



Universidad
Latina

UNIVERSIDAD LATINA S.C.

INCORPORADA A LA UNAM

FACULTAD DE DERECHO

**“ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA JURÍDICA DEL
NOMBRE COMERCIAL CONTRA LA MARCA”
(VENTAJAS Y DESVENTAJAS)**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :
OSCAR ALFONSO MARTINEZ LOPEZ

ASESOR:
ADOLFO HERNÁN RAMIREZ VARGAS

MÉXICO D.F.

2011



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



Universidad
Latina

UNIVERSIDAD LATINA, S. C.
INCORPORADA A LA UNAM

México, Distrito Federal a 18 de agosto de 2011

DRA. MARGARITA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ,
DIRECTORA GENERAL DE INCORPORACIÓN
Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, UNAM.
PRESENTE.

El C. MARTÍNEZ LÓPEZ OSCAR ALFONSO ha elaborado la tesis titulada "ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL CONTRA LA MARCA (VENTAJAS Y DESVENTAJAS)", bajo la dirección del Lic. Adolfo Hernán Ramírez Vargas, para obtener el Título de Licenciado en Derecho.

El alumno ha concluido la tesis de referencia, misma que llena a mi juicio los requisitos marcados en la Legislación Universitaria y en la normatividad escolar de la Universidad Latina para este tipo de investigación, por lo que otorgo la aprobación correspondiente para los efectos académicos correspondientes.

Atentamente

"PASIÓN POR TU FUTURO"

LIC. SOFÍA ADRIANA SANTOS JIMÉNEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE LA ESCUELA
DE DERECHO, CAMPUS SUR

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	II
-------------------	----

CAPÍTULO PRIMERO PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1.- Concepto de la Propiedad Intelectual.....	1
1.2.- Figuras de la Propiedad Intelectual.....	3
1.2.1.- Concepto de Derechos de Autor.....	4
1.2.2.- Concepto de <i>Know How</i>	6
1.2.3.- Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.....	7
1.2.4.- Concepto de Propiedad Industrial.....	8
1.3.- Figuras de la Propiedad Industrial.....	10
1.3.1.- Marcas.....	10
1.3.2.- Nombres Comerciales.....	12
1.3.3.- Avisos Comerciales.....	13
1.3.4.- Denominaciones de Origen.....	15
1.3.5.- Marcas Colectivas.....	16
1.3.6.- Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.....	16
1.3.7.- Patentes.....	17
1.3.8.- Modelos de Utilidad.....	19
1.3.9.- Diseños Industriales.....	20
1.3.10.- Esquema de trazado de Circuitos Integrados Industriales.....	21

CAPÍTULO SEGUNDO MARCO LEGISLATIVO

2.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	23
2.2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.....	25
2.3.- Ley de la Propiedad Industrial.....	26
2.4.- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	37
2.5.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	42
2.6.- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	43
2.7.- Organización Mundial de la Propiedad Industrial.....	44

CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL

3.1.- Registro de Marca	51
3.2.- Registro de Nombre Comercial.....	78

CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL REGISTRO DE MARCA Y EL
NOMBRE COMERCIAL

4.1.- Marcas.....	84
4.1.1.-Ventajas y Desventajas del registro de Marca.....	84
4.2.- Nombre Comercial.....	95
4.2.1.- Ventajas y Desventajas del registro del Nombre Comercial....	96
4.3.- Ventajas de las Marcas contra el Nombre Comercial.....	100
4.4.- Propuesta de Modificación a la Ley de la Propiedad Industrial.....	104
CONCLUSIONES.....	109
ANEXOS	
ANEXO 1.....	113
ANEXO 2.....	117
BIBLIOGRAFIA.....	118

INTRODUCCIÓN

Hablar del Derecho en Propiedad Intelectual, enfocado a la rama de la Propiedad Industrial, tiene como objetivo aportar un mayor conocimiento de esta apasionante área a estudiosos del derecho y gente que quiera entender un poco más de este universo poco explotado y en vías de expansión del Derecho.

A lo largo de la historia se ha podido definir a la propiedad intelectual como un Derecho Real que se otorga a los autores, inventores y ejecutantes, que plasman de diferentes formas sus ideas, conocimientos y sentimientos, para dar como resultado un gran beneficio a la humanidad con las aportaciones provenientes de su intelecto y por consiguiente el Estado otorga el reconocimiento a su creación con la protección jurídica correspondiente.

La Propiedad Industrial, es la rama del derecho encargada de proteger las invenciones, patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, modelos tridimensionales, dibujos, modelos industriales e indicaciones geográficas de origen, creadas ya sea por personas físicas o morales.

Todas las figuras jurídicas antes mencionadas protegen la creatividad, la invención e ingenio que son las pertenencias más valiosas de cualquier persona, empresa y sociedad. Ante la amplitud de las figuras que se protegen podemos encontrar diferencias y por supuesto una mayor protección entre ellas en algunos supuestos, lo cual las hace más útiles a los particulares.

Dentro de todas las figuras que hemos señalado consideramos que resulta de especial importancia la marca, ya que es desde el punto de vista económico, la carta de presentación de los comerciantes, pero por sus características el nombre comercial también es difundido, siendo necesario establecer cual de dichas figuras le otorga mayor seguridad jurídica al gobernado.

En consecuencia, en este análisis las figuras jurídicas a estudiar serán las Marcas y los Nombres Comerciales.

La industria y la economía del país han avanzado en los últimos años de una forma ascendente, en ese desarrollo las Marcas ocupan un papel muy importante. El reconocimiento de una empresa que preste un servicio o realice algún producto, es de vital importancia para su competitividad en el mercado y en este caso la marca es la figura que le otorgará ese reconocimiento, de tal forma que la figura del Nombre Comercial que principalmente era utilizado por los pequeños negocios para darse a conocer en un determinado espacio geográfico ha venido ha ser remplazada por las Marcas, esto principalmente en la clasificación de servicios, mismos donde eran más utilizados los Nombres Comerciales.

La razón de este análisis es demostrar que la figura jurídica del Nombre Comercial contra la Marca en la actualidad ya no tiene los motivos de existencia que antes los sustentaban.

Entendiendo que la Marca de acuerdo a la definición legal descrita en la Ley de la Propiedad Industrial es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, así mismo se entiende por Nombre Comercial a el nombre que se le da a un establecimiento (sea industrial, comercial o de servicios), a una negociación o a un comercio.

Este análisis busca establecer las grandes ventajas que tiene el registro de una Marca ante un Nombre Comercial, en la actualidad los Nombres Comerciales han caído en desuso toda vez que las Marcas tienen un mayor peso como figura Jurídica y comercial, de tal forma podríamos englobar en un futuro la finalidad de los Nombre Comerciales a las Marcas, dándole a estas un mayor elemento de fuerza para la seguridad de sus propietarios y así eliminar de la Ley antes citada a los Nombres Comerciales como impedimentos para registrar una Marca, toda vez

que en muchos casos se citan en la práctica como impedimento de anterioridad para poder registrar una Marca, limitando o impidiendo muchos registros de Marcas que tienen mas utilidad en la industria.

Las Marcas en estos tiempos son los elementos principales de prestigio para una empresa que desea darse a conocer a nivel nacional y en muchos casos de forma internacional, dejando en desuso los Nombres Comerciales, que en algún momento fueron útiles en las fachadas de los comercios, pero hoy en día las clasificaciones de las marcas y su trascendencia nos han permitido poder desplazar esta figura, al grado de que la marcas puedan sustituir la función del nombre comercial principalmente para los establecimientos y que no se contrapongan con el registro de las Marcas.

El desarrollo de este estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos en los cuales el primer capítulo se enfoca en dar a conocer las definiciones elementales de las figuras que comprende la Propiedad Industrial, así como definir brevemente las ramas en que se divide la Propiedad Intelectual. En el segundo capítulo encontraremos el marco legislativo principal por el cual se rige la Propiedad Industrial en México y del cual se fundamenta la protección de los derechos que pueden gozar los titulares de un registro de alguna de las figuras de la propiedad industrial. El tercer capítulo nos refiere la forma en que se lleva a cabo el registro de las Marcas y los Nombres Comerciales, sus impedimentos legales y la forma correcta que se debe de realizar el tramite para que pueda ser procedente el registro o publicación de un signo distintivo. Por último en el capítulo cuarto estableceremos un análisis en el cual pretendemos establecer las Ventajas y Desventajas del registro de Marca, de igual forma las Ventajas y Desventajas que constituye el registro del Nombre Comercial, posteriormente definiremos las Ventajas que existen entre la Marca contra el Nombre Comercial; análisis que nos ayudará a entender el objetivo de este trabajo y para concluir encontraremos nuestra Propuesta de Modificación a la Ley de la Propiedad Industrial que toma como base el estudio previamente realizado y que tiene como objetivo favorecer la figura Jurídica de la Marca contra la hoy poco usual Figura del Nombre Comercial.

CAPÍTULO PRIMERO

PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1.- Concepto de la Propiedad Intelectual

El ser humano ha logrado su evolución y marcado su historia desde el momento en que ha aplicado y plasmado su conocimiento, imaginación, creatividad, innovación, descubrimientos y sentimientos, a fin de resolver problemas, expresar sus ideas y mejorar su mundo, por todo esto es valioso reconocer a los que han aportado a la humanidad parte de su intelecto, mediante la “Propiedad Intelectual”, misma que forma parte de los bienes incorpóreos dentro del patrimonio de las personas.

Citando al Doctor David Rangel Medina encontramos que define al derecho intelectual como “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”.¹

En otro orden de ideas la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el Convenio concluido en Estocolmo el 14 de julio de 1967, establece que por Propiedad intelectual se entenderá los derechos relativos a:

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

¹ RANGEL MEDINA David. *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*: Editorial McGraw-Hill. México, 1998, P. 1

- Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;
- La protección contra la competencia desleal y;
- Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.²

Manuel Albaladejo define al derecho de propiedad intelectual como el poder que la ley concede al autor de una obra científica, artística o literaria, sobre ella. De forma que queda sometida al señorío directo y exclusivo de aquél, que puede publicarla o no, modificarla, explotarla económicamente y en general, disponer de la misma de cualquier modo.

Podemos señalar que ese derecho sobre la obra implica principalmente la exclusividad de la explotación económica que se haga de la misma, ya que se podrá utilizar siempre y cuando haya el pago de los derechos correspondientes (regalías o derechos), por lo cual para algunos autores el Derecho de la Propiedad Intelectual es un derecho netamente de carácter económico.

Martín Uribe Arbeláez hace mención respecto de la actual clasificación de la propiedad intelectual en la que comprende las siguientes figuras que posteriormente estudiaremos más a fondo:

- a) Derechos de autor
- b) Propiedad Industrial
- c) *Know How* o Secreto Empresarial
- d) Derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales

Todas estas clases de Propiedad Intelectual con la característica común de exclusividad temporal basada en el privilegio legal de explotación monopolística.³

² LIPSZYC Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Ediciones UNESCO. Argentina, 1993, P. 13 y 14.

³ URIBE Arbeláez Martín *La transformación de la propiedad intelectual* Ediciones DOCTRINA Y LEY LTDA, 2005. P.P. 42,43,44,45

El diccionario jurídico nos define a la antes referida como la propiedad que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre ella y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras personas.⁴

Oscar Morineau rescata el concepto de propiedad intelectual afirmando que "es indiferente que a un fenómeno se le llame A o B con tal que sepamos la naturaleza del objeto designado por la palabra", lo importante, es la protección jurídica que se le da a determinada creación de la inteligencia.

En este contexto son tres los requisitos para la existencia jurídica del derecho de propiedad intelectual: a) la manifestación externa de la idea; b) la existencia de una norma jurídica que reconozca una facultad o atribución al autor de esa manifestación, y c) el ejercicio de la facultad concedida por la norma mediante el registro de la obra intelectual.⁵

Considerando lo antes expuesto por grandes juristas podemos definir que la propiedad intelectual es un Derecho Real que se otorga a los autores, inventores y ejecutantes, que plasman de diferentes formas sus ideas, conocimientos y sentimientos, para dar como resultado un gran beneficio a la humanidad con las aportaciones provenientes de su intelecto y por consiguiente el Estado da el reconocimiento a su creación con la protección jurídica correspondiente.

1.2.- Figuras de la Propiedad Intelectual

La Propiedad intelectual como hemos mencionado se refiere a diversas actividades del hombre, por lo cual para su estudio se encuentra dividida principalmente en dos amplias ramas denominadas Derechos de Autor y la

⁴ OSSORIO Manuel, *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales* 27ª Edición, Ed. Heliasta, P. 811

⁵ROJINA VILLEGAS Rafael Derecho civil mexicano, Cuarta Ed., México Porrúa, 1976, P. 557

Propiedad Industrial; aunque algunos autores hacen referencia al *Know How* o Secreto Empresarial y a los Derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, como nuevas ramas dentro de la Propiedad Intelectual; pero en este estudio nos enfocaremos mas al análisis de la Propiedad Industrial sin dejar a un lado a las antes mencionadas.

1.2.1.- Concepto de Derechos de Autor

Para el Maestro David Rangel Medina el Derecho de Autor “es el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación”.⁶

Humberto J. Herrera Meza define al Derecho de Autor como “el conjunto de prerrogativas morales y pecuniarias que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo de haberla creado”.⁷

Por su parte Adolfo Loredo Hill sostiene que el Derecho Autoral es un conjunto de normas de derecho social que tutelan los atributos morales y patrimoniales del autor y las facultades que de éstos se derivan, que rigen la actividad creadora de los autores y artistas, ampliando sus efectos en beneficio de los titulares de los derechos conexos.

Delia Lipszyc, define los derechos de autor en su libro titulado *Derecho de autor y derechos conexos* como “la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes

⁶ RANGEL Medina David, *op. cit.* P. 111

⁷ HERRERA Meza Humberto J. “Iniciación al derecho de autor”. Editorial Limusa. México, 1992, P. 18

de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales”.⁸

El Maestro Ernesto Gutiérrez y González define a los Derechos de Autor como “el reconocimiento y protección perpetuo del Estado, a la situación de hecho, de la creación por el pensamiento de un ser humano, de una idea u obra que la externa en sociedad, la cual llevará su nombre y nadie deberá mutilarla o alterarla y la protección y reconocimiento temporal de que sólo su creador pueda explotarla directa o indirectamente, para obtener beneficios pecuniarios por cualquier medio de transmitir el pensamiento”.⁹

El Jurista Mario Alberto Pecoroba,¹⁰ nos dice que el derecho de autor es aquel que protege a toda obra intelectual o artística y que regula además aquellas manifestaciones del espíritu que aun cuando no reúnan los requisitos necesarios para ser consideradas como obras, se encuentran vinculadas o forman partes de las mismas. Este derecho otorga a los sujetos por él amparados, la facultad de exigir el respeto a su personalidad como creadores, la de dar a conocer sus obras y la de que se respete la integridad de las mismas, así como también, la de usar o explotar sus creaciones por sí mismos o por conducto de terceros.

Nuestra Legislación establecida por Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 11 establece: “el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la misma, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial”.¹¹

⁸ LIPSZYC Delia, *ibídem*. P. 11

⁹ GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. “El patrimonio”, P.P. 559-600

¹⁰ BECERRA POCOROBA, Mario Alberto, “Treinta y tres años de Régimen aplicable al Derecho Autoral en Materia de Impuestos Sobre la Renta”, Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, Compilador Manuel Becerra Ramírez, UNAM, México, 1998, P.423

¹¹ Ley Federal de Derechos de Autor, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2010.

Se deben proteger las obras intelectuales por diversas situaciones. En primer lugar el autor debe obtener provecho de su intelecto, de su trabajo; en segundo lugar por razones culturales, si el autor está protegido, se ve estimulado para crear nuevas obras, enriqueciendo de esta manera la cultura; con relación a lo económico, los inversionistas pueden seguir invirtiendo en la creación de obras intelectuales si existe una protección efectiva; en cuarto lugar se debe respetar la obra del autor, de la manera que haya sido creada o poder otorgar la posibilidad de realizarle cambios, así como tener derecho a decidir en qué momento puede ser reproducida; y por último se deben proteger por razón del prestigio nacional.¹²

Analizando lo antes expuesto podemos definir que los derechos de autor, son el conjunto de normas otorgadas por el Estado en beneficio de los autores de obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales en compensación por la aportación realizada por su intelecto, recibiendo a cambio exclusividad en privilegios de carácter personal y patrimonial.

1.2.2.- Know How o Secreto Empresarial

Martín Uribe “define *Know How* como un saber especializado, secreto y profesional, que se traduce en economía de costos, ahorro de tiempo y dinero, mayor eficiencia, productividad, calidad, entre otros, todo esto da una indudable ventaja sobre la competencia al producir más a menor precio. Se consolida con el tiempo, y es fruto de la experiencia que paso a paso, consigue estructurar un componente intangible y de gran valor económico. También se le conoce como arte de fabricación, conjunto de procedimientos empleados en la realización técnica de un producto. Sin embargo, el know how no es solo un secreto técnico o industrial, pues también puede ser comercial y esto lo hace un conjunto de estrategias para la explotación del marketing de un producto o servicio”.¹³

¹² RANGEL Medina David, ob cit. P.P. 113, 114.

¹³ Op. Cit. P. 50

Herbert Stumpf menciona que por *know how* han de entenderse, por ende, conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía, de empresa cuya utilización le permite o, llegado el caso, le hace posible al beneficiario, no sólo la producción y venta de los objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración.¹⁴

El Know How es considerado como uno de los principales elementos del contrato de franquicia, definiéndolo como el conocimiento práctico, aplicable y comercializable; probadamente exitoso, lo que exige que exista una experiencia previa, generalmente realizada por el dador de la franquicia, y que le ha dado un éxito comercial que otros quieren seguir o utilizar en provecho propio; original, de modo que una de las partes esté dispuesta a pagar por su utilización. En la práctica contractual este elemento se traduce en un manual operativo que describe minuciosamente el procedimiento.¹⁵

1.2.3.- Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales

La protección de las obtenciones vegetales es una dimensión más de la propiedad intelectual, y como tal, es una forma de reconocer los logros de los obtentores de nuevas variedades vegetales mediante la concesión, durante un plazo limitado, de un derecho exclusivo. Para beneficiarse de protección, las obtenciones deben satisfacer una serie de criterios que garantizan su carácter novedoso y original.

La Organización que se encarga de velar por la protección de las obtenciones vegetales es la UPOV, conocida así por sus siglas en francés, a saber, *Union Internationale pour la protection des obtentions vegetales*.

¹⁴ STUMPF, Herbert. “*El contrato de know how*” Temis. Bogota. 1984. P. 12

¹⁵ LORENZETI, Ricardo Luis, “*Contratos - Parte Especial*” Rubinzal Culzoni. Argentina. 2003. P.18

La protección de las obtenciones vegetales tiene por finalidad salvaguardar los intereses de los obtentores como incentivo para el fitomejoramiento a los fines de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.¹⁶

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961 señala que por variedad vegetal debe entenderse un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de que si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Cualquier organismo vivo con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de biotecnología moderna.¹⁷

1.2.4.- Concepto de Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen) proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro, proteger el procedimiento para la obtención de nuevas variedades vegetales y Biotecnología, y que les proporcione también derecho a enajenar

¹⁶ CURSO General de Propiedad Intelectual DL-101S, Modulo 10 “*La protección de las obtenciones vegetales*” OMPI. P.P. 2, 3

¹⁷ VIÑAMATA Paschkes Carlos, “*La Propiedad Intelectual*” Trillas, México 2007, P. 515

dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes.¹⁸

Podemos entender por Propiedad Industrial como el derecho reconocido al autor de una invención o descubrimiento susceptible de aplicación industrial y también al que se reconoce a quien ha creado signos especiales, para distinguir los productos de su trabajo de otros similares.¹⁹ Así mismo debe entenderse como la manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente.²⁰

Rangel Medina David,²¹ define el Derecho de Propiedad Industrial como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios comprendidos en cuatro grupos de instituciones, el primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invenciones, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales, en un segundo grupo clasifica los elementos conocidos como signos distintivos que con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. En el tercer grupo se incluye como vinculada a la propiedad industrial la competencia desleal. Por último grupo considera el *Know How* o secreto empresarial como parte de la propiedad industrial, cabe señalar

¹⁸ VIÑAMATA Paschkes Carlos, Op. Cit. P.P. 182,183.

¹⁹ VALLETA Laura María, *Diccionario Jurídico* Ed. 2004 México, Valleta Ediciones, P. 569

²⁰ DE PINA Rafael. *Diccionario de Derecho*. Ed. Porrúa, México 1983, P. 405

²¹ RANGEL Medina David, Op. Cit. P.2

que algunos autores como anteriormente se expresó, consideran este último grupo como parte independiente de la propiedad intelectual.

Al respecto de la definición del jurista Rangel Medina, podemos considerar que nos proporciona un nuevo elemento, la temporalidad de la explotación de los derechos, frente al carácter perpetuo que le otorgan otros autores.

Tomando los criterios anteriores entendemos por propiedad industrial, como el derecho que tiene el titular y creador de una invención ya sea denominada marca, nombre comercial, aviso comercial, denominación de origen, marca colectiva, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, enfocados principalmente en la industria, para poder ejercer un derecho de explotación temporal definido o indefinido como compensación a su creatividad.

1.3.- Figuras de la Propiedad Industrial

Las figuras de la Propiedad Industrial protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Las figuras a definir en este segmento son: las marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen, marcas colectivas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

1.3.1.- Marcas

El origen y funciones de la marca están profundamente arraigados en la historia, hace 3,000 años, los artesanos indios solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán, más adelante se utilizaron marcas en la cerámica romana, posteriormente en la Edad Media los símbolos heráldicos

que indicaban la filiación o el origen de una familia en particular. Cuando se llega al aspecto comercial de las cosas, tenemos los sellos o señales de los artesanos que indicaban su membresía en ciertos gremios; y últimamente tenemos los símbolos que indican que un producto se origina en una determinada empresa comercial. A principios del siglo, el mundo comercial se transforma por completo y, al nacer la competencia, surge la marca como protectora del fabricante, pues ampara y distingue sus productos.²²

La Ley de la Propiedad Industrial nos define en su artículo 88 que se entenderá por marca “a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.²³ En este sentido entendemos que una marca es un signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores, ya sea que esta sea representada por palabras, dibujos, letras, números, slogans o emblemas.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial define a la marca como un signo distintivo que indica ciertos bienes o servicios que han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.²⁴

Como Definición técnica Genaro Góngora Pimentel en el diccionario jurídico define que las marcas son signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.²⁵

²² Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Diccionario jurídico mexicano 11va edición*, México Editorial Porrúa, 1998, Tomo III, P. 2079

²³ Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Fiscales ISEF, 2011, P.21

²⁴ <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>

²⁵ Instituto de Investigaciones Jurídicas *Diccionario jurídico mexicano.*, Op. Cit. P. 2079

David Rangel Medina define la marca como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los competidores.²⁶

Baylos Carroza indica que la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.²⁷

Justo Nava Negrete refiere a la marca como todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.²⁸

Unificando los criterios de las definiciones citadas consideramos que la marca es todo signo distintivo susceptible de representación, para ser utilizado en la industria y mercado con el objetivo de diferenciar productos y servicios de los proporcionados por sus competidores dando así un distintivo y prestigio a los antes mencionados.

1.3.2.- Nombres Comerciales

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

²⁶ RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, U.N.A.M., México, 1991, P. 48

²⁷ CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas editor distribuidor, Tercera edición, México 2003, P. 103

²⁸ NAVA NEGRETE Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, Primera edición, México 1985, P.P. 146,147

La finalidad del nombre comercial está constituida en diferenciar principalmente establecimientos negociaciones o empresas de sus competidores que se encuentran dentro de un mismo entorno geográfico.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha considerado el nombre comercial como cualquier signo, denominación, palabra o figura que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicio dentro de una zona geográfica donde este establecida su clientela, de otros de su misma especie o giro.²⁹

El Maestro Rangel Medina define el Nombre Comercial como el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil. Así mismo nos indica que el rótulo de establecimientos es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial, de igual forma hace referencia que la muestra del establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil.³⁰

1.3.3.- Avisos Comerciales

La Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 100 nos define como aviso comercial “a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”,³¹ la duración de los avisos comerciales es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud misma que es renovable por periodos del mismo tiempo.

²⁹ VIÑAMATA Paschkes Carlos, Op. Cit. P. 423

³⁰ RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P. 82,83

³¹ Ley de la Propiedad Industrial, Op. Cit, P. 28

Los avisos comerciales también son conocidos como eslóganes, tienen una función eminentemente publicitaria de los artículos o servicios que promueven, en este sentido se pueden definir como frases para anunciar y dar a conocer los antes mencionados, por ejemplo: “Entre del zapato y el pantalón esta el detalle de distinción... Donelli”.

Citando nuevamente al Maestro Rangel Medina,³² define que el aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el eslogan comercial con el que se da a conocer al público para efectos de propaganda la marca, el nombre comercial y las denominaciones de origen, éstas consideradas como identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales. En este sentido con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las figuras de la propiedad industrial antes mencionadas.

Cabe mencionar que el aviso comercial también conocido como anuncio comercial no está incluido entre los objetos de la protección de la propiedad industrial por el Convenio de París. El Maestro citado hace referencia que para definir de una forma más amplia le figura en estudio, podemos acudir al Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, mismo que en su artículo 2º, fracción II, define como anuncio: Toda expresión gráfica o escrita que señale, promueva, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, industriales, mercantiles, técnicas, políticas, cívicas, culturales, artesanales, teatrales o del folklore nacional. Aplicada esta definición para el registro de los avisos comerciales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, se consideraría únicamente como expresiones escritas y no gráficas, toda vez que esta figura no tiene como elementos medios gráficos.

³² RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.P. 91, 92

1.3.4.- Denominaciones de Origen

El artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial refiere que: “se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos”.³³

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen conforme lo establece el artículo 165 de la ley en comento, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y solo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que lo revoque. El Titular de las denominaciones de origen es el Estado Mexicano y éstas solo podrán usarse mediante autorización que expide al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la autorización para poder utilizar una denominación de origen se otorga por un periodo de diez años y podrá renovarse por periodos iguales siempre y cuando las personas físicas o morales que lo soliciten continúen cumpliendo con los requisitos establecidos.

Dentro de las denominaciones de origen más conocidas a nivel internacional podemos encontrar el cognac, el champagne, el jerez, el pisco y orgullosamente mexicanos el tequila, el mezcal, el olinalá y la Talavera de Puebla.

Martín Uribe define la Denominación de origen como una región específica en la cual, gracias a la combinación de factores telúricos y a una decantada habilidad en la elaboración, se consigue una calidad excelsa reputada como la mejor en ese tipo de producto.³⁴

Las denominaciones de Origen para el Maestro Rangel Medina son definidas como el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico

³³ Ley de la Propiedad Industrial, Op Cit. P. 38

³⁴ URIBE ARBELÁEZ Martín Op. Cit. P. 47

con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales, propios de dicha región geográfica como tierra, clima y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirla.³⁵

1.3.5.- Marcas Colectivas

Las Marcas Colectivas, son aquellos signos visibles que distinguen en el mercado los productos y servicios de las asociaciones, sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, respecto de los productos o servicios de terceros. De acuerdo a lo que se establece en la Ley de la Propiedad Industrial, las marcas colectivas tienen la misma finalidad que las marcas normales, aunque principalmente están enfocadas a las sociedades de productores, el trámite de estas marcas además cumplir con las mismas formalidades de las marcas normales deben de agregar dos requisitos más, el primero consiste en la lista de asociados que van a ser los únicos titulares para poder producir los productos u otorgar los servicios que están protegiendo, con respecto a la titularidad de los miembros de las asociaciones es intransferible, el segundo requisito consiste en la presentación del documento en donde se establecen los requisitos de las reglas para el uso de la marca colectiva.³⁶

1.3.6.- Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una

³⁵ RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.P. 86 a 90

³⁶ VINAMATA Paschkes Carlos, Op. Cit. P.P. 409, 410

persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

En nuestra legislación una marca es famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Atendiendo las dos definiciones que nos establece la Ley de la Propiedad Industrial encontramos la diferencia entre la notoriedad de una marca y la fama, partiendo que la condición de notoriedad, radica en la existencia de un círculo específico de consumidores conocedores de la marca, y la condición de fama de una marca nace en el momento que dicho conocimiento se desborda de ese círculo e impacta a la mayoría del público consumidor.

1.3.7.- Patentes

El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial considera invención a “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

Jaime Delgado Reyes en su obra *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*, define a la patente como el privilegio de explotación que otorga el Estado a quien ha desarrollado una invención.³⁷

El Maestro Rangel Medina³⁸ define invención como el planteamiento de un problema en la industria y la propuesta de su solución, por otro lado define a la patente como el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales. Los principios

³⁷ DELGADO REYES Jaime, *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*, Ed. Oxford, Primera Edición, México 2001, P. 24

³⁸ RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.P. 23 a 25

establecidos por la doctrina y la legislación para la protección de un invento dependen de la satisfacción de condiciones que pueden ser positivas o negativas.

Las condiciones positivas pertenecen a la naturaleza misma de la creación entendiéndose por éstas la presencia de una invención a su acepción legal, que la invención sea resultado de una actividad inventiva, que la invención sea nueva y que la invención sea susceptible de aplicación industrial. En cambio las condiciones negativas de patentabilidad obedecen a razones de orden económico y político que varían de acuerdo con la ideología o doctrina filosófica de los gobiernos.

Considerando aun que se den las condiciones positivas o negativas para la patentabilidad nuestra legislación considera como no patentables: los procesos biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza, las razas de animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.

La Ley de la Propiedad Industrial, nos indica los privilegios que otorga el Estado al titular de una patente, mismos que consisten, en el derecho exclusivo de explotación de la invención, el derecho que se otorga para la invención de un producto radica en impedir a otras personas que fabriquen usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin previo consentimiento y si la materia de la patente es un proceso, se gozará del derecho de impedir a otras personas que utilicen sin su consentimiento un proceso patentado y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso. En la actualidad la duración del privilegio del monopolio para la explotación de la invenciones patentadas es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud siempre y cuando se pague la tarifa correspondiente a los derechos obtenidos, en caso de que estos derechos no sean cubiertos la patente caduca y la invención cae en el dominio público.³⁹

³⁹ Ley de la Propiedad Industrial, Op. Cit, 2011, P.P. 9 y 19.

Pedro Carrillo Toral cita al Doctor George Gansser el cual refiere a las patentes como documentos oficiales, por los cuales el Estado garantiza al inventor o a su sucesor el derecho exclusivo de explotación económica de su invención durante un número de años determinados.⁴⁰

Partiendo del análisis de los estudiosos antes expuestos entendemos a la patente en estricto sentido como un privilegio que otorga el Estado para la explotación de la invención realizada, mismo que debe ser tomado como una recompensa a los inventores por su aportación a la humanidad.

1.3.8.- Modelos de Utilidad

La Ley de la Propiedad Industrial define a los modelos de utilidad, como “los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.⁴¹ Para que los modelos de utilidad sean registrables deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial siendo así obtendrán una vigencia de diez años improrrogables.

Los modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación, de manera más breve puede decirse que el modelo de utilidad es la creación industrial consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último.⁴² Como ejemplo práctico podemos citar: cortaúñas, saca corchos, pinzas, tijeras, abrelatas, etc.

⁴⁰ CARRILLO TORAL Pedro, *El Derecho Intelectual en México*, Ed. Plaza y Valdez, Primera Edición, México 2002, P. 102

⁴¹ Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 2010

⁴² RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P. 48 y 49

1.3.9.- Diseños Industriales

El diseño industrial es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan un aspecto peculiar y propio; cuando la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente hablamos de un dibujo industrial o si el diseño va a servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto es un modelo industrial.⁴³

En otro sentido el Maestro Rangel Medina⁴⁴ define al diseño industrial como todo nuevo dibujo, toda forma plástica nueva, todo objeto industrial que se diferencia de sus similares, sea por una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisonomía propia y nueva.

La Ley de la Propiedad Industrial considera como diseños industriales a los diseños nuevos que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, nuestra legislación comprende como diseño industrial a los dibujos industriales y los modelos industriales, los primeros son definidos como *“toda combinación de figuras, líneas, colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio”* y como modelos industriales se entiende *“toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”*.

Con respecto a la duración de la protección de los diseños industriales tendrá una vigencia de 15 años improrrogables a partir de la fecha de presentación.

⁴³PEREZ MIRANDA J. Rafael, *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Ed. Porrúa, Tercera Edición, México 2002, P. 158

⁴⁴RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.P. 43 y 44

Como ejemplo de dibujos industriales podemos considerar alfombras, tapices, prendas de vestir, cortinas, tapetes, todos sin importar el material del que están elaborados lo importante es que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación industrial, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo y a la vez utilitario. Por ejemplo de modelos industriales se pueden citar relojes, zapatos, sillas, automóviles, lentes etc., estos productos y un sinnúmero más tienen como característica, que están constituidos de volumen que imprime a los objetos una forma artística.

La diferencia clara entre un dibujo y un modelo industrial, es que el dibujo industrial es de naturaleza bidimensional y el modelo industrial tiene la característica de ser tridimensional.

1.3.10.- Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

El Título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial nos define circuito integrado como “un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica”.

De la misma forma nos define como “Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Será considerado “Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común

entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación”.⁴⁵

La diferencia entre un circuito integrado y un esquema de trazado radica en que el primero es un componente electrónico que constituye una de las partes de un aparato electrónico, mientras que el esquema de trazado es el diseño de los elementos que componen un circuito integrado cuyo objetivo es definir las funciones electrónicas que va a realizar el circuito integrado, por consiguiente las creaciones que van a ser protegidas por la ley antes referida serán los esquemas de trazado.⁴⁶

El registro de los esquemas de trazo tiene una vigencia improrrogable de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro, este registro confiere al titular el derecho de impedir que otra persona sin su autorización reproduzca en su totalidad los esquemas de trazo protegidos, o cualquiera de sus partes que se consideren originales por incorporación de un circuito integrado, así mismo que se importe, venda o distribuya en cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazo protegido o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazo protegido reproducido lícitamente.

⁴⁵ Ley de la Propiedad Industrial, Ob Cit. P.42

⁴⁶ CARRILLO TORAL Pedro, Op. Cit., P. 19

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO LEGISLATIVO

2.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Propiedad Industrial en su marco legislativo se encuentra contemplada dentro de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los artículos 5, 28 y 90 mismos que a continuación explicaremos brevemente.

El Artículo 5º Constitucional nos refiere que:

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial”.⁴⁷

La Propiedad Industrial se encuentra estrechamente ligada con este artículo, en el sentido de que los profesionistas, la industria establecida y el comercio para ser reconocidos generalmente deben tener una Patente, una Marca o Nombre Comercial con los que se abrirán paso en el mercado, en el hecho de existir la libertad de poder dedicarse a la profesión industria o comercio que se desee da una amplitud para que cada individuo dentro de sus posibilidades explote sus capacidades siempre y cuando no se contrapongan con la ley y las buenas costumbres, para poder tener la iniciativa de crear un invento y generar una patente o bien generar una marca con la cual va a poder tener la libertad de trabajar.

⁴⁷ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Mc Graw Hill, 2011, P.9

Referente al artículo 28 Constitucional nos indica que:

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

Enfocado principalmente a la Propiedad Intelectual y a su rama que estamos estudiando, el noveno párrafo de este artículo refiere que: “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. La Propiedad Industrial queda relacionada con esta garantía individual en el sentido de la protección que se brinda a los inventores en el caso de las patentes, así como en el caso de los autores y artistas el sentido de no considerarse como monopolio a un privilegio temporal de explotación que brinda el estado, por su aportación a la humanidad, así mismo se entiende como un estímulo a los inventores e industrias para continuar con esta labor intelectual.

El Artículo 90 Constitucional es el precepto que nos indica que:

“La administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y la Secretarías de Estado y Departamento Administrativos”.

En relación a lo antes citado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una institución descentralizada que es considerada como parte de la Administración Pública Federal y por consiguiente regulado por la Ley orgánica de la Administración Pública así como por sus propios lineamientos como la Ley de la Propiedad Industrial, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismos que explicaremos más adelante.

2.2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

La Ley Orgánica de la administración Pública Federal nos establece que la Secretaría de Economía es *el organismo encargado de regular las funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, teniendo como fundamento principal el artículo 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se le otorga la atribución de *“Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología”*.⁴⁸

El artículo 45 de la Ley en comento nos establece que “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 propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”, en este sentido el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo que fue creado por decreto presidencial el 10 de diciembre de 1993 por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Así mismo el estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial define al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como *“un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, en su carácter de autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de*

⁴⁸ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf

*la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, y demás disposiciones aplicables”.*⁴⁹

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es considerado como un organismo descentralizado de la Administración pública, toda vez que cuenta con las siguientes características que son propias de la descentralización administrativa (forma de organización que adopta, mediante una ley, la Administración Pública para desarrollar actividades que competen al Estado):⁵⁰

- Fue creado por decreto presidencial.
- Cuenta con un régimen jurídico propio.
- Tiene personalidad jurídica y denominación.
- Posee ámbito territorial, sede de oficinas y dependencias.
- Tiene órganos de dirección, administración y representación,
- Cuenta con una estructura administrativa interna, patrimonio propio, objeto, finalidad y régimen fiscal.

2.3.- Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.⁵¹

Como antecedentes en México, la primera noticia que se tiene de una reglamentación en materia de propiedad industrial la constituye la *Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores* de algún ramo de la industria, del 7 de mayo de 1832.

⁴⁹ Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/>

⁵⁰ ACOSTA ROMERO, Miguel, *Compendio de derecho administrativo Parte general*, Ed., Porrúa, Cuarta Edición, México 2003, P.P. 226, 227

⁵¹ CASTREJON GARCIA Gabino Eduardo, Op. Cit., P. 103

En 1889 se comienza a legalizar con sentido técnico en la materia, con la *Ley de Marcas de Fábrica* del 28 de noviembre de 1889.

El 7 de junio de 1890 se promulgó la *Ley de Patentes de Privilegio*, cuyo concepto de patentabilidad se basa en la ley francesa de 1844, que sufrió algunas reformas el 27 de marzo de 1896.

El 25 de agosto de 1903, con una gran influencia del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, revisado en Bruselas en 1900, se publicó la *Ley de Marcas Industriales y de Comercio*.

En 1909 fue publicado el Reglamento para el Registro Internacional de Marcas, de acuerdo con el Arreglo de Madrid de 1891.

El 27 de julio de 1928 se expidieron la *Ley de Patentes de Invención* y la *Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales*, que contienen conceptos modernos de la propiedad industrial.

El 31 de diciembre de 1942 se expidió la *Ley de la Propiedad Industrial*, que estuvo vigente por 33 años dando una protección muy amplia a estos derechos. Se puede considerar que fue una reglamentación acorde con la época y la tendencia económico-política internacional, de ahí que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones. Esta ley fue abrogada el 30 de diciembre de 1975, por la entrada en vigor, el 11 de febrero de 1976, de la *Ley de Invenciones y Marcas*, debido a que en esa década (1975-1985) la corriente político-económica de nuestro país se inclinaba abiertamente hacia la rectoría del Estado, con un amplio impulso a la inversión nacional y una estricta regulación a la extranjera, como era la corriente internacional. Por consecuencia varios países cayeron dentro de una espiral inflacionaria, el valor de sus monedas se redujo y la población perdió el poder adquisitivo, hasta caer en una crisis económica alarmante, en la que México no fue la excepción.

Debido a la mala experiencia con la política económica seguida en esos años, el 27 de junio de 1991 se publicó la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, promulgada el 25 de junio del mismo año, que, al igual que la ley de 1942, pero perfeccionada y acondicionada la época moderna, vuelve a fomentar la protección a la inversión extranjera y a los derechos de propiedad industrial, aumentando entre otras cosas los plazos de vigencia de las patentes y la introducción de los modelos de utilidad. Se facilita así la forma de acreditar el uso y la explotación de patentes y marcas, al establecer la protección a los secretos industriales, abrogando la legislación referente a regular la transferencia de tecnología. Considera la patentabilidad de invenciones biotecnológicas, incluidas las nuevas variedades vegetales, la simplificación de la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, el incremento del plazo de vigencia de las marcas de cinco a diez años y la posibilidad de renovación para nuevos periodos por el mismo tiempo, entre otras consideraciones.

El 13 de julio de 1994 fue aprobado el decreto por el que se reformó la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* de 1991, se expidió el 29 de julio de 1994 y se publicó en el *DOF* el 2 de agosto de 1994. El nombre de la ley vuelve a ser *Ley de la Propiedad Industrial*, nombre que conserva hasta la fecha.

La estructura de la Ley de la Propiedad Industrial está constituida por ocho Títulos, que a su vez se encuentran divididos en capítulos, mismos que a continuación serán brevemente explicados.

El Título primero de la Ley en comento está compuesto por un capítulo único dividido en ocho artículos, los cuales desarrollan las disposiciones generales en el sentido que se establecen las características a las que está sujeta la Ley referida, de esta forma la describe como de orden público, de observancia general en toda la República entendiéndose por esto de orden Federal, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México es parte, así mismo se establece al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI) como la entidad administrativa en representación del Ejecutivo Federal para llevar a cabo su aplicación administrativa.

El artículo segundo nos indica el objeto de la antes citada entendiéndose que ha sido creada para:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII.- Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Para efectos de este análisis la fracción V nos establece las funciones elementales de la autoridad competente, mencionando las figuras que la ley contempla para su protección, de esta forma resguarda los derechos derivados para la Propiedad Industrial.

Las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentran reguladas por su artículo sexto en el cual se establece que como organismo descentralizado tiene las siguientes funciones:

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como principal autoridad administrativa encargada de resguardar los derechos de la propiedad Industrial, al coordinarse con otras entidades administrativas tiene como objetivo poder establecer acuerdos que fomenten y refuercen los derechos de la Propiedad Industrial en beneficio del sector industrial y tecnológico.

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

Impulsar el desarrollo del sector industrial constituye un instrumento de apoyo para la economía nacional.

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

En ésta fracción se describe la función primordial que generalmente las oficinas de patentes y marcas del mundo desempeñan consistente en otorgar el reconocimiento y proteger los derechos que tiene cada figura de la propiedad industrial.

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

Con la finalidad de resguardar los derechos de propiedad Industrial el Instituto es la autoridad encargada como primera instancia de llevar a cabo los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de las solicitudes y registros de las figuras de la propiedad industrial, así como emitir las resoluciones en cuanto a las controversias que se susciten para la protección de los derechos antes citados.

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

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el ministerio público federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

Respecto a las fracciones V, VI, VII, VIII y IX, atribuyen al Instituto prácticamente las facultades de un tribunal para poder ordenar medidas cautelares para cuidar y hacer valer los derechos que este tutela.

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el título cuarto del libro quinto del código de comercio;

Cabe aclarar que la facultad contemplada en esta fracción se limita a que el Instituto actúe como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con derechos de propiedad industrial, pero sólo en lo que refiere al pago de daños y perjuicios toda vez que como lo consigna el precepto, tal actuación queda, atada a las reglas que para el efecto establece el Código de Comercio, ya que la Ley de la Propiedad Industrial no manifiesta disposición alguna para resolver por la vía del arbitraje los conflictos propios de la materia.

X. Efectuar la publicación legal, a través de la gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidas y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta ley;

La gaceta que emite el Instituto tiene como finalidad dar a conocer al público en general mediante su publicación, los nuevos registros de marcas, patentes y figuras que resguarda el Instituto, así como publicar todas las resoluciones que emite con respecto a los derechos que protege.

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

A) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

B) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

C) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

D) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

E) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

F) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

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

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

El Instituto hasta el día de hoy ha cumplido con todas las labores descritas para la difusión de los derechos de la propiedad industrial a través de diversos tratados, acuerdos, programas, seminarios y cursos, así como la publicación de varios folletos informativos, guías y manuales, que han permitido dar un mayor impulso a la propiedad industrial en nuestro país.

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la secretaria de comercio y fomento industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Considerando las facultades y funciones previamente descritas podemos resumir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el órgano principal encargado de unificar criterios para la propiedad industrial, al coordinarse con las diversas instituciones públicas y privadas así como nacionales, extranjeras e internacionales celebrando convenios de cooperación, de igual forma fomenta al sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías mediante programas de estímulos, se encarga de difundir, promover y asesorar a las empresas y particulares con respecto a la propiedad industrial. En cuanto a los tramites de las

figuras de la propiedad industrial es el encargado de otorgar o negar los registros que a estas corresponden, así mismo sustancia los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial emitiendo las declaraciones administrativas correspondientes, con respecto a los procesos funge como arbitro en las resoluciones de controversia, tiene la facultad de designar peritos así como poder actuar como depositario cuando se le solicite conforme a la Ley.

El Título Segundo de la Ley de La Propiedad Industrial se encuentra dividido por siete capítulos, que comprenden 73 artículos, los cuales regulan las invenciones entre las que se encuentran las patentes, modelos de utilidad y los diseños industriales. El Capítulo Primero hace mención de las disposiciones preliminares y los principios en los que se van a basar los derechos de los inventores, el Capítulo Segundo determina los lineamientos de las patentes, se establecen las invenciones que pueden ser patentables, así como los impedimentos de las mismas y los derechos que del registro derivan, el Capítulo Tercero nos establece las reglas concernientes a los modelos de utilidad, el Capítulo Cuarto fundamenta los lineamientos para los diseños industriales y qué diseños son considerados como tales, referente al Capítulo Quinto nos establece los requisitos fundamentales para la tramitación y registro de una patente, el Capítulo Sexto delimita los tramites de licencias y la transmisión de derechos de una patente y el ultimo Capítulo de este título regula las causales de nulidad y caducidad de patentes y registros.

El Título Tercero de la Ley en estudio es el apartado enfocado a los Secretos Industriales, compuesto por un capítulo único dividido en 6 artículos que nos dan las especificaciones por las cuales se encuentran regulados los secretos en comento.

El Título Cuarto, se encuentra dividido por siete capítulos, que para nuestra investigación serán los más importante ya que en estos, se encuentran regulados nuestros elementos de estudio, mismos que mas adelante desarrollaremos a

profundidad, las marcas y los nombres comerciales, el Capítulo Primero nos delimita el campo enfocado a las marcas, el Capítulo Segundo nos da las especificaciones de las marcas colectivas, en el Capítulo Tercero se ubican los lineamientos que se establecen para los avisos comerciales, el Capítulo Cuarto base para nuestro estudio a realizar y que desarrollaremos en lo subsecuente, nos describe lo relativo a los nombres comerciales, el Capítulo Quinto regula lo concerniente al registro de las marcas y los requisitos para que este se puede llevar acabo, Capitulo Sexto define la forma en que se llevarán los tramites de licencias y transmisión de derechos de las figuras antes mencionadas tema que abordaremos detenidamente, el Capitulo Séptimo regula las causales de nulidad, caducidad y cancelación de registro de una marca y de las figuras contenidas en este Título.

El Título Quinto habla acerca de las denominaciones de origen, el Capítulo Primero establece los principios que necesita un producto para que sea considerado como un denominación de origen y el Capítulo Segundo delimita los requisitos fundamentales para poder adquirir la autorización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y así utilizar la figura mencionada para la elaboración de los productos y que cumplan con las estipulaciones necesarias.

Esquemas de trazado y circuitos integrados son las figuras de la materia en estudio que se encuentran reguladas en el Título Quinto bis que a su vez comprende un solo capitulo en el cual se engloba todo lo referente para poder tramitarlos y en su caso otorgar un esquema de trazado.

El Título Sexto dividido en tres capítulos en donde se establecen las reglas generales de los procedimientos que se llevan dentro del Instituto, de igual forma los procedimientos de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción que se pueden instaurar en contra de las figuras estudiadas asimismo se considera como Ley supletoria el Código de Procedimientos Civiles, el último Capítulo de este titulo comprende los recursos de

de reconsideración principalmente cuando se niega una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial.

Las inspecciones, infracciones, sanciones administrativas y delitos enfocados a la materia en estudio se encuentran regulados por el Título Séptimo mismo que se divide en tres capítulos, en el Primero se regulan las visitas de inspección realizadas por el Instituto para evaluación de posibles delitos, el Capítulo Segundo nos habla de las infracciones y sanciones administrativas a las cuales puede ser acreedora una persona por un mal uso de las figuras jurídicas reguladas por esta ley, el Capítulo Tercero delimita cuales son los delitos que se pueden cometer en contra de los elementos que protege la Propiedad Industrial.

2.4.- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como lo determina en su Artículo Primero, tiene la finalidad de establecer la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables en la materia.

Los órganos encargados para el desahogo de los asuntos, competencia del Instituto son:

I. Junta de Gobierno;

II. Dirección General;

III. Direcciones Generales Adjuntas de:

- a) Propiedad Industrial, y
- b) Los Servicios de Apoyo;

IV. Coordinación de Planeación Estratégica;

V. Direcciones Divisionales y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales de:

a) Patentes

I) Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Patentes;

- Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;
- Coordinación Departamental de Examen de Forma;
- Coordinación Departamental de Titulación y Conservación de Derechos;
- Coordinación Departamental de Archivo de Patentes;

II) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes;

- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Química;
- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Eléctrica;
- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Biotecnológica;
- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales;

b) Marcas

I) Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas;

- Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;
- Coordinación Departamental de Conservación de Derechos;
- Coordinación Departamental de Archivo de Marcas;

II) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos;

- Coordinación Departamental de Examen de Marcas A;
- Coordinación Departamental de Examen de Marcas B;
- Coordinación Departamental de Examen de Marcas C;
- Coordinación Departamental de Examen de Marcas D;

c) Protección a la Propiedad Intelectual

I) Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal;

- Coordinación Departamental de Infracciones y Delitos;
- Coordinación Departamental de Inspección y Vigilancia;

II) Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Nulidades;
- Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad;

III) Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio;

- Coordinación Departamental de Visitas de Inspección de Infracciones en Materia de Comercio;
- Coordinación Departamental de Resoluciones de Infracciones en Materia de Comercio;

IV) Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias;

- Coordinación Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias;

d) Sistemas y Tecnología de la Información

- I) Subdirección Divisional de Desarrollo de Sistemas;**
 - Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de Marcas;
 - Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de Patentes;
 - Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de Protección a la Propiedad Intelectual;

- II) Subdirección Divisional de Soporte a Sistemas;**
 - Coordinación Departamental de Redes y Comunicaciones;
 - Coordinación Departamental de Soporte Técnico;
 - Coordinación Departamental de Producción de Sistemas;

- III) Subdirección Divisional de Productos de Información Tecnológica;**
 - Coordinación Departamental de Publicaciones y Estadística;
 - Coordinación Departamental de Producción de Discos Compactos;
 - Coordinación Departamental de Documentación Electrónica y Microfilm;

e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica

- I) Subdirección Divisional de Promoción y Difusión de la Propiedad Industrial;**
 - Coordinación Departamental de Promoción y Apoyo Logístico;
 - Coordinación Departamental de Estudios de Difusión de la Propiedad Industrial;

- II) Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica;**
 - Coordinación Departamental del Centro de Información Tecnológica;
 - Coordinación Departamental de Acervos Documentales;

f) Relaciones Internacionales

- I) Subdirección Divisional de Negociaciones y Legislación Internacional;**
 - Coordinación Departamental de Negociaciones Internacionales;

- II) Subdirección Divisional de Asuntos Multilaterales y Cooperación Técnica Internacional;**
 - Coordinación Departamental de Asuntos Multilaterales;

g) Oficinas Regionales

- I) Titular de la Oficina Regional Occidente;**
 - Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;
 - Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

- II) Titular de la Oficina Regional Norte;**
 - Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

III Titular de la Oficina Regional Sureste;

- Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;
- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

IV Titular de la Oficina Regional Bajío;

- Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;
- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

h) Administración

I) Subdirección Divisional de Recursos Humanos;

- Coordinación Departamental de Selección, Reclutamiento y Capacitación;
- Coordinación Departamental de Nómina;

III) Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales;

- Coordinación Departamental de Adquisiciones;
- Coordinación Departamental de Servicios Generales;

III) Subdirección Divisional de Finanzas y Presupuesto;

- Coordinación Departamental de Presupuesto;
- Coordinación Departamental de Contabilidad;
- Coordinación Departamental de Tesorería;

i) Asuntos Jurídicos

I) Subdirección Divisional de Representación Legal;

- Coordinación Departamental de Procedimientos Legales;

II) Subdirección Divisional de Amparos;

- Coordinación Departamental de Amparos;

III) Subdirección Divisional de Legislación y Consulta;

VI. Órgano Interno de Control, que se rige conforme al artículo 21 de este Reglamento.

Con respecto a nuestro tema la Dirección Divisional de Marcas, y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales son las encargadas de llevar a cabo la regulación, coordinación, autorización, registro y organización de las marcas, nombres comerciales, avisos comerciales,

marcas colectivas y denominaciones de origen, teniendo a su cargo las siguientes responsabilidades y facultades:⁵²

I. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;

IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

V. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

VI. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y

⁵² Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, www.ordenjuridico.gob.mx, Artículo 13

transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y

VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

Conocer la forma en que se encuentra estructurado el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, así como entender las funciones que desempeña principalmente la Dirección Divisional de Marcas y sus departamentos adjuntos es importante para nuestro tema, toda vez que de estos órganos y sus criterios depende la valoración de las Marcas y los Nombre Comerciales para que estos puedan ser otorgados o negados, de igual forma emite las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que resguarda, promueve y fomenta la protección de los derechos que otorga. En nuestro siguiente capítulo abordaremos de qué forma en la práctica funciona cada uno de los departamentos correspondientes al área de marcas.

2.5.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

La estructura del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial⁵³ se encuentra compuesta por 79 artículos comprendidos en Cuatro títulos, el primero regula las disposiciones generales y el objeto del ordenamiento en mención, de igual forma se establece la manera en que serán entregadas y reguladas las solicitudes y promociones que se presenten dentro del Instituto, se establece la forma en que se llevarán a cabo las notificaciones de las resoluciones, requerimientos y demás actos de los cuales el órgano en comento está facultado, en el siguiente capítulo se delimita el acreditamiento de la personalidad de los

⁵³ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Fiscales ISEF, México 2011

representantes legales y de qué forma se lleva a cabo el registro general de poderes, para terminar este Título también refiere la forma en que los expedientes podrán ser consultados.

Título Segundo dividido en tres capítulos establece las disposiciones a seguir para las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

Objeto de nuestro estudio las marcas, avisos y nombres comerciales están regulados en el Título Tercero por un capítulo único que complementa a la Ley de la Propiedad Industrial con respecto a la presentación de las solicitudes y requisitos que son necesarios para que el registro se pueda otorgar sin que exista impedimento legal.

2.6.- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra dividido por once capítulos, que tienen por objeto, el regular la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del Instituto, así como la distribución de las funciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables. La estructura orgánica que este Estatuto regula ya ha sido mencionada en el punto concerniente a él Reglamento Interno del Instituto por tal motivo solo delimito la forma en la que El estatuto se encuentra dividido:

- **Capítulo primero** disposiciones generales
- **Capítulo segundo** de la estructura orgánica
- **Capítulo tercero** de la junta de gobierno
- **Capítulo cuarto** del director general
- **Capítulo quinto** de las áreas administrativas

- **Capítulo sexto** de la adscripción y organización interna de las áreas administrativas
- **Capítulo séptimo** de la contraloría interna
- **Capítulo octavo** del órgano de vigilancia
- **Capítulo noveno** de los órganos colegiados
- **Capítulo décimo** de la suplencia de los servidores públicos del instituto
- **Capítulo décimo primero** de las modificaciones al estatuto

2.7.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo presente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

Los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se remontan a 1883, año en que Johannes Brahms componía su tercera sinfonía, Robert Louis Stevenson escribía La Isla del tesoro, y John y Emly Roebling finalizaban la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York. Fecha histórica puesto que en ese año se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, a saber:

- las patentes (invenciones);
- las marcas;
- los dibujos y modelos industriales

El Convenio de París entró en vigor en 1884 en 14 Estados.

En 1886 entra en escena el derecho de autor con la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a:

- novelas, cuentos, poemas obras de teatro;
- canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y
- dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.

Como en el caso del Convenio de París, para el Convenio de Berna se creó una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar lo que se denominarían Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (Organización más conocida por su sigla francesa BIRPI). Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, esa Organización fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy la OMPI es una entidad dinámica integrada por 179 Estados miembros, cuenta con 859 funcionarios procedentes de 86 países, y su misión y mandato están en constante evolución.

A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la Organización. En 1960, las Oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la Ciudad. Diez años más tarde y tras la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las Oficinas pasaron a constituir la Organización antes citada, a raíz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una Secretaría para que rindiera cuentas de las actividades de la Organización a los Estados miembros.

En 1974, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pasó a ser un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En 1978, la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se trasladó a la actual Sede que hoy es un edificio emblemático de Ginebra.

En 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Lo que en su día condujo a los Convenios de París y de Berna -el deseo de fomentar la creatividad protegiendo las obras del intelecto- ha sido el motor de la labor de la Organización y la de su predecesora en los últimos 120 años. Pero el alcance de la protección y de los servicios que proporciona la Organización han experimentado un auge extraordinario en esos años.

En el siglo XXI, la propiedad intelectual desempeñará un papel cada vez más importante en la escena internacional. Las obras del intelecto, es decir la propiedad intelectual, como las invenciones, los dibujos y modelos, las marcas, los libros, la música y las películas son un elemento indispensable del que se sirven hoy todos los continentes.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. La protección internacional estimula la creatividad humana, ensancha las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquece el

mundo de la literatura y de las artes. Al crear un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual, también facilitan el comercio internacional.

Hoy la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuenta con 179 Estados Miembros, entre ellos México; más del 90% de los países del mundo, señal de la fundamental importancia y pertinencia que se atribuye a la labor de la Organización.

Cuenta con 916 funcionarios procedentes de todo el mundo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lleva a cabo numerosas actividades relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual, como la administración de tratados internacionales y la prestación de asistencia a gobiernos, organizaciones y el sector privado; incumbe también a la Organización en comento, seguir de cerca todos los avances en el ámbito de la propiedad intelectual y promover la armonización y simplificación de las normas y prácticas a ese respecto. Pertinencia, eficacia, comunicación y cooperación internacional son la clave de todo lo que emprende.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, administra hoy 24 tratados (tres de ellos con otras organizaciones internacionales) y, por conducto de sus Estados miembros y de su Secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

- armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual;
- prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial;
- promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual;
- prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten;
- facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en

- el sector privado y fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.⁵⁴

Los tratados internacionales regulados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tienen la finalidad de otorgar la protección a la propiedad intelectual en sus ramas de derechos de autor y propiedad industrial en el mundo, México es contratante de 16 de los 24 existentes mismos que a continuación refiero:

Tratados en materia de derechos de Autor

- Convenio de Berna (1886) enfocado a la protección de Obras Literarias y Artísticas.
- Convención de Roma (1961) sobre la protección de los artistas e intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
- Convenio de Ginebra (1971) para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.
- Convenio de Bruselas (1974) destinado a la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite.
- Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WTC) (1996) se establecen declaraciones sobre derecho de Autor.

Tratados en materia de propiedad industrial

- Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WPPT) (1996) sobre interpretación o ejecución de fonogramas.
- Convenio de París (1883) para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Arreglo de Madrid (1891) relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.
- Tratado de Nairobi (1981) sobre la protección de símbolos Olímpicos.

⁵⁴ <http://www.wipo.int/treaties/en/general/>

- Tratado de Washington sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)
- Tratado de Budapest (1977) sobre el reconocimiento internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
- Arreglo de Madrid (1891) relativo al registro Internacional de Marcas.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro Internacional de Marcas (1989)
- Arreglo de Lisboa (1958) relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro Internacional.
- Arreglo de la Haya (1925) relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales.
- Arreglo de Estrasburgo (1971) enfocado a la Clasificación Internacional de Patentes.
- Arreglo de Niza (1957) relativo a la clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas.
- Acuerdo de Viena (1973) se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.
- Arreglo de Locarno (1968) constituye una Clasificación Internacional para los dibujos y modelos industriales.
- Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) (1968) establecido para la protección de las obtenciones vegetales.
- Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000)
- Tratado de Singapur (2006) Sobre el derecho de marcas.

El Maestro Rangel Medina⁵⁵ con respecto a los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, comenta que fue creada en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, firmándose un Convenio a fin de estimular la creatividad inventiva, promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual, así como para modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la protección de las obras literarias y artísticas. El convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1975, por decreto de fecha 24 de Marzo de 1975, en donde se menciona lo que se debe de entender por Propiedad Intelectual: "los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio; a los nombres y denominaciones comerciales, y a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico".

⁵⁵RANGEL MEDINA, David, "*Relaciones entre la Propiedad industrial y el Derecho de Autor*" Revista de la facultad de Derecho de México. Tomo XLII 185-186, Septiembre-Diciembre, UNAM, México, P. 128.

CAPÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL

3.1.- Registro de Marca

La Marca es la institución jurídica que tiene mayor relevancia en la esfera del Derecho de la Propiedad Industrial. Justo Nava⁵⁶ define la solicitud del registro de una marca como el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración Pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca.

Podemos definir que el Registro de marca es el trámite administrativo mediante el cual una persona física o moral, ya sea industrial, comerciante o prestador de servicios, solicita la protección, reconocimiento, exclusividad y validez de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que le otorgará al solicitante el reconocimiento mediante el Título de Registro de Marca, siempre y cuando no se contraponga a las disposiciones que contempla la Ley de la Propiedad Industrial.

Para entender el registro de Marca y la naturaleza de la misma como institución jurídica es necesario estudiar esta figura a fondo:

Barrera Graf,⁵⁷ define a la marca como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado. Partiendo de la definición citada podemos analizar los elementos esenciales, características y funciones que constituyen a las marcas.

⁵⁶ NAVA NEGRETE Justo, Op Cit. P. 505

⁵⁷ BARRERA GRAF Jorge, *Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial*, Porrúa, México, 1957, P.P. 283, 286 a 295

1.- Signo exterior: Es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos: oído, vista, tacto, gusto u olfato. Cabe mencionar que en el derecho positivo mexicano aun no se incluyen como registrables las marcas tangibles, gustativas o auditivas.

2.- Generalmente facultativo. Esto nos indica que la marca protege un interés de carácter privado, que consiste en la protección al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus competidores, que pretenden desviar en su provecho la clientela adquirida.

3.- Original. Esta característica individualiza el artículo o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía, la originalidad en una marca contribuye a que ésta sea exclusiva.

4.- Nuevo. Toda vez que debe ser distinta de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o semejantes productos.

5.- Independiente. La independencia de la marca se da en dos aspectos, el primero se refiere a la independencia del producto o servicio entendiendo por esto que la marca individualiza al producto o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía. El segundo factor de independencia está ligado en función de la territorialidad, con esto la marca se mantiene independiente de los demás registros que se tramiten en otros países, toda vez que no existe una marca internacional, lo cual ocasiona el fenómeno de las marcas paralelas.

6.- Lícito. Este elemento nos indica que la marca no debe de incurrir en las prohibiciones previstas en la ley, así como ir en contra de la moral y las buenas costumbres.

7.- Exclusivo. Porque es privativo para la persona que lo usa, ya que no permite que otros productos iguales o semejantes la ostenten, ya que esto ocasionaría una competencia desleal.

8.- Distintivo de los productos o servicios. Este elemento nos sirve para distinguir los productos o los servicios prestados de otros semejantes, evitando con ello las confusiones entre unos y otros.

9.- Una garantía para el consumidor. Se considera de esta forma toda vez que el producto o servicio que se identifica con una marca reúne, por lo general, características específicas de ese producto, que gustan al consumidor. Es una garantía ya que el consumidor puede valorar el producto por medio de su marca y de esta forma adquirir el de su confianza, o bien denunciar ante las autoridades cualquier anomalía, si considera que ésta le ha causado un perjuicio.

10.- Una tutela para el empresario. Ya que hace que su producto o servicio se distinga de las demás, facilitándole con ello los medios para resaltar sus cualidades ante el consumidor y generando derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden el mismo o similar tipo de productos o prestan el mismo o similar tipo de servicios.

11.- Funciona como un medio de control para el Estado. Porque a partir de las diferentes marcas el Estado se puede enterar del desarrollo económico-industrial y comercial que tiene el país en un momento dado, ya que uno de sus fines es analizar los resultados de determinadas actividades de trabajo y tratar de nivelar la balanza entre importaciones y exportaciones. Por medio de los registros marcarios, también podrá conocer el movimiento económico de las empresas y si predominan la marcas de propietarios de origen extranjero o nacional.

Del concepto de marca emergen notas características de la misma, Elena de la Fuente García,⁵⁸ señala los siguientes caracteres de las marcas:

a) Carácter inmaterial, toda vez que la marca está formada por dos elementos: un *habeas mysticum* y un *habeas mechanicum* el primero es una entidad inmaterial; el segundo elemento es el medio de manifestación del signo. Estos dos elementos deben de coexistir toda vez que solos no pueden vivir, ya que es preciso su plasmación material en envoltorio, en la mercancía o en el lugar donde se brinde el servicio.

b) Carácter diferenciador, ya que la marca es un elemento de diferenciación del producto o servicio correspondiente. Por este motivo, la marca favorece la existencia de la competencia, toda vez que los productos y servicios acuden al mercado perfectamente identificados, en beneficio del consumidor.

c) Regla de especialidad, consiste en el carácter identificador de los productos o servicios que es fundamental para la configuración de la marca, aunque éste carácter no es exclusivo para todos los productos o servicios, sino solo de los que son idénticos o similares por este motivo pueden coexistir marcas idénticas productos o servicios diferentes aun dentro de las misma clase, en este sentido la clase o clasificación de productos y servicios nos proporcionan los elementos necesarios para que este carácter pueda ser aplicado.

Autores de diferentes países nos señalan los requisitos y caracteres de validez de la marca sobre el plano jurídico:⁵⁹

El autor francés Saint-Gal considera que los requisitos de validez de la marca deben ser:

1. El carácter de novedad relativa

⁵⁸ DE LA FUENTE GARCÍA Elena, *Propiedad industrial, Teoría y Práctica*. Tercer parte. Signos distintivos.

IV Las Marcas. Madrid. Editorial. Centro de estudios Ramón Areces, 2001 P.P. 122 a 125

⁵⁹ NAVA NEGRETE Justo, *Op.Cit.* P.P. 163 a165

2. La marca debe ser arbitraria y distintiva
3. La marca no debe ser contraria al orden público o a las buenas costumbres; ni formar parte de un signo prohibido por la ley.

Los autores franceses Chavanne, Albert y Jaques Burst, manifiestan que las condiciones de validez que debe de reunir una marca son:

- a) Carácter lícito del signo elegido
- b) Carácter distintivo de la marca

En la doctrina italiana los autores Boutet, Sergio y Lodo Lodi, señalan que la marca debe contener substancialmente los siguientes elementos de validez:

1. Abstracta con capacidad distintiva
2. Novedosa
3. Lícita

Evocando a la doctrina española el mercantilista Manuel Broseta Pont a su juicio considera que cualquier signo utilizado como marca debe de reunir los siguientes requisitos de validez:

- a) Poseer capacidad distintiva
- b) Consistir en un signo extrínseco a la mercancía o los servicios
- c) Ser moral
- d) Poseer el requisito de novedad, de modo que se diferencie suficientemente de otros anteriormente usados o registrados

Como representantes de México y Latinoamérica no podemos de dejar de citar al tratadista Rangel Medina quien elabora su propia clasificación de caracteres de la marca dividiéndolos en dos grupos:

a) Caracteres y condiciones esenciales , de validez o de fondo:

1. La marca debe ser distintiva
2. La marca debe ser especial
3. La marca debe ser novedosa
4. La marca debe ser veraz

b) Caracteres accidentales, secundarios o de forma:

1. El uso de la marca debe ser potestativo
2. Lo innecesario de la adherencia
3. La marca debe ser aparente
4. El carácter individual del signo del signo

Analizando los criterios de los autores antes mencionados podemos considerar a nuestro juicio que, para que un signo, denominación o figura pueda constituir una marca debe de reunir para su validez, principalmente el carácter de lícito y distintivo este último ligado al principio de originalidad y novedad que sin duda forman parte de los elementos que dan viabilidad a que una marca pueda ser registrada.

Atendiendo a La Ley de la Propiedad, con respecto al carácter de distintividad se establece que podrá constituir una marca “las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase”, este precepto nos indica que sin carácter distintivo no puede concebirse una marca.

La licitud en una marca como ya se ha mencionado refiere a que es indispensable que el signo no sea contrario a la ley, moral, buenas costumbres y orden público, este principio está regulado en la Ley de la Propiedad Industrial, para que un registro de marca se considere como lícito no debe de contraponerse con lo estipulado en el artículo 90 de la Ley en comento, como impedimentos legales para el registro de una marca tenemos los siguientes:

I.- *Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles.* La restricción contenida en este supuesto responde a la necesidad de que las marcas sean estáticas para ser registradas en este sentido los hologramas no pueden ser susceptibles de registro únicamente si los elementos que comprenden el hologramas son registrados de forma individual y estático, en el caso de las formas tridimensionales cambiantes tendrán que ser registradas en forma estática y sin mostrar la funcionalidad de la misma.

II.- *Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.* Esta prohibición se fundamenta en el derecho que tienen todas las personas de usar palabras o signos de uso común, conocidas como de dominio público por ejemplo si una empresa quisiera registrar como marca la denominación “sangría” para distinguir una bebida preparada con vino resulta totalmente improcedente toda vez que no contiene ningún elemento de distintividad así mismo lesionaría los intereses del resto de los competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas aunado a que implicaría una injustificada ventaja comercial en favor del titular al excluir a los demás comerciantes de la posibilidad de utilizar ese término para presentar sus productos al consumidor, sin embargo si al nombre técnico se le agrega otro elemento que otorgue la característica suficiente, verbigracia sangría Don Jacinto si podría ser susceptible de registro.

III.- *Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.* Esta prohibición va estrechamente ligada con los envases de refresco, perfumes y contenedores de alimentos entre otros, las formas tridimensionales serán procedentes cuando el diseño se considere totalmente innovador y diferente, para la presentación de las marcas tridimensionales es

necesario tomar foto de la forma tridimensional en donde deben de apreciarse los 3 planos o dimensiones, esto quiere decir que en una sola etiqueta se aprecie ancho, alto y volumen.

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Este impedimento legal constituye una de las mayores causas de negativas y objeciones de marcas que se proponen a registro, la razón fundamental de que se impida el registro de marca por ser descriptiva es para evitar que la marca no repercuta en una desventaja injustificada a favor del titular frente a sus competidores. Como ejemplo de palabras que son consideradas descriptivas podemos considerar las siguientes expresiones: añejado, purificado, rica, resistente, sabroso, picante, dulce y así podríamos citar un sinnúmero de términos aplicados a productos y servicios, sin embargo palabras evocativas o sugestivas si son consideradas como viables para ser registradas como marcas toda vez que no existe fundamento legal que impida el registro de aquellos términos que evoquen algún término alusivo a los productos o servicios, ejemplo: organicereal, pinolor, nutrisa. .

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Este precepto como claramente indica, las letras dígitos o colores aislados no podrán ser registrados atiende a una lógica muy simple en el sentido que como elementos aislados carecen absolutamente de distintividad sin embargo si se aplica para letras y dígitos un diseño específico o la unión de varias letras (k2) si podría ser considerado como marca, en el caso de los colores resultan procedentes si se hace una combinación suficientemente distintiva para los consumidores, por ejemplo el escudo de Pepsi o los colores de Coca-cola

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. La finalidad de este supuesto consiste en evitar que simples modificaciones en denominaciones que no pudieran ser registrables justifiquen la concesión del registro, con respecto a las traducciones de palabras en otro idioma se evitan registros de marcas que resulten descriptivas de los productos o servicios a proteger o simplemente se registren palabras en otro idioma que atenten contra la moral y buenas costumbres, en cuanto a la variación ortográfica caprichosa se prevén situación en las que se pretendan registrar marcas como ielo para hielo, mezas para muebles etc., por citar algunos ejemplos, en este sentido además de incurrir en la prohibición citada se estaría violando la fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

Con relación a la construcción artificial de una palabra se consideraría el hecho de dividirla, partirla o separarla ejemplo para un registro que amparara televisiones sería imposible pretender registrar la palabra TEVE.

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. Una solicitud de registro de marca resulta improcedente por este precepto por la razón de que símbolos y designaciones como las listadas en el precepto no pueden ser empleados y registrados como marca, toda vez que se tratan de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan para la nación, normalmente están ligados a intereses oficiales y patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, esto por el hecho de aparentar estar avalado por un símbolo oficial. Este impedimento es aplicable no únicamente a las reproducciones sino también a símbolos que pretendan imitar en grado de confusión el listado mencionado. La prohibición relativa a la utilización de banderas no es aplicable en todos los países, pero en México quedó estipulado conforme al Convenio de París en el artículo 6ter

mismo que tiene el propósito de proteger los escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado de los Estados Parte en el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, así como de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sean o no parte en dicho Convenio. La protección otorgada por el Artículo 6ter se extiende igualmente a los escudos de armas, las banderas, otros emblemas, las abreviaturas y los nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que sean miembros uno o más países de la Unión de París.⁶⁰

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero. Los motivos por los que se fundamenta esta fracción van estrechamente ligados con el impedimento anterior en congruencia con el Convenio de París artículo 6ter, así mismo que está considerado como delito la falsificación de sellos oficiales, monedas y billetes de cualquier país, fundamento que se encuentra tipificado en el código penal.

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación grafica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente. Las razones que fundamentan esta fracción están ligadas con los motivos plasmados en las dos últimas fracciones, por otro lado se prevé evitar que su usurpen u ostenten derechos o privilegios que no les corresponden a través del empleo de medallas o condecoraciones que oficialmente son reconocidas.

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Esta prohibición impide registros que induzcan a los consumidores al error con respecto del lugar de origen de los productos a consumir, así mismo

⁶⁰ www.wipo.int/article6ter/es/

protege el uso indebido de las denominaciones geográficas que sirven para designar un producto originario de un país, región o localidad cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales o humanos.

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario. La fracción en comento se encuentra estrechamente ligada con la anterior, la restricción se encuentra fundada con el objetivo de evitar la confusión que podría generar que un determinado comerciante utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que produciría un demérito y competencia desleal para los competidores y los propios lugares o poblaciones involucradas por ejemplo un vino no podría llamarse Burdeos siendo que es una región de Francia dedicada a la fabricación de vinos o Rioja que es una región de España considerada mundialmente por la calidad de sus uvas. Si embargo puede incluirse en las etiquetas del producto siempre y cuando el origen sea el mismo pero sin reservarse ningún derecho sobre la denominación.

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. La presente fracción se encuentra totalmente ligada con la protección los derechos morales para evitar la usurpación del prestigio y la identidad del nombre de las personas, ya sea por utilizar el nombre y apellido de una persona tenga o no un prestigio social o en forma grafica y visual al utilizar una foto o una firma, cabe mencionar que está fracción es totalmente superable con el simple hecho de que exista consentimiento expreso de la persona vinculada o de los familiares en caso de que esta haya fallecido, manifestándose en un escrito libre el pleno consentimiento para ser considerado alguno de los elemento mencionados como marca.

XIII.- *Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.* De igual forma que la fracción anterior nos encontramos estrechamente vinculados con los derechos morales y patrimoniales de los autores, Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli definen el derecho moral del autor como el aspecto del derecho intelectual, que concierne a la tutela de la obra, considerada en sí misma como un bien con abstracción de su creador.⁶¹ El Maestro Rangel Medina⁶² explica que el derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo, en forma anónima, por la prerrogativa de elegir interprete de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada. Por la otra parte el derecho pecuniario, económico o patrimonial, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra y tiene como contenido substancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación, el derecho de ejecución y el derecho de transmisión.

Analizando la disposición se entiende que constituye una doble protección, esta se da en el sentido que como denominación, forma o diseño se podrá proteger dentro de la propiedad industrial y por otra parte serán susceptibles las que correspondan a la protección de los derechos de autor. La doctrina define la doble protección o protección acumulada como la opción con que cuenta el titular de un derecho contemplado como objeto de tutela en uno de los campos, para complementar o reforzar su cobertura mediante formas legales de protección reguladas por el otro ordenamiento. En este orden de ideas se entiende que la propiedad industrial resguardará en forma conjunta los siguientes derechos de Autor:

⁶¹ PAUL MISERACHS I SALA, *La propiedad intelectual*, Ed., Fausí, Barcelona, 1987, P. 21

⁶² RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.P. 1,2

obras escultóricas o plásticas, obras de arquitectura, reservas a personajes, reservas a títulos de publicaciones, reservas a nombres artísticos y algunas más, en sentido inverso los derechos de autor resguardaran el negar marcas como registros de derechos de autor a menos de que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor sea el mismo titular.⁶³

Con respecto a la autorización expresa que solicita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se presente por parte del titular de los derechos morales o patrimoniales, es necesario para cumplir con este requerimiento presentar copia de la reserva de derechos otorgada por parte del Instituto Nacional de Derechos de Autor, una vez teniendo esta reserva de derechos, no existe impedimento para proceder con el registro de la marca. El artículo 173 de la Ley Federal de Derechos de Autor define a la reserva de derechos como *“La facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza”*, ya sea del género de publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y promociones publicitarias:

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, competencias o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar. Esta hipótesis trata de proteger al público consumidor en el sentido de que éste no adquiera productos o servicios erróneamente partiendo de falsas cualidades, indicaciones o componentes que induzca la marca. Por ejemplo si una empresa pretende registrar su etiqueta con la palabra tequila y en la clasificación pretende proteger todo tipo de licores indudablemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial citara esta fracción como impedimento, en este sentido el titular podrá sortear el impedimento si se

⁶³ JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la ley de la propiedad industrial*. Editorial Porrúa Primera Edición, México 2002. P.P. 175 a 179

delimitan los productos a proteger únicamente a tequilas. Este sería de las únicas formas por las que podría librarse este impedimento de otra forma la negativa de la marca por lo antes referido es inminente.

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

A) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

B) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

C) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

D) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Por notoriedad debemos entender que la marca es suficientemente conocida por el sector poblacional que la utiliza en México por ejemplo: Coca-Cola o la marca de zapatos Andrea

El impedimento en comento está enfocado principalmente a brindar la protección necesaria para las empresas que han adquirido el reconocimiento necesario para ser consideradas como una marca notoria y así evitar la usurpación de su marca por personas que no están vinculadas al titular, tratando de confundir al público consumidor utilizando signos semejantes a la marca notoria.

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

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa. Se entenderá que una marca es famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, la interpretación de este precepto se encuentra estrechamente ligada con el punto anterior toda vez que el principal objetivo es evitar el uso inadecuado de la marca, en este caso marcas famosas.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares. Esta fracción es el impedimento legal que más polémica causa ante los promoventes de registros de marcas y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que la mayoría de las marcas que son negadas se apegan a esta fracción y son fundamentadas con el argumento de la existencia de otras marcas ya registradas que se asemejan causando confusión ya sea de forma gráfica, fonética, ideológica o conceptual. En general los aspectos más notables para determinar las similitudes en grado de confusión entre las marcas se centran en los siguientes puntos:⁶⁴

⁶⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Op Cit. P.P. 201 a 226

- a) Contrastes de la marca atendiendo a su aspecto visual o gráfico, fonético y conceptual.
- b) En función a los productos o servicios que distinguen
- c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto

Con respecto al punto a) la confusión grafica se origina por la identidad o similitud de los signos ya sean palabras, frases, dibujos, etiquetas, o cualquier otro signo que se presenta de forma visual y de esta forma obedece a la manera que se percibe la marca de primera impresión. La similitud grafica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en una marca tengan trazos parecidos o iguales, esto aun cuando las letras o los dibujos que representan sean diferentes. Así mismo existirá confusión derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas ya sea por similitud de colores o por la disposición similar de elementos o dibujos dentro de la misma, estas situaciones son muy frecuentes en las solicitudes que incluyen etiquetas o envases de los productos.

La confusión fonética se presenta en el momento que dos palabras el momento de pronunciarse tienen una similitud de tal forma que tienden a escucharse de la forma similar o idéntica, en este sentido confundiendo al consumidor respecto del producto o servicio a consumir.

La confusión ideológica o conceptual se produce cuando las palabras de forma grafica y fonéticamente son diferentes, pero expresan el mismo concepto, es decir la representación o evocación a una misma cosa característica o idea, lo que impide al consumidor distinguir una de la otra, este tipo de similitud puede originarse por la semejanza entre dibujos, por una palabra y un dibujo o entre palabras con significados contrapuestos. El aspecto conceptual atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor por el significado propio del vocablo en nuestro idioma. Por ejemplo si está registrada la marca corona y alguien quiere registrar un dibujo de una corona para los mismos productos, o si alguien quiere registrar para chocolates la marca besos ya existiendo en el mercado kisses evidentemente estas marcas vas a ser negadas.

El punto b) nos refiere a la aplicación de la clasificación de las marcas en función a los productos o servicios que distinguen, en este sentido para que se presente una confusión de marcas por clasificación éstas deben estar relacionadas a la especie, por reglamentación la materia de marcas determina la existencia de clases con la finalidad de evitar una exclusividad universal de productos y servicios sin que realmente sean aplicados y utilizados en todos las ramas de los antes mencionados, por este motivo se han establecido tratados internacionales para delimitar las clases conforme al Arreglo de Niza que trata sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, por este motivo quedan divididas en 45 clases de las cuales la clase 1 a la 34 protegen productos y de la clase 35 a la 45 protegen servicios. De esta forma partiendo de la clasificación se protege el principio de especialidad en donde el objetivo es que no se invadan derechos de otras marcas si tienen semejanza con marcas de otra clase. (Anexo 1 con la clasificación vigente de las marcas.)

El principio de especialidad⁶⁵ se encuentra estrechamente ligado al principio de novedad teniendo que aplicarse en conjunto, entendiéndose que la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material además de regirse por el principio de novedad para que constituya validamente una marca se encontrara limitada a productos o servicios determinados, particulares y singulares, a los cuales identifica o distingue.

La Doctrina internacional interpreta principio de especialidad de la siguiente manera:

La Doctrina francesa expone por parte del tratadista Saint Gal Yves que “La protección conferida a una marca es según las concepciones de los diversos países limitada a los artículos o servicios comprendidos en el libelo de un deposito en vigor o aquellos que son objeto de una explotación continua”. Por otra parte Dassas Gerard refuerza este principio, planteando que “el derecho a la marca puede

⁶⁵ NAVA NEGRETE Justo, Op Cit., P.P. 182 a 190

analizarse como un derecho exclusivo de utilización de un signo distintivo en relación con productos determinados permitiendo así adquirir una clientela”.

La Doctrina italiana representada por Ramella Agustín establece que “La marca ha de ser especial, es decir debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o de un comercio, no pudiendo cubrir uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la delimitar la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado. Por lo mismo que un signo se considera especial, puede deducirse que el mismo tiene la capacidad necesaria distintiva del producto y vale por lo tanto como marca”.

Palacios Leopoldo por parte de la Doctrina colombiana hace mención que “La Marca para constituir efectivamente un signo diferenciador o especial, debe llamar la atención de los eventuales clientes consumidores del producto que ella distingue”. Esta característica es lo que la doctrina, la jurisprudencia y la ley, han considerado como carácter especial de la marca, ya que sin este requisito no sería posible obtener su registro, porque caería dentro de los términos generales o vulgares generalmente de uso común.

En nuestra Doctrina el tratadista Rangel Medina citando al autor Frances Pouillet hace su aportación definiendo que la marca es especial en el sentido que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada.

Existen excepciones para la aplicación del principio de especialidad, cuando varias personas utilizan una marca protegiendo diferentes productos o servicios no existe impedimento siempre y cuando estos no se relacionen o se traten de marcas de alto renombre. Cuando se habla de una relación de productos o servicios se manejan varios criterios doctrinales y jurisprudenciales, para la doctrina francesa sus escritores explican dos métodos o criterios: a) El criterio estrictamente objetivo y jurídico, el cual considera que existe similitud entre los productos o servicio cuando su naturaleza y su uso son extremadamente cercanos y b) El criterio económico, el

cual considera que existe similitud entre los productos o servicios cuando el público tenga todas las razones de creer que ellos provienen del mismo fabricante.

La Doctrina española representada por Alfonso Durán Olivella refiere a la jurisprudencia española con respecto a las marcas iguales o similares para distinguir productos clasificados en distintas clases del Nomenclátor, indica que en estas se considera que los productos tengan cierta relación entre sí y cita como ejemplo que no se aplicara el principio de especialidad cuando se obtengan en una misma fábrica, que se expendan en los mismos establecimientos comerciales del ramo, que sean consumidos por parte de un mismo público, que se utilicen uno como materia prima para la fabricación o construcción del otro o porque sea empleado uno de ello durante el funcionamiento o uso del otro producto.

Representando nuestra doctrina Barrera Graf enfoca las excepciones a un criterio estrictamente económico de las satisfacciones de necesidades parecidas, considerando que si se presenta una confusión entre los artículos por usar la misma marca podrían ser atribuidos erróneamente a una de las empresas.

Justo Nava plantea que el criterio del razonamiento lógico apegado a la Ley será imperativo para las resoluciones que deliberen la similitud o afinidad entre los productos o servicios, buscando así el propósito de evitar la arbitrariedad y antijuricidad y por consiguiente la vulnerabilidad del sistema jurídico, de igual forma salvaguardar y asegurar los intereses legítimos del consumidor evitándole de que incurra en error y confusión en la elección de un producto o servicio determinado.

En la práctica la aplicación del principio de especialidad es básico para determinar si existen anterioridades o no para poder registrar una marca ya sea de su misma clase o que sea de diferente, pero con una similitud de productos que pudieran ser encontrados por el consumidor en un mismo departamento, generalmente la regla que utilizan los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que si la marca a registrar pertenece a una clase de servicios y ya existe un producto con una marca idéntica, dependiendo del grado de similitud la regla tendrá su excepción y será citada como impedimento de anterioridad la

marca de los productos con los que existe una relación, por ejemplo si una marca de libros ya está registrada y una persona pretende registrar una librería con el nombre de la marca de los libros, ésta será citada como anterioridad, aun siendo de diferentes clases, esto se realiza con la finalidad de evitar la usurpación y aprovechamiento por parte de empresas nuevas del prestigio y reconocimiento de las marcas ya registradas en el mercado.

Retomando el tema de los aspectos más notables para determinar las similitudes en grado de confusión entre las marcas, continuamos en el inciso C) con la coincidencia de vocablos en su conjunto, esto se presenta en el análisis de las marcas cuando se encuentra una marca registrada y otro titular pretende registrar una marca que está formada por varias palabras de las cuales una de ellas generalmente la más notoria es idéntica a la marca registrada, por tal motivo se va a considerar que se trata de invadir derechos del otro titular, toda vez que la marca que se pretende registrar tiene como parte de sus elementos una marca constituida de una sola palabra totalmente distintiva, en este caso no puede existir una coexistencia, por ejemplo: se presenta una persona tratando de registrar la marca Motor Shell para aceites en este caso se encontrará como impedimento la marca registrada de aceites mundialmente conocida Shell a pesar de tener otro vocablo como complemento, de esta forma se puede apreciar que el público consumidor por asociación de ideas y el conjunto de los vocablos relacionaría la otra marca con la de la empresa ya reconocida toda vez que el elemento más distintivo de esa marca es la marca ya registrada. Sin embargo generalmente existirán palabras que sí se puedan repetir como elementos de una marca, siempre y cuando no exista una marca constituida de un solo vocablo con ese nombre, para que se tome este criterio deberá de existir previamente más de tres marcas de diferentes titulares en las cuales sus marcas estén constituidas de dos vocablos en donde una de las dos palabras en su conjunto la haga totalmente distintiva o de otra forma que la palabra que comprende la marca no sea un genérico que se utilice para nombrar a determinado genero de productos por ejemplo Big-cola, Pepsi-cola, Coca-cola.

En el caso de los nombres propios es permitido que se repita el nombre, siempre y cuando exista un apellido que le de el elemento distintivo, sin olvidar que se tiene que presentar carta consentimiento por parte del titular del nombre o de sus descendientes.

Como podemos observar del análisis realizado para el registro de marcas de la aplicación de los tres criterios más notables que son fundamentales para determinar las similitudes en grado de confusión entre las marcas por parte de los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resulta en su mayoría efectivo para poder salvaguardar los derechos de los titulares de las marcas ya registradas, evitando así un abuso indebido o una usurpación por parte de una empresa diferente.

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Este impedimento legal es el precepto que proponemos a modificar en el capítulo 4 punto 4.4 que desarrollaremos más adelante, para el estudio de esta fracción encontramos que los criterios para determinar si un nombre comercial puede presentarse como impedimento para el registro de una marca, coincide en general con los aspectos considerados en la fracción XVI antes abordada, en este caso para deliberar la semejanzas en grado de confusión, se analizan principalmente los contrastes de la marca atendiendo a su aspecto gráfico, fonético y conceptual, así como en función a los productos o servicios que distinguen y en atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

El propósito de esta fracción es establecer las bases para denegar el registro de una marca cuando los derechos previamente reconocidos pertenecen a un nombre comercial, en caso de que el nombre comercial previamente registrado sea del mismo propietario que quiere registrar la marca, no se encontrará ningún impedimento para que este pueda registrarla.

En el momento que un nombre comercial resulta ser un impedimento para la concesión del registro de una marca que evidentemente tiene mas valor que el nombre comercial, el solicitante de la marca considerando que tenga mejor derecho, derivado del uso del signo distintivo, podrá tramitar un juicio en el cual se solicite la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, en el punto siguiente abordaremos los impedimentos a los que el nombre comercial se puede enfrentar.

Una vez estudiados los requisitos de validez jurídica para poder concebir una marca con los elementos necesarios, estudiaremos los requisitos establecidos para poder registrar una marca y llenar adecuadamente la solicitud de registro.

Conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para obtener el registro de una marca deberá presentarse la solicitud de registro por escrito conforme a los formatos oficiales vigentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para su mayor comprensión adjunto el formato de la solicitud en el anexo 2 del presente trabajo, en la práctica la recepción de la solicitud puede llevarse a cabo ya sea en las oficinas centrales del Distrito Federal, en las oficinas regionales y en la Secretaria de Economía en caso de encontrarse en el interior de la República, las solicitudes de marca deben contener los siguientes datos:⁶⁶

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. Este dato es fundamental para conocer quién es el titular de la marca a registrar, pudiendo ser una persona física, una persona moral o varias personas físicas copropietarias de los derechos que de ésta deriven, en el caso de las marcas en copropiedad debe de anexarse un contrato de copropiedad en donde se establecen las reglas de uso, los porcentajes

⁶⁶ Ley de la Propiedad Industrial, Op. Cit, P.29 Artículo 113

en que se encuentra dividida la marca, la forma en que se puede licenciar, la limitación de productos, la cancelación voluntaria así como el nombramiento del representante común.⁶⁷ La veracidad de los datos del titular de la marca es indispensable para que en un futuro no pueda ser susceptible de nulidad por falsedad información.

b) Establecer un domicilio para oír y recibir notificaciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza la notificaciones de oficios y entrega de los títulos de marcas por medio del servicio postal mexicano, en caso de indicar un domicilio erróneo las notificaciones podrán ser recibidas dentro del Instituto, si el servicio postal hace la devolución de la notificación por no corresponder los datos indicados, el plazo para responder los requisitos, empieza a correr en el momento que el Instituto recibe la cedula de notificación por parte del servicio postal mexicano, de no existir respuesta en el plazo concedido el expediente es considerado como abandonado, por tal motivo deja de ser materia de estudio para el Instituto.

c) Señalar el tipo de marca que se desea registrar, ya sea nominativa, innominada, tridimensional o mixta:

Por marca nominativa se entiende que es el signo distintivo que está compuesto únicamente de palabras, no incluye ningún dibujo o elemento figurativo, el registro una marca nominativa tiene una mayor ventaja en la conservación de derechos para los usuarios que están modificando constantemente sus logotipos, ya que dentro de las reglas de uso que se estipulan para las marcas, es que sean empleadas de la forma en que fueron registradas, de esta forma contaremos con los elementos necesarios para evitar que otra persona solicite la caducidad del registro por falta de uso, un registro nominativo es una base muy sólida en caso de tener que ejercer acciones en contra de algún infractor toda vez que no podrá utilizar como defensa los medios figurativos, es recomendable si existen figuras muy distintivas de la marca tenerla registrada de forma nominativa y mixta.

⁶⁷ *Ídem*, P.30. Artículo 116

Por marca innominada en términos generales tenemos que es el signo distintivo compuesto exclusivamente por un diseño, debe registrarse una marca con estas características, cuando un diseño por sí mismo sea lo suficientemente reconocible como para cumplir la función de distintividad en el mercado, partiendo de la originalidad y sus cualidades estéticas, por ejemplo la paloma de NIKE, de igual forma deben de registrarse los diseños de etiquetas que proporcionen la diferencia ante otros productos que pudieran ser vendidos en el mismo sector, así evitando una confusión para los consumidores del producto que se dese consumir.

Marcas tridimensionales: este tipo de signo distintivo es característico para proteger envases o empaques en 3 dimensiones siempre y cuando el diseño no sea evidente o descriptivo de su funcionalidad, para la presentación de la solicitud es necesario exhibir la fotografía o el dibujo que comprenda el diseño a registrar con las perspectivas del ancho, alto y volumen del producto, como ejemplo de una marca tridimensional encontramos las botellas de perfumes con un diseño distintivo.

La Marca Mixta se define como el signo distintivo que se encuentra compuesto por una denominación y un diseño es decir es la combinación de una marca nominativa con una innominada en este sentido se tiene un signo distintivo completo toda vez que se compone de elementos gráfico y fonéticos que dan mayor presencia ante los consumidores.

d) Indicar la fecha de primer uso de la marca, este dato se manifiesta en caso de que el titular de la marca, antes de presentar la solicitud de registro, hubiese utilizado previamente la marca y que esta fecha pueda ser comprobable, en caso de no hacer mención el Instituto considera que aun no se ha utilizado, para manifestar una fecha de primer uso es importante tener documentos y pruebas que avalen esta información, ya que de existir un juicio contencioso en donde se solicite la nulidad de la marca por falsedad de los datos en la solicitud, de no tener las pruebas que respalden el uso previo nuestra marca sería susceptible de nulidad.

e) Establecer los productos o servicios a los que se aplicara la marca, este punto es indispensable para que pueda llevarse a cabo el ya explicado principio de

especialidad, esto significa que de acuerdo a la clase en la que se quieran proteger los productos o servicios a distinguir tendrá que ser registrada la marca, el titular de la marca es libre de registrar en diferentes clases si es que así lo requiere siempre y cuando pague los derechos por cada clase en la que desea la protección, de igual forma deberá presentar la solicitud de registro por separado de cada clase.

f) Proporcionar los datos del establecimiento, principalmente el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca, que se desea registrar.

g) Indicar si la marca se encuentra registrada en el extranjero, manifestar que existe un registro previo en otro país, proporciona como derecho al titular de la marca, el reconocimiento de la fecha del registro existente en el otro país, este reconocimiento se le conoce como Prioridad, para que sea reconocida, es necesario que en la solicitud se reclame el derecho de prioridad, debe presentarse la solicitud de registro de marca en México con un plazo no mayor a 6 meses después de otorgada la marca en otro país, así mismo el titular de la marca tiene un plazo de 3 meses más para exhibir la documentación correspondiente para la acreditación del registro de marca manifestado, en este caso presentar el título apostillado del país de origen o copia certificada en su caso, para que sea válido deben coincidir los productos o servicios a proteger, el país de origen, el número de registro manifestado y la denominación que se quiere como marca, en caso de no ser reconocida la prioridad el trámite continúa sin ningún impedimento, únicamente que se tomara en cuenta como fecha de registro el día en que ingreso la solicitud al Instituto.

h) En el supuesto de registrar una marca mixta o innominada se anexará en el espacio asignado, la etiqueta del diseño a registrar, misma que deberá de ser legible y no contar con leyendas no registrables como marca, en caso de contar con leyendas o figuras no reservables se indicarán en el espacio correspondiente de la solicitud, las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son registrables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, S.A. DE C.V. etc. Asimismo podrán incluirse dentro de este

apartado aquellas leyendas o figuras que aparezcan en la etiqueta, y de las cuales no se desee su registro, el uso de la marca se reserva tal y como aparece en las etiquetas, de no ser aplicada de esta forma podría ser declarada como caduca por falta de uso.

i) Firma del solicitante o apoderado, este requisito es imprescindible, toda vez que de no venir la solicitud debidamente firmada en original, el trámite se considerara como abandonado, por consiguiente quedando sin derecho a continuar con el mismo, sin derecho a ninguna protección y reembolso de dinero.

j) Presentar e indicar los anexos, al reverso de la solicitud se indican los documentos que pueden venir anexos a esta, de acuerdo a la naturaleza del trámite es indispensable anexar lo siguiente:

- 1.- Hoja de comprobante del pago de derechos de la tarifa correspondiente a los derechos por tramitación sellada por el banco y una copia de la misma.
- 2.- Presentar reglas de uso adjuntas en caso de tratarse de un registro en copropiedad.
- 3.- En el supuesto de autorizar a más de un apoderado se tendrá que presentar Carta poder o el documento que acredita la personalidad del representante, en original o copia certificada, de encontrarse inscritos en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial presentar copia simple de este.
- 5.- Documento de prioridad ya sea copia simple a reserva de presentar el original en tiempo y forma que se establece.

6.- Hoja adicional complementaria de la lista de productos o servicios si no es suficiente el espacio de la solicitud, generalmente cuando se especifica detalladamente los productos o servicios que se desean proteger.

Una vez que es presentada la solicitud de registro de marca ante el IMPI, los órganos encargados del desahogo del trámite mencionados en el punto 2.4, realizan las siguientes funciones:

La Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos es el área encargada de recibir, digitalizar y registrar en sistema los datos de las solicitudes y promociones presentadas en ventanilla, en los datos capturados se encuentra la denominación, el tipo de marca o promoción a presentar, la fecha y hora de ingreso de toda la documentación presentada por los promoventes, una vez que la solicitud es recibida por esta área se asigna un folio y número de expediente, número con el cual el trámite será identificado hasta que sea otorgado el número de registro de marca

Coordinación Departamental de Conservación de Derechos es el departamento encargado de estudiar y resolver los trámites correspondientes a licencias de uso, transmisión de derechos, cancelaciones voluntarias de marcas, inscripción de contratos de franquicias, registro de marcas colectivas y denominaciones de origen.

Coordinación Departamental de Archivo de Marcas es el órgano encargado del acopio y resguardo de todos los expedientes de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, así mismo se encarga de la publicación de la gaceta oficial del IMPI en donde son publicados los nombres comerciales y los registros de marcas que son autorizados así mismo se publican los expedientes que son negados y los trámites que por falta de contestación o de algún requisito se consideran como abandonados.

Subdirección Divisonal de Examen de Signos Distintivos es el organismo interno del Instituto encargado de realizar el examen de forma y de fondo correspondiente a las marcas, nombres comerciales, y avisos comerciales, para su funcionamiento se encuentra dividido en las siguientes áreas:

Coordinaciones Departamentales de Examen de Marcas D y E, estas son las coordinaciones encargadas de revisar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos legales de llenado de la solicitud como el cumplimiento correspondiente a los anexos y los pagos, en caso de no satisfacer con los requisitos, las autoridades emitirán un oficio al solicitante para que subsanen los errores, una vez contestados y subsanados los errores, el instituto continuará con el estudio de su expediente, cabe mencionar que el único caso en donde el solicitante pierde cualquier opción de subsanar errores será en la omisión de la firma, en este supuesto se considerará como abandonado, una vez que se cumple con los requisitos de forma el Instituto procederá a realizar el examen de fondo, estudio que le corresponde a las Coordinaciones Departamentales de Examen de Marcas A, B y C, el estudio a realizar consiste en la búsqueda de anterioridades e impedimentos legales para los registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, en caso de no contravenir con alguna disposición de la Ley el registro de Marca será procedente. El plazo máximo que tiene el Instituto para otorgar un registro de marca, Aviso comercial o Nombre Comercial, en caso de no existir algún impedimento será de 6 meses.

3.2.- Registro de Nombre Comercial

Cesar Sepúlveda⁶⁸ define el Nombre Comercial como toda aquella denominación bajo la cual se hace el tráfico mercantil o la producción agrícola o industrial.

⁶⁸Sepúlveda César, el sistema mexicano de la propiedad industrial, México Porrúa, 1981, P. 72

Francisco Luces⁶⁹ define el nombre comercial como el nombre usado por el titular de una empresa mercantil (comerciante individual o colectivo) en el ejercicio de su industria o comercio.

Barrera Graf⁷⁰ explica que en el Derecho mexicano se entenderá tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles, en este sentido al empresario colectivo o sociedad se le atribuye un nombre comercial, entendiéndose este como la razón social o denominación.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial⁷¹ en el artículo 8º del convenio de Paris firmado en 1883 establece que El Nombre Comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, en nuestra legislación se establece en el artículo 105 que el Nombre Comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la republica si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo, el objetivo de la publicación es establecer la presunción de la buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial frente a terceros, con respecto a la temporalidad de protección los nombres comerciales tendrán una vigencia de diez años a la probabilidad de ser renovados en su publicación indefinidamente en caso de que éstos no son renovados a su vigencia y asimismo los derechos adquiridos por su previa publicación.

⁶⁹ LASTRA Lastra José Manuel , NOMBRE CIVIL y Nombre Comercial, libro virtual:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/193/dtr/dtr3.pdf>

⁷⁰ BARRERA GRAF, Op Cit. P. 249

⁷¹ <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris>

Para solicitar la publicación de un nombre comercial⁷² en la práctica se llevará a cabo un proceso muy semejante al que se lleva para el registro de las marcas, en este caso se utilizará el mismo formato previamente establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se utiliza para el registro de marcas y avisos comerciales, para poder solicitar la publicación del nombre comercial es necesario presentar la solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como cumplir con los requisitos que a continuación se indican:

a) Delimitar que la figura que se va a registrar se trata de un Nombre Comercial.

b) Señalar el nombre de quien utiliza y será el titular del Nombre Comercial, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones, esto con el mismo objetivo que hemos descrito en el punto anterior con el registro de marcas establecer quien será del propietario de los derechos sobre el Nombre.

c) Indicar en el apartado correspondiente al signo distintivo que nombre tiene el establecimiento, negocio o local comercial a publicar.

d) Señalar la fecha de primer uso es indispensable, toda vez que para que exista la publicación de un Nombre Comercial, es necesario que el negocio se encuentre activo, rotulado y en funcionamiento.

e) Establecer el giro preponderante al que se dedica el establecimiento o negocio, en este caso se omitirá señalar la clase a la que corresponde toda vez que el nombre comercial no distingue productos o servicios como tal, así mismo no se tiene.

⁷² Guía de usuarios de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

f) Señalar la ubicación del establecimiento, este requisito es indispensable para validar la existencia del negocio y debe coincidir con el documento que valida su utilización.

g) Omitir señalar leyendas no reservables, figuras no reservables, datos de prioridad, señalar que pertenece a algún tipo de marca, toda vez que a estos no les corresponde ninguna clasificación, así como pegar etiquetas.

h) Anexar la documentación correspondiente a:

I.- Comprobante del pago de derechos por el estudio de una solicitud.

II.- En caso de existir una copropiedad anexar el documento de reglas de uso

III.- Fe de Hechos este documento es indispensable para poder comprobar el uso del Nombre Comercial, se entenderá como Fe de Hechos al documento público suscrito ante un notario o corredor público, integrado por la narración de los hechos percibidos por ellos dando así exactitud, integridad, solemnidad y eficacia probatoria al hecho o instrumento que emiten, en estos documentos se demuestra la vinculación del solicitante con el nombre comercial del negocio, local o establecimiento, se comprueba que el giro a que se dedica su negocio es el que se señaló en la solicitud que firman, que efectivamente en el domicilio que se indica se ubica el establecimiento, así mismo se evidencia que la fecha que se apunta como inicio de uso es verídica, para reforzar la información de la Fe de Hechos se anexan fotografías recientes de la fachada donde se ostenta dicho Nombre Comercial.

Una vez que se ingresa la solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y satisfechos los requisitos legales este organismo realiza el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro en trámite o publicado anteriormente, o a una marca en trámite de registro o una marca ya registrada semejante o idéntica en

grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o relacionados con el giro preponderante de la empresa que se pretende registrar. Al igual que en el examen de las marcas existen improcedencias para la publicación de los Nombres Comerciales, el artículo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que no se publicaran Nombres Comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, de igual forma aquellos que contravengan en lo aplicable en el artículo 90 de la ley antes citada, aplicándose los mismos principios que se describieron en el puntos anterior con las marcas.

Cabe mencionar que no es necesario registrar el Nombre Comercial para que goce de la protección legal, sin embargo no es suficiente la adopción de un nombre distintivo de una negociación para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja a favor de su propietario, los elementos básicos para la protección de esta figura consisten en:⁷³

a) Que el nombre que se pretende proteger, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil.

b) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o en su caso en toda la república.

c) Que el nombre adoptado, usado y conocido sea en una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características propias, originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.

⁷³ RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.,83

d) Que el nombre que desea publicar no tenga ningún impedimento legal existente de acuerdo con lo que se establece en el artículo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Existen causales por las cuales pueden cesar los efectos de publicación del Nombre Comercial, de acuerdo con lo establecido por la Ley antes referida se consideran las siguientes:

- Por solicitud expresa del titular de los derechos.
- Por no haberse renovado en términos de Ley, entendiéndose por este termino, el plazo marcado de seis meses antes del vencimiento y seis meses después de este como periodo de gracia otorgado por el Instituto. Cabe destacar que el hecho de que el nombre comercial deje de ser publicado no limita los derechos de uso exclusivo partiendo de la presunción de que la adopción y el uso continuo se han realizado de buena fe, toda vez que esta figura tiene su naturaleza en el uso continuo y no en el registro.
- Por no haberse enterado los derechos fiscales correspondientes
- Por declaratoria de la autoridad mediante un procedimiento seguido de oficio o petición de parte, cuando se considere que fue publicado en forma contraria a la Ley.

La protección del Nombre Comercial se justifica en atención a la protección de la empresa, así como para salvaguardar la organización de sus elementos con la intención de atraer a la clientela y fortalecer a la empresa en su esperanza o expectativa de obtención de beneficios propios de su actividad, en vista de la influencia que la negociación ejerce sobre la clientela.

CAPÍTULO CUARTO

ANÁLISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL REGISTRO DE MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL

4.1.- Marcas

Carlos Viñamata⁷⁴ refiere en su libro la Propiedad Intelectual que algunos autores consideran a la marca como un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo para proveer de marcas a los productos para los cuales aquellas fueron depositadas y poner dichos objetos así marcados en el comercio, también se le confiere poder para transferir a otros la misma marca y de prohibir por ultimo a los demás el servicio de esta facultad.

Yolanda Nuñez⁷⁵ establece que la marca tiene su origen en la necesidad de distinguir un objeto igual a otros muchos para cambiarlo o venderlo teniendo como principal función evidenciar la distinción de un producto o servicio de otro. Como función secundaria en el comercio es la garantía que proporciona al consumidor, como control de calidad, la seguridad de comprar un producto que conserve una calidad uniforme.

4.1.1.-Ventajas y Desventajas del Registro de Marca

Antes de explicar las ventajas y desventajas de las marcas es necesario entender las funciones de estas:⁷⁶

La marca como indicador de procedencia u origen, esta función se considero hasta principios del siglo XX como parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, toda vez que con estas se indicaba el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o

⁷⁴ VIÑAMATA Paschkes Carlos, Op. Cit. P. 341

⁷⁵ NUÑEZ RAMIREZ Alicia Yolanda, *Efectos Jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano*, Editorial Porrúa, México 2002, P.P. 11,17,18

⁷⁶ NAVA NEGRETE Justo, *Op. Cit*, P.P. 151 a 162

moral, hoy en día el objetivo ya no es la identificación del productor sino la del producto mismo.

La marca como signo de garantía de calidad, entendiendo a la marca como signo garantizador de calidad encontramos que es uno de los objetivos que persigue la marca, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por lo que el comprador busca al adquirir el producto una calidad determinada, gracias a esta función el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados.

La marca como colector de clientela, para una empresa la aceptación de la marca por la clientela significa la individualización de otras similares, por lo tanto es el medio principal para atraer a los clientes hacia una o más mercancías de una empresa, distinguiendo así de los demás productos, cumpliendo uno de los objetivos principales de la marcas que es distinguir los producto o servicios de los de su misma especie.

La función de protección, en este sentido la marca defiende a su titular frente a sus competidores, protegiendo simultáneamente al consumidor de los usurpadores, constituyendo así uno de los instrumentos por los cuales tanto el fabricante como el como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituando a reconocer productos con determinada marca, así mismo nuestro marco jurídico protege a las partes mencionadas, dando una mayor fuerza a las marcas mediante la legislación marcaría que prevé la usurpación de los derechos obtenidos por los titulares de las marcas sancionando con fuertes medidas a los infractores.

Función publicitaria, ciertamente la marca sirve para publicitar los artículos que la llevan, es por esto que una de sus características principales es la distintividad, ya que si la marca no distingue, no podrá identificar al producto y menos cumplir la función de reclame, es decir, de promoción de la venta de ese producto. Sin el derecho de hacerle publicidad a la marca y enseñarla, el derecho a usarla tendría

escaso o nulo valor. La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de la comercialización y en la implementación de la estrategia de maximización de utilidades de la empresa, por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa.

Las ventajas de tener registrada una marca, es la inminente adquisición de derechos y la protección jurídica que se obtiene, gozando así de las siguientes prerrogativas:⁷⁷

a) Derecho al uso exclusivo de la marca, esto fundamentado por el artículo 87 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que en estos se establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante el registro ante el Instituto y que este expedirá un título por cada marca como constancia de su registro. La exclusividad⁷⁸ consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

b) Derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción, fundamentado por los artículos 187,188,189, 215 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, derivado principalmente del derecho al uso exclusivo de la marca por el titular del registro. Esta persecución puede ser motivada de oficio por el Instituto o a petición por parte del interesado, se entenderán por infracciones en la materia:

⁷⁷ RANGEL MEDINA David. Op Cit, P.P. 74, 75

⁷⁸ JALIFE DAHER Mauricio, *Aspectos legales de las Marcas*, Editorial Sista, México 2009, P. 34
NUÑEZ RAMIREZ Alicia Yolanda, *Efectos Jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano*, Editorial Porrúa, México 2002, P.P. 11,17,18

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal relacionados con la materia en estudio.
- Poner a la venta o en circulación u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.
- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada.
- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o razón social o viceversa.
- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV del artículo 90 de esta Ley.
- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.

c) Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción de acuerdo con lo establecido por los artículos 190, 191, 192, 192 bis de la Ley antes citada.

d) Derecho de que el Instituto dicte la resolución administrativa de infracción, previo el desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestación y pruebas que este aporte, procedimiento que tendrá que llevarse a cabo conforme se establece en los artículos 193, 194, 197 y 198 de la Ley en comento.

e) Una vez que el propietario de una marca identifique a un infractor de su marca tiene el derecho de solicitar que se impida la circulación de mercancías con la marca infractora, prohibir de inmediato la comercialización y uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley citada, ordenar el aseguramiento de bienes mismo que se practicara conforme a lo dispuesto en los artículos 211 y 212 Bis 2, ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación, así como ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento infractor.

f) Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada, conforme lo estipulan los artículos 203 a 209 y 217 de la citada ley.

g) Derecho de solicitar la aplicación de sanciones administrativas contra los infractores como se establece en el artículo 214 que pueden ser multas, clausura definitiva o temporal y o arresto administrativo, de igual forma el artículo 221 bis prevé el derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean ocasionados por la infracción en su contra, así mismo tiene derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos , en el entendido de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto.

h) Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con carácter oneroso o a título gratuito de acuerdo con los términos que se establecen en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley de la Propiedad Industrial.

i) Conforme al artículo 142 tiene derecho a conceder franquicias mediante el convenio respectivo, en donde se otorgará por escrito la licencia de uso de la marca, los conocimientos técnicos o la asistencia técnica con la finalidad de que el

franquiciatario puede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales administrativos establecidos por el titular de la marca con el objeto de mantener la calidad prestigio, e imagen de los productos o los servicios a los que ésta distingue.

El contrato de franquicia deberá indicar:

1.- La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato, la ubicación, dimensión mínima y características de la inversión en infraestructura del establecimiento,

2.- Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad así como las disposiciones correspondientes al suministro de mercancía y contrataciones de proveedores,

3.- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a las contraprestaciones, criterios y métodos aplicables a los márgenes de utilidad y comisiones de los franquiciatarios,

4.- Indicar los criterios, métodos y procedimientos de la evaluación del desempeño.

5.- Establecer términos y condiciones para subfranquiciar.

6.- delimitar las causales de terminación del contrato de franquicia.

j) Derecho de transmitir los derechos que confieren las marcas registradas.

k) Derecho de renovar la marca por periodos subsecuentes de diez años siempre y cuando se realice seis meses antes o seis meses después del vencimiento de la marca, se presente el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y que sea usada en por lo menos uno de los servicios o productos que se pretenden proteger, fundamentado por los artículos 93, 133, 134 y 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

l) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación.

m) Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos que se encuentren invadiendo los derechos de los registros previamente otorgados, de acuerdo con el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial esta declaración así como la de caducidad o cancelación del registro de una marca se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o por el Ministerio Público.

n) Derecho de defender el registro de la marca cuando este sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación.

Las causales por las cuales se pueden perder los Derechos obtenidos por el registro de marca, de acuerdo con lo establecido por la Ley antes referida se consideran las siguientes:

1.- Caducidad del registro por uso de la marca en forma diferente a como fue registrada en el sentido que se alteren el carácter distintivo.

2.- Caducidad del registro porque la marca dejó de usarse durante 3 años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista justificación para la suspensión del uso durante dicho periodo.

3.- Caducidad del registro porque no se efectuó la renovación, ya sea por falta de acción o inscripción fuera de tiempo.

4.- Cancelación de registro por propia voluntad de su titular, previamente inscrita ante el Instituto.

5.- Cancelación por dilución de la marca motivada porque su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registro.

6.- Nulidad del registro por haberse otorgado en contravención a la Ley ya sea declarada de oficio o solicitada por un tercero.

Además de los derechos antes mencionados que se adquieren por el registro de una marca tenemos como ventajas las siguientes:⁷⁹

- Desde el momento en que la solicitud del registro se presenta ante el IMPI y éste le otorga una fecha legal, se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clasificación, evitando con esto que otra persona se apodere de la marca.
- Al obtenerse el registro el titular de la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros y de que se trata de una marca registrable y original, cuyo uso no provoca una infracción administrativa o la comisión de un delito.
- La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, toda vez que la Autoridad al otorgarle el reconocimiento y la protección al uso exclusivo de la marca, ésta se transforma en un activo más de la empresa.
- El empleo de las siglas M.R. o bien la leyenda de marca registrada, que constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre la marca.
- Indicar que la marca se encuentra registrada constituye una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombre y o signos con los que se distingue de su competencia.

⁷⁹ JALIFE DAHER Mauricio, *Op Cit.* , P.P. 34, 35

Así como el registro de marcas otorga derechos a los titulares, también genera obligaciones tanto de hacer y de no hacer, para continuar gozando de las ventajas y derechos que proporciona una marca, el titular tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones:

- Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios que se delimitaron en el registro, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, el uso de las marcas deberá ser de forma continua y sin interrupciones por un periodo de tres años o más consecutivos, en caso de incumplir con esta obligación trae como consecuencia, la caducidad del registro, el trámite de solicitud de caducidad de la marca será iniciado a instancia de parte, de otra forma el Instituto considerará de buena fe que la marca se está usando ininterrumpidamente.

- Usar la marca tal y como fue registrada, sin embargo puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

- Usar la marca como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos, si el propietario de la marca tolera o propicia que esta haya perdido su función de diferenciadora e identificación de los productos, el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la cancelación del registro de la marca. En este sentido las razones que pueden llevar a que una marca se convierta en designación genérica, pueden ser variadas, la mayoría de estas se convierten en genéricas en virtud de que en un principio son marcas aplicadas a productos novedosos, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea utilizado por los consumidores, los fabricante y comercializadores en forma generalizada, hasta el punto en el que sustituye a cualquier otra designación del producto o del servicio, por ejemplo las marcas Kotex, Kleenex, Resistol y Corn Flakes son algunos registros que han corrido el riesgo de convertirse en designaciones genéricas, este supuesto no se ha podido presentar

con estas empresas ya que ha tenido el cuidado de realizar una adecuada publicidad y comercialización de sus productos, tratando de de mencionar siempre , de manera conjunta a la marca con la designación genérica del producto que protegen.

- Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta prohibición se decreta por el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial cuando su uso sea un elemento de asociación o prácticas monopólicas o competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga; cuando dicho uso encarezca la producción, la prestación o distribución de bienes o servicios básicos en caso de emergencia nacional. En caso de desacato de esta prohibición el titular será sancionado con una infracción administrativa.

- Usar la leyenda marca registrada o las siglas M.R. o la letra R, ya sea en los productos, envases, o embalajes de productos, esta acción únicamente será válida en los productos o servicios amparados por el registro. Mediante esta forma se hace del conocimiento del público, que los productos o servicios se encuentran amparados mediante una marca registrada.

- En el caso de que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precautorias, el titular deberá conforme al artículo 199 bis 1; Comprobar ante dicha autoridad que se esta cometiendo la violación a su derecho, que la violación es inminente; expresar la posibilidad de sufrir un daño irreparable y la existencia de temor de que las pruebas desaparezcan o alteren; para que estas medidas surtan efecto *el titular tendrá que otorgar una fianza para responder de los daños o perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se hay solicitado la medida,* así mismo deberá de acuerdo a la fracción III del citado artículo proporcionar la información necesaria para la identificación de los vienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad.

- En caso de realizar una transmisión de derechos de la marca registrada, se deberá de inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el documento en donde conste la transmisión de derechos y a su vez el IMPI emitirá la resolución en donde autoriza o niega la cesión de derechos. La consecuencia de no efectuar dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros.

- Inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la licencia de uso de la marca registrada, así como los contratos de franquicias.

- Antes de celebrar un contrato de franquicia el titular de la marca tiene que proporcionar al franquiciatario, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma y la obligaciones y derechos que obtendría a la celebración del contrato.

- Renovar el registro de la marca, toda vez que de no realizarse el registro de marca caduca y como consecuencia se pierden los derechos adquiridos así como se corre el riesgo de que otra persona pueda utilizar la marca.

Con respecto a las desventajas de registrar una Marca, de acuerdo al estudio que hemos realizado llegamos a la conclusión de que no existe alguna por la cual una persona física o moral tendría que abstenerse de presentar su registro, sin embargo existen algunas limitaciones con respecto a los derechos que las leyes proporcionan:

a) Registrar una marca en un país puede tener cierto reconocimiento en otros países, en principio general la exclusividad se hará valer únicamente en el territorio donde se obtiene el registro.

b) El registro de una marca tiene una vigencia determinada de 10 años, que al concluir y de no ser renovada provoca su caducidad.

c) La exclusividad que otorga el registro de una marca, se limita a los servicios o productos para los que se obtiene.

En general registrar una marca no implica ninguna desventaja para el titular de ésta, toda vez que como ya se ha explicado, el registro nos otorga una gran protección y derechos que de cumplir el titular con lo estipulado por la Ley obtendrá por parte de las autoridades siempre un respaldo inminente.

4.2.- Nombre Comercial

Citando a la Doctrina mexicana⁸⁰ Enrique Correa describe el Nombre Comercial como el signo adoptado por industriales, productores, y comerciantes, sean personas físicas o morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

Joaquín Rodríguez Rodríguez, establece que el Nombre Comercial en el Derecho Mexicano, no es designación de persona, sino de empresa o establecimiento, pues aunque se habla de que toda persona física o jurídica, productor o comerciante es propietaria de su nombre comercial, no se dice que éste sea una denominación de persona, sin embargo si se indica expresamente que sirve para designar y distinguir un establecimiento.

De lo anterior podemos establecer que el nombre comercial no corresponde a un atributo de la personalidad, sino a una cuestión comercial, que al igual que la marca nos permite identificar un establecimiento mercantil, es decir, el nombre de la empresa no necesariamente corresponde al nombre comercial que tiene el establecimiento.

⁸⁰ ÁLVAREZ SOBERANIS Jaime, *La regulación de las Invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*, Editorial Porrúa, México 1979. P.73

De acuerdo a la doctrina española⁸¹ Fernández Navoa afirma que como Nombre Comercial se considera la denominación bajo la cual el empresario, individual o social, ejerce la incesante actividad en que estriba la dimensión dinámica de la empresa.

Por otra parte Almansa refiere al Nombre Comercial como el signo, símbolo, emblema o denominación que sirve para identificar a una empresa en el ejercicio de su actividad y que la distingue en el mercado de otras empresas que realizan actividades idénticas o similares.

4.2.1.-Ventajas y Desventajas del Registro del Nombre Comercial

El Nombre Comercial además de identificar al comerciante o a su negociación, para distinguir la actividad comercial, tiene las siguientes características y ventajas para ser considerado como figura jurídica.⁸²

I) Tiene un valor económico objetivo, que lo convierte en un bien de naturaleza predominantemente patrimonial, ya que puede ser objeto de transacción y puede valorizarse como elemento de la empresa que pertenece, sin embargo no constituye un derecho principal sino accesorio de la empresa por estar vinculado a ella de manera imprescindible, significando esto que la empresa puede ser enajenada y el nombre puede reservarse por el titular para usarlo posteriormente en una nueva empresa, o bien es posible que se enajene el nombre sin transmitir la empresa que designa.

II) Es susceptible de disposición, como elemento integrante de la empresa.

III) Es objeto de inscripción en un registro y por lo mismo es sujeto de protección legal.

⁸¹ O' CALLAGHAN MUÑOZ Xavier, *Propiedad Industrial Teoría y práctica*, Editorial Centro de estudios Ramón Areces. España 2001 P. 234

⁸² LASTRA Lastra José Manuel, *Op Cit.* P. 10

IV) Es considerado como un representador de cualidades poseídas por una empresa como son: la honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia, símbolos que distinguen a una negociación de otra.

V) Otorga el propietario la protección dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercia la que se aplique.

VI) Establece la función de conservador de clientela, actividad en la que radica su importancia y la necesidad de que sea protegido, derivado de esta protección se evita que un tercero pueda utilizarlo en este sentido, además de proteger al titular, se protege a la comunidad toda vez que impide que exista una confusión del público consumidor.

VII) Es un derecho privilegiado en función de la colectividad. Se entenderá como colectividad a la clientela, misma que tiene un valor importante en todo negocio ya que delimita la comprobación de que una empresa ha alcanzado cierto grado de éxito, la posibilidad de continuar obteniéndolo y con esto subsistir en el mercado. Al existir la protección del nombre comercial se evitará el desvío de una negociación mercantil hacia otra que se encuentre usurpando el nombre comercial.

Derivado de estas características y ventajas el titular del Nombre Comercial obtiene los siguientes derechos:

- Derecho de exclusividad, esto nos indica que de acuerdo a la zona geográfica de la clientela efectiva, el propietario será el único que goce el privilegio de usar el nombre.
- Derecho de transmitir el nombre comercial con o sin el establecimiento identificado.

- Derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero use el mismo nombre comercial o uno semejante en grado de posibilidad de confusión, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo o similar giro.

- Derecho de solicitar que se imponga una infracción a la persona que utilice un Nombre comercial igual o semejante al publicado.

- El titular de un nombre comercial puede solicitar que se declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión del Nombre comercial aplicado a los mismos servicios que se presten con el nombre comercial utilizado con anterioridad.

Una vez que son adquiridos los derechos por el Nombre Comercial, el titular tiene que cumplir con las siguientes obligaciones.

- Usar el Nombre Comercial en territorio nacional, principalmente en la zona geográfica donde esa su clientela efectiva, por lo menos en uno de los giros que se delimitaron en el registro, el uso deberá ser de forma continua y sin interrupciones., de lo contrario será susceptible de caducidad y dejara de surtir efectos su publicación.

- Usar el Nombre Comercial tal y como fue registrado, sin embargo puede quedar satisfecha esta obligación cuando se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

- Dejar de usar el Nombre Comercial cuando así lo declare el IMPI. En caso de desacato de esta prohibición el titular será sancionado con una infracción administrativa.

- En caso de realizar una transmisión de derechos, se deberá de inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el documento en donde conste la transmisión de derechos y a su vez el Instituto emitirá la resolución en donde autoriza o niega la cesión de derechos. La consecuencia de no efectuar dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros.

- Renovar la solicitud de publicación del nombre comercial, toda vez que de no realizarse la publicación se declarara como caduca y como consecuencia se pierden los derechos adquiridos.

Como desventajas del Nombre Comercial podríamos considerar, que la protección se limita a la zona geográfica de la clientela efectiva, quedando así desprotegido a discreción del público.

Otra desventaja es que necesariamente el nombre comercial ya debe de estar en función para que éste puede ser publicado de otra forma no existe elementos para que como signo distintivo sea protegido.

En México su publicación es una figura jurídica poco recurrida y por lo mismo en peligro de entrar en desuso toda vez que en la práctica cada vez son menos las personas que solicitan su protección.

Para su publicación es necesario presentar una fe de hechos que constate realmente su existencia y uso.

No tiene un marco jurídico específico toda vez que se basa supletoriamente en todas las leyes que le competen a las marcas.

Desde un punto de vista objetivo, solicitar la publicación del Nombre Comercial no implica una desventaja para el solicitante, toda vez que siempre va adquirir un derecho, pero a su vez existen figuras jurídicas dentro de la misma rama de la

Propiedad Industrial que pueden otorgar mayores beneficios al propietario de los que otorga la publicación del Nombre Comercial en este caso nos referimos a la Marca.

De lo señalado con anterioridad, tenemos que el nombre comercial, si bien es una figura reconocida y que otorga derechos de carácter intelectual y económico, lo cierto es que como medida de protección su escasa regulación y falta de uso en la vida diaria ha dado lugar que la misma no sea empleada, y por eso mismo es que el presente trabajo pretende de alguna forma establecer las ventajas de la marca sobre el nombre comercial y si fuera el caso establecer legalmente que la marca es la que debe prevalecer por tratarse de una figura con mayor protección y beneficios para el comerciante y hasta para el usuario y/o consumidor.

4.3.- Ventajas de las Marcas contra el Nombre Comercial

La doctrina establece que la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.⁸³

El Nombre Comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor, mientras que la marca registrada garantiza el empleo en exclusiva del signo distintivo con que el prestador del servicio distingue estos.⁸⁴

Analizar las ventajas de las Marcas sobre el Nombre Comercial tiene como objetivo establecer por que es más conveniente para las personas físicas o morales tener protegidos sus productos o servicios principalmente con un registro de marca.

En la actualidad el registro de los Nombres Comerciales ha caído en desuso, anteriormente era más socorrido hasta que se amplió la cultura por el registro de las

⁸³ RANGEL MEDINA David., Op. Cit, P.83

⁸⁴ JALIFE DAHER Mauricio, *Op Cit.* , P. 44

marcas, sustituyendo de esta forma en gran parte la solicitud para publicaciones de Nombre Comerciales.

El auge que el sector empresarial de los servicios ha logrado en las últimas décadas dentro de la economía mundial, dio origen a que en las legislaciones de diversos países incluyeran dentro de sus normas a las marcas de servicios, otorgándoles una protección de alcance similar o igual al de las marcas de productos. En México el reconocimiento expreso de las marcas de servicio surge hasta el año de 1976 cuando se promulgo la abrogada Ley de Invenciones de Marcas, sin embargo hasta 1982 cuando se promulga el reglamento de la Ley de invenciones y marcas de incluyeron dentro de la clasificación oficial diversos rubros de marcas de servicios.⁸⁵ A partir de 1994-95 con la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la firma de tratados internacionales, México adopta la clasificación internacional de marcas como la clasificación oficial para el registro de marcas, motivo por el cual toman más fuerza y adquieren mayor margen de protección las marcas de servicio.

El surgimiento del régimen de las marcas de servicio que ofrece una tutela al sector empresarial que otorga servicios con un signo distintivo para ser aplicado en todo el territorio nacional, ocasiono que el Nombre Comercial perdiera terreno ante los empresarios, reduciendo su aplicación a casos muy esporádicos.

Registrar un marca otorga el privilegio a el propietario de ostentar ante al público consumidor que sus productos o servicios se encuentran amparados por una marca registrada mediante las leyendas descritas en el punto 4.1, proporcionando así una mayor confianza y garantía a los clientes sobre el consumo del producto o servicio en cambio la publicación del nombre comercial no ostenta ninguna leyenda que haga del conocimiento de la gente sobre su publicación.

⁸⁵ JALIFE DAHER Mauricio, *Op Cit.* , P. 42

La figura Jurídica de la Marca cuenta con los ordenamientos jurídicos propios para su protección, en cambio el Nombre Comercial utiliza supletoriamente a interpretación los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial correspondientes a las marcas.

Registrar una marca nos otorga una protección a nivel nacional y brinda la posibilidad de que el propietario de los derechos solicite el reconocimiento de su marca en otros países mediante los trámites correspondientes, de igual forma la marcas extranjeras pueden ser reconocidas en México con la fecha de registro que tienen en su país de origen, mediante el documento de prioridad, siempre y cuando se tramite en los plazos correspondientes que marca la Ley antes referida. Los Nombres Comerciales están limitados a la zona geográfica de su clientela efectiva, que en la mayoría de los casos la cobertura será de algunos kilómetros a la redonda en donde se encuentra el establecimiento publicado con el giro al que se dedica, quedando de esta forma a la expectativa de que su clientela efectiva le brinde la expansión para que este sea protegido si es posible por toda la república.

Para poder registrar una Marca no es un requisito indispensable que en ese momento se encuentre en uso, aunque si esta condicionada a que en un periodo no mayor de tres años entre en funcionamiento, de no ser así la marca podrá ser declarada como caduca. El Nombre Comercial para poder ser publicado es necesario que se encuentre en funcionamiento toda vez que de no ser así la solicitud de publicación no será procedente.

El tramite que se realiza con las marcas es un registro para poder gozar de los Derechos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga, en cambio, con el Nombre Comercial lo que se solicita es la publicación del mismo, generalmente con la finalidad de dar a conocer su existencia al público en general, sin embargo una de las características que nos refiere es que no se necesita la publicación para su validez sino que el principal elemento de existencia es el uso, publicar el Nombre comercial adiciona la presunción de que su adopción ha sido de buena fe. Galindo

Garfias⁸⁶ explica la buena fe como una locución tomada en consideración de numerosas disposiciones legales, definida como la obligación de conducirse honrada y concienzudamente en la formación y ejecución del negocio jurídico sin atenerse necesariamente a la letra del mismo.

Las marcas pueden ser otorgadas a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, en cambio los Nombres Comerciales no deben otorgarse a prestadores de servicios que no sean comerciantes.

El titular de la marca puede otorgar franquicias y en muchos casos su marca constituye uno de los principales activos de la empresa, los Nombres Comerciales antiguamente en algunas ocasiones tuvieron este privilegio, sin embargo en la actualidad el IMPI tiene como criterio no otorgar este beneficio.

El propietario de la Marca puede otorgar licencias de uso que le garantizan al contratante gozar de los derechos de esta sin infringir la Ley, antiguamente algunos propietarios de Nombres comerciales otorgaron licencias de uso en la actualidad ya han caído en desuso.

Registrar una marca tiene más valor como activo de la empresa que el Nombre Comercial.

El derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca es superior al que otorga la publicación del Nombre Comercial por el simple hecho de la superioridad en difusión que puede tener la Marca.

Con respecto al precio por el pago de derechos correspondientes por el registro de una marca de acuerdo a las tarifas que establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en principio parece más elevado que el pago que se realiza al Instituto por un Nombre Comercial, sin embargo el precio final por la solicitud de

⁸⁶ Ib. Idem , P.P. 34, 35

publicación de un Nombre Comercial resulta ser más alto, toda vez que no únicamente se pagan los derechos al Instituto, adicional, se tiene que realizar el pago al Notario por efectuar la Fe de Hechos por la comprobación del uso del Nombre Comercial.

Registrar una marca principalmente en la clasificación de servicios de acuerdo a los argumentos previamente expuesto, resulta totalmente superior en ventajas que la solicitud de la publicación de un nombre comercial, tanto en los aspectos jurídicos, económicos y sociales, hoy en día las solicitudes que recibe el IMPI de Nombre Comerciales son mínimas y principalmente con la intención por parte de los titular de cubrir en absoluto las medidas de protección existentes en la materia, cabe destacar que la figura de la marca tiene el respaldo jurídico suficiente para cubrir las medidas necesarias.

4.4.- Propuesta de Modificación a la Ley de la Propiedad Industrial

Nuestra propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra enfocada al Título Cuarto, Capítulo I, que comprende los preceptos legales de las Marcas, los Avisos Comerciales y los Nombres Comerciales, la propuesta consiste principalmente en la eliminación de la fracción XVII del artículo 90 de la citada ley y como consecuencia la modificación del Capítulo VII mismo título, artículo 151 de la Ley antes citada, misma que actualmente refiere:

Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

Fracción XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de

la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

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

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

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

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

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

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

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Con respecto a nuestra propuesta los citados artículos a modificar quedarían de la siguiente forma:

Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

Fracción XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos

FRACCIÓN XVII.- DEROGADA

Artículo 151.- El registro de marca será nulo:

SE AUMENTA FRACCIÓN VI.- Cuando el propietario de un Nombre comercial a petición de parte, considere que su clientela efectiva es alterada o modificada por el otorgamiento de una marca idéntica o similar en grado de confusión de su Nombre Comercial, siempre y cuando acredite el uso previo y continuo de este

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I, V y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Teniendo como base los análisis previos de las ventajas que tiene una Marca sobre el Nombre Comercial y partiendo de la característica previamente establecida del Nombre Comercial por la ley de la propiedad Industrial en sus artículos 105 y 106, en donde se indica que estará protegido sin necesidad de registro y que la publicación del mismo en la gaceta, producirá el efecto de establecer la presunción de buena fe en la adopción y el uso del Nombre Comercial.

Proponemos que si bien el Nombre Comercial merece protección, la existencia y publicación de uno, no debe constituir una limitante para que proceda el registro de una Marca, máxime que esta tiene mayor valor y peso en materia de propiedad intelectual, comercial y económica, en este sentido favoreciendo la existencia de marcas que pueden aportar mayores ganancias al sector industrial y a la economía

del mismo país, la figura del Nombre Comercial podría coexistir con las Marcas y únicamente podrá nulificarse una Marca por un Nombre Comercial en caso de que el titular de este lo solicite al Instituto por considerar que la Marca modifica la concepción y preferencia de su clientela efectiva, así como por ostentar un mejor derecho de antigüedad y uso sobre la Marca.

Sin embargo la modificación de estos artículos no impiden que las Marcas Registradas si continúen constituyendo impedimento para que un Nombre Comercial sea publicado tal y como se establece en el artículo 91:

No podrá usarse ni formar parte del Nombre Comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando: Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y cuando No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

Realizar las modificaciones antes citadas a la Ley de la Propiedad Industrial tendría como consecuencia el aumento de registros de marcas que anteriormente podrían haber sido susceptibles de una negativa por encontrar como impedimento un Nombre Comercial.

Con la modificación referida no se busca atender contra los derechos adquiridos de los Nombres Comerciales previamente registrados, toda vez que si el titular de estos, considera que sus derechos y prestigio están siendo vulnerados por la marca registrada, podrá solicitar la nulidad de esta, siempre y cuando se apegue a los requisitos para que esta preceda.

Considerando que en la práctica el número de registros de Nombres Comerciales es inminentemente menor a los registros de Marcas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe de promover en absoluto el registro de Marcas de servicios e instar a los titulares de Nombres Comerciales a realizar el registro de sus comercios como Marcas de Servicios, buscando con esta acción erradicar la cultura obsoleta de registrar un Nombre Comercial.

CONCLUSIONES

I.- La Propiedad Intelectual es la rama del derecho encargada de proteger, regular y apoyar la creación, de obras artísticas, literarias y científicas, producto del intelecto Humano, dividiéndose para su estudio en dos fascinantes áreas, los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

II.- Los Derechos de Autor son el conjunto de normas encargadas de regular, proteger y reconocer los derechos morales y patrimoniales adquiridos por los autores de obras literarias o artísticas externadas mediante cualquier medio de comunicación.

III.- La propiedad Industrial protege el derecho que tiene el titular y creador de una invención ya sea denominada marca, nombre comercial, aviso comercial, denominación de origen, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, secretos industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, todos estos enfocados y aplicados principalmente a la industria, para poder ejercer un derecho de explotación y exclusividad temporal como compensación a su creatividad.

IV.- Las marcas a través de la historia, han sido pieza fundamental como parte de la evolución comercial y desarrollo de la humanidad, considerándose en la mayoría de los casos como el signo distintivo más emblemático utilizado por industriales, fabricantes o prestadores de servicios para diferenciar, identificar, respaldar la calidad y dar a conocer los productos o servicios ante la clientela a nivel nacional.

V.- Podemos definir al Nombre Comercial como cualquier signo, denominación o palabra que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicio con la finalidad de diferenciar principalmente establecimientos negociaciones o empresas de sus competidores que se encuentran dentro de un mismo entorno geográfico.

VI.- Todas las figuras de la Propiedad Industrial descritas en este trabajo, gozan del privilegio de exclusividad para su explotación, ya sea de forma temporal definida o con posibilidad de ser renovadas de forma indefinida siempre y cuando se realice el trámite correspondiente en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial.

VII.- La Propiedad Industrial se encuentra ampliamente respaldada por un conjunto de derechos que protegen a las personas físicas y morales que enfocan su creatividad al campo de la industria y el comercio, teniendo como marco jurídico principal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Propiedad Industrial, el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el respaldo de leyes supletorias de carácter civil, penal y administrativo.

VIII.- Como órganos administrativos encargados de regular, vigilar y resguardar los derechos correspondientes a la propiedad industrial tenemos a nivel nacional el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a nivel internacional tenemos la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

IX.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una autoridad descentralizada toda vez que: fue creado por decreto presidencial, cuenta con un régimen jurídico propio, tiene personalidad jurídica y denominación, posee ámbito territorial, sede de oficinas y dependencias. Tiene órganos de dirección, administración y representación así como cuenta con una estructura administrativa interna, patrimonio propio, objeto, finalidad y régimen fiscal.

X.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene su sede en Ginebra y se encuentra integrada por 179 miembros entre los cuales México es integrante, así mismo cuenta con 16 tratados internacionales firmados de 24 existentes, estos tratados al igual que la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual tienen como objetivo velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. La protección internacional estimula la creatividad humana, ensancha las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquece el mundo de la literatura y de las artes.

XI.- Podemos definir que el Registro de marca es el trámite administrativo mediante el cual una persona física o moral, solicita la protección, reconocimiento, exclusividad y validez de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que le otorgara el reconocimiento mediante el Título de Registro de Marca por un periodo de 10 años renovable.

XII.- Para que una marca sea considerada como un signo distintivo, debe ser original, nueva, independiente, lícita, y exclusiva.

XIII.- Cumplir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los requisitos de forma y fondo para el registro de una Marca y un Nombre comercial, garantizan la licitud de su existencia.

XIV.- El uso exclusivo en todo el territorio nacional, diferenciar productos o servicios de los de su misma especie, conceder licencias de uso ya sea de forma onerosa o gratuita, conceder franquicias, transmitir los derechos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confiere, renovar y cancelar son los derechos principales que se obtienen por tener registrada una Marca.

XV.- La publicación del Nombre Comercial se justifica en atención a la protección de los comercios con el objetivo de dar una mayor seguridad jurídica a establecimientos, evitando una duplicidad de Nombre Comerciales, en vista de la influencia que la negociación ejerce sobre la clientela efectiva de una zona

geográfica determinada, cabe destacar que la clientela efectiva es la que va a sustentar la existencia y difusión del Nombre Comercial.

XVI.- Hablar de las ventajas de la Marca contra el Nombre Comercial nos proporciona la justificación necesaria para poder considerar que las Marcas principalmente de servicios tienen la fuerza jurídica suficiente como para desplazar la obsoleta figura del Nombre Comercial, en este sentido se deben considerar los argumentos previamente descritos para determinar que un registro de Marca no debe verse impedido o afectado por la existencia de un Nombre Comercial semejante.

XVII.- Nuestra propuesta de modificación a la Ley de la Propiedad Industrial tomando en cuenta que en la actualidad el sector industrial ya sea de producción o de servicios, se encuentra en un desarrollo constante, tiene como objetivo fomentar y aumentar los registros de marcas de servicios y evitar las innecesarias negativas de registro de las marcas, por la existencia de una figura que no tiene el mismo aporte comercial y económico que se tiene con el registro de una marca, en este sentido se busca favorecer la existencia de marcas que pueden aportar mayores ganancias al sector industrial y a la economía del mismo país

ANEXO 1
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clase 1	Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Clase 2	Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 4	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.
Clase 5	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
Clase 7	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos.
Clase 8	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.

Clase 9	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores.
Clase 10	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11	Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Clase 12	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
Clase 14	Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15	Instrumentos musicales.
Clase 16	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Clase 17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18	Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
Clase 19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20	Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
Clase 21	Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
Clase 22	Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23	Hilos para uso textil.
Clase 24	Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Clase 26	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojales, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27	Alfombras, felpudos, estereras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.
Clase 28	Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.
Clase 29	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31	Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
Clase 32	Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Clase 33	Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

Clase 34	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36	Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Clase 37	Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
Clase 38	Telecomunicaciones.
Clase 39	Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
Clase 40	Tratamiento de materiales.
Clase 41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Clase 43	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Clase 44	Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45	Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

ANEXO 2

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES



SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS <small>(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso).</small>		
<p>Por la presente se solicita: (Marque sólo una opción)</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial</p>	<p style="text-align: center;"><small>Uso exclusivo</small> Delegaciones y Subdelegaciones Federates de la Secretaría de Economía.</p>	<p style="text-align: center;"><small>Uso exclusivo</small> IMPI, Oficinas Regionales del IMPI Etiqueta Precaptura.</p>
<p style="text-align: center;"><small>Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.</small></p>		
<p>I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)</p> <p>01 Nombre (s): _____</p> <p>02 Nacionalidad (es): _____</p> <p>03 Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia): _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Población y Estado: _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Código postal: _____ País: _____</p> <p>04 Teléfono (clave):* _____ Correo-e:* _____</p>		
<p>II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES</p> <p>05) Calle, número y colonia: _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Población y Estado: _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Código postal: _____ Correo-e:* _____</p> <p>06) Teléfono (clave):* _____ Correo-e:* _____</p>		
<p>07) Signo distintivo: _____</p> <p>08) Tipo de Marca: Nominativa <input type="checkbox"/> Innominada <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/></p> <p>09) Fecha de primer uso: _____ No se ha usado: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px; text-align: center;"><small> </small> <small> Día Mes Año</small></p> <p>10) Clase: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial: _____</p> <p style="text-align: right;">Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p>		
<p>12) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número y colonia): _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Población y Estado: _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Código postal: _____ País: _____</p> <p>13) Leyendas y/o figuras no reservables: (Sólo en caso de Marca)</p> <p style="text-align: right;">Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p> <p>14) Prioridad reclamada: (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero)</p> <p style="margin-left: 40px;">País (Oficina) de origen: _____ Número: _____ Fecha de Presentación</p> <p style="margin-left: 80px; text-align: center;"><small> </small> <small> Día Mes Año</small></p>	<p>Adhiera en este espacio la etiqueta del signo distintivo solicitado.</p> <p><small>(Solo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas)</small></p>	
<p>Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">_____</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">Nombre y firma del solicitante o su mandatarioLugar y fecha</p>		

BIBLIOGRAFÍA

AUTORES

1. ÁLVAREZ SOBERANIS Jaime. *La regulación de las Invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*. Editorial Porrúa, México, 1979.
2. BARRERA GRAF Jorge. *Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial*. Porrúa, México, 1957
3. BECERRA POCOROBA, Mario Alberto. “Treinta y tres años de Régimen aplicable al Derecho Autoral en Materia de Impuestos Sobre la Renta”, *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, Compilador Manuel Becerra Ramírez, UNAM, México, 1998,
4. CARRILLO TORAL Pedro. *El Derecho Intelectual en México*. Editorial. Plaza y Valdez, Primera Edición, México, 2002.
5. DE LA FUENTE GARCÍA Elena, *Propiedad industrial, Teoría y Práctica*. Tercer parte. Signos distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de estudios Ramón Areces, 2001
6. CASTREJON GARCÍA. Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. Cárdenas editor distribuidor, Tercera edición, México, 2003.
7. DELGADO REYES Jaime. *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*. Editorial Oxford, Primera Edición, México, 2001.
8. GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. *El patrimonio*. Editorial Porrúa, Octava Edición, México, 2004.
9. HERRERA MEZA, Humberto J. *Iniciación al derecho de autor*. Editorial Limusa, México, 1992.
10. JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la ley de la propiedad industrial*. Editorial Porrúa, México 2002.
11. LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Ediciones UNESCO, Argentina, 1993.
12. LORENZETI, Ricardo Luis, *Contratos - Parte Especial*. Editorial Rubinzal Culzoni, Argentina, 2003.
13. NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985.

14. NUÑEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda. *Efectos Jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano*. Editorial Porrúa, México 2002
15. O' CALLAGHAN MUNÑOZ, Xavier. *Propiedad Industrial Teoría y práctica*, Editorial Centro de estudios Ramón Areces. España 2001
16. PEREZ MIRANDA, J. Rafael. *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*. Editorial Porrúa, Tercera Edición, México, 2002.
17. PAUL MISERACHS I Sala, *La propiedad intelectual*, Ed., Fausí, Barcelona, 1987.
18. RANGEL MEDINA David. *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*. Editorial McGraw-Hill, México, 1998.
19. RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. U.N.A.M., México, 1991
20. REYES LOMELIN Arturo David, *Breviarios Jurídicos, La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*. Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003.
21. ROJINA VILLEGAS Rafael, *Derecho civil mexicano*, Editorial Porrúa, Cuarta Edición, México, 1976.
22. SEPÚLVEDA CÉSAR, *El sistema mexicano de la propiedad industrial México* Porrúa 1981.
23. STUMPF, Herbert. *El contrato de know how*. Editorial Temis. Bogota, 1984.
24. URIBE Arbeláez Martín. *La transformación de la propiedad intelectual*. Ediciones Doctrina y Ley LTDA, S/D 2005.
25. VIÑAMATA Paschkes Carlos. *La Propiedad Intelectual*. Trillas, México 2007.

LEGISLACION

26. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Mc Graw Hill, 2011.
27. Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Fiscales ISEF, México 2011.
28. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. www.diputados.gob.mx
29. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf

30. Ley Federal de Derechos de Autor, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2010.
31. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2011.
32. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, www.ordenjuridico.gob.mx
33. Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal
<http://www.df.gob.mx/wb/gdf/inicio>

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

34. DE PINA Rafael. *Diccionario de Derecho*. Editorial Porrúa, México, 1983.
35. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Jurídicas, *Diccionario jurídico mexicano*. Editorial Porrúa, 11va edición, México 1998.
36. OSSORIO Manuel, *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales*. Editorial Heliasta, 27ª Edición, s/d.
37. VALLETA Laura María. *Diccionario Jurídico*. Editorial Valleta, México, 2004.

OTRAS FUENTES

38. Curso General de Propiedad Intelectual, *DL-101S*, OMPI.
39. CD Multimedia, IUS 2009, Jurisprudencias y Tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
40. Folleto informativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el registro de Marcas.
41. www.economia.gob.mx Agosto 2010
42. www.impi.gob.mx Febrero 2011
43. www.scjn.gob.mx Diciembre 2010
44. www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html Agosto 2010
45. LASTRA Lastra José Manuel, Nombre Civil y Nombre Comercial, libro virtual:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/193/dtr/dtr3.pdf>
10 de Noviembre de 2010