "orgullo de ser Universitario", seguramente que para cada uno significa algo diferente, pero también creo que en este sentimiento siempre tenemos algo en común, entre muchas otras cosas, somos parte de ti y eres parte nuestra, compartimos logros.