



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE DERECHO**

***“EL SENTIDO DEL OLFATO COMO REHÉN Y VÍCTIMA DE
LAS MARCAS”***

Que para obtener el Título de Licenciado en Derecho

PRESENTA

NAYRA IVETH MONTALVO SIMBRÓN

Seminario de Patentes, Marcas y Derecho de Autor

Director. César Benedicto Callejas Hernández

Asesor. Lic. Ignacio Eugenio Otero Muñoz

Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 2012



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.

A modo de agradecimiento y dedicatoria...

A la que alimento mi espíritu, mi mente y mi sensibilidad la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por el orgullo azul y oro.

Gracias Dios, por permitirme vivir todo lo que me ha formado.

A mi tía Alicia. Con todo el respeto, amor y admiración. Ya que le debo el esfuerzo para lograr las metas propuestas. Le dedico este trabajo, como le he dedicado todos y cada uno de mis logros. Por ser una madre.

A mi tío Alfredo que desde el cielo, como un ángel cuida mis pasos, y en vida me oriento, no solo con palabra, sino con el mejor de los ejemplos, por el amor de padre constante.

A mis padres por el regalo de la vida

A mis tíos Julio y Lidia por el tiempo dedicado

A los guías en cada una de las etapas de instrucción, que me han dejado no solo una calificación, sino por la transmisión de experiencias y conocimientos, por los momentos de tranquilidad y de risas por una anécdota, por todo lo que aprendí y por lo que deje de saber.

Especialmente al Lic. Ignacio Eugenio Otero Muñoz, por su tiempo, alegría e ingenio. Por ayudarme en la realización de esta investigación.

A aquellos que han sido amigos y hermanos, sin proponérselo, y que me dan su afecto, en cada uno de sus actos, que alegran mi vida con su sola presencia.

ÍNDICE

“El sentido del olfato como rehén y víctima de las marcas”

INTRODUCCIÓN.....	5
HIPOTESIS.....	8
OBJETIVOS.....	9
METODOLOGIA.....	10
 CAPITULO PRIMERO	
De la propiedad Intelectual.	
1.1 Concepto de Propiedad Intelectual e Industrial.....	11
1.2 Naturaleza Jurídica.....	13
1.3 El Derecho Positivo Mexicano respecto de la Propiedad Industrial.....	14
1.3.1 El Derecho Mexicano relacionado con el Derecho Internacional y la Propiedad Industrial.....	19
1.4 Figuras jurídicas de la Propiedad Industrial.....	24
- Primer Grupo	
- Segundo Grupo	
1.5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	28

CAPITULO SEGUNDO

Elementos generales de las Marcas

2.1 Definición.....	34
2.2 Naturaleza jurídica.....	37
2.3 Marca Registrable.....	40
2.4 Marca no Registrable.....	41
2.5 Vigencia del Registro de la marca.....	45
2.6 Clasificación de las marcas.....	46
2.7 Especificaciones del trámite de registro, beneficios del mismo.....	47
2.8 Las ventajas que conlleva el registro de una Marca ante el IMPI.....	52
2.9 Características de las Marcas Olfativas.....	54
2.9.1 Ejemplos de Marcas Olfativas.....	60

CAPITULO TERCERO

Aspectos Jurídicos de protección de las marcas

3.1 Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	65
3.2 Ley de la Propiedad Industrial.....	68
3.3 El Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.....	69
3.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas.....	81

3.5 Arreglo de Madrid y su protocolo.....	84
3.6 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	91

CAPITULO CUARTO

El sentido del olfato, rehén de las marcas en relación directa con la identificación de productos mediante sus características específicas.

4.1 Marketing, estrategia para negocios.....	99
4.2 Propiedad Intelectual, particularmente las Marcas como Activos.....	104
4.3 La recepción sensorial de aromas y la relación con marcas específicas.....	112
4.4 Aspectos positivos y negativos de la inclusión de Marcas Olfativas a nuestra Legislación.....	115
4.5 La imposibilidad Jurídica en el registro de marcas Olfativas en México, lo benéfico que resulta una marca olfativa como distintivo.....	118

CONCLUSIONES.....	124
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.....	128
--------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

En esta investigación se abordan aspectos relevantes de la Propiedad Intelectual, en sus dos grandes rubros, que son el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, dando del primero un pequeño esbozo, y del segundo implica el desglose a grosso modo, a nivel nacional sin dejar de lado lo que a nivel internacional implica. Es por ello que la relación que existe entre nuestro Estado con los demás, respecto de la forma y aceptación de Tratados Internacionales, que nos vinculan jurídicamente en nuestro marco legal. A lo que el pertenecer a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nos da como resultado el “compromiso-Obligación” que nos permite estar acorde con los lineamientos y avances que la Propiedad Intelectual presenta.

Es por ello que la Propiedad Intelectual, como resultado del intelecto humano, es completamente dinámica, ello nos da pauta para modernizar los conceptos de algunas figuras jurídicas ya contempladas, al incorporar nuevas, esta es la justificación de la investigación que se presenta, ya que se pretende de forma somera tener una base de lo ya existente en nuestro marco jurídico respecto de la materia.

A lo que en el artículo primero de la Ley de la materia, se aborda en lo general lo concerniente a la Propiedad Industrial, su concepción, y Naturaleza Jurídica, al igual que el impacto en nuestro Derecho, y con ello las figuras jurídicas que derivan de la misma, y de la Institución que se encarga en nuestro país de la supervisión y del otorgamiento de registros que amparan a la vez a los titulares de derechos, al igual que da la certeza jurídica como tal, ya que conoce de controversias, dando soluciones mediante resoluciones, esto solo por mencionar algunas atribuciones y facultades.

En la presente investigación se aborda en el Capítulo Primero; el concepto de Propiedad Intelectual y su desdoblamiento, respecto del Derecho de

Autor y de la Propiedad Industrial, la Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial, de igual forma que el impacto en nuestro Derecho Positivo, a la vez de cada una de las figuras jurídicas que se desprenden de la Propiedad Industrial, de la mano de las características y atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establecidas en nuestra legislación.

Respecto del Capítulo Segundo, en este se aborda la definición jurídica de Marca, y otras aportadas por concededores de la materia, así mismo su Naturaleza Jurídica, así como el las características para otorgar el registro como las restricciones que existen para lo que no es objeto de registro, dando con ello un panorama de la clasificación de las Marcas, abordando posteriormente lo que es una “marca olfativa” sus características tomando como referencia el Derecho comparado, ya nos da la pauta para sugerir tales características, y ejemplos de las mismas en los Estados que si reconocen tal calidad.

Lo relativo a la protección jurídica, lo ubicamos en el Capítulo Tercero. Que lleva por nombre Aspectos Jurídicos de protección de las marcas, que tiene al Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como artículo que da origen a la Ley de la Propiedad Industrial y a su respectivo reglamento, en materia de Propiedad Industria en el ámbito nacional, y por el lado internacional se aborda el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas, enfocándonos en el amplio panorama de lo referente a las Marcas, de igual forma se aborda el Arreglo de Madrid y su protocolo, y bueno lo que nos ha marcado en algunos aspectos para ser más específica es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismo que consagra un capítulo específico para la materia de Propiedad Intelectual y su desdoblamiento, Derecho de Autor y Propiedad Industrial.

Para el Capítulo Cuarto, reservamos lo referente al sentido del olfato, como rehén de las marcas en relación directa con la identificación de productos mediante sus características específicas. Así como la importancia del Marketing, como estrategia para negocios, sus repercusiones y hasta

resultados , es por ello que el tener hoy en día la concepción de Propiedad Intelectual, particularmente las Marcas como Activos, ya no está alejado de una importante consideración, lo concreto de esta investigación recae específicamente en la recepción sensorial de aromas y la relación con marcas específicas y las consecuencias que esto conlleva con la legislación, en si los aspectos positivos y negativos de la inclusión de las mismas, pero sin dejar de lado la latente imposibilidad Jurídica en el registro de marcas olfativas en México, sin dejar de lado lo benéfico que resulta una marca olfativa como distintivo.

Pero sobre todo la posibilidad de que nuestra legislación se actualice, para que el Derecho Marcario Mexicano sea dinámico y vaya de la mano con los avances tecnológicos. Con armonía respecto de los demás Estados que se han preocupado por no dejar estancados sus conceptos y figuras jurídicas.

A modo tal que si la legislación se compara con las de otros Estados podemos entender el sentido de esta investigación.

HIPÓTESIS

El uso por parte de un legítimo propietario de una marca olfativa sin una adecuada regulación, conlleva a que terceros elaboren y comercialicen artículos con un aroma similar con el propósito de inducir a la confusión, beneficiando de esta manera a un nuevo producto por medio de un reconocimiento sensorial, perjudicando los derechos del legítimo propietario. Que la incidencia de un aroma, respecto de un producto, nos lleve de forma directa al reconocimiento o relación de una marca.

Con la posibilidad de que dicho aspecto limite a productores de la realización de un artículo que comparta características y con ello me enfoco al aroma similar, y por otro lado induzca a la confusión e incluso al alevoso uso y beneficio de un reconocimiento sensorial a favor de un nuevo producto en perjuicio del legítimo propietario de tal Derecho.

OJETIVOS

Objetivo general

Establecer cómo es que se puede proteger al legítimo propietario de una marca respecto del prestigio que ha conseguido, enfocando claramente sus características específicas particularmente, en aquellas características relacionadas con el sentido del olfato, analizando su regulación dentro de la legislación interna e internacional.

Objetivos específicos:

Estos elementos tendrán como finalidad llegar al objetivo general base a una estructura que pretende darle un sentido lógico a la hipótesis planteada más adelante, y confirmarla como resultado de los siguientes objetivos específicos:

- a) Determinar que es la propiedad industrial y las figuras que son protegida por esta materia.
- b) Establecer la definición de marca, sus características y sus variantes. las características de la marca, y variantes.
- c) Determinar y analizar la definición de marca olfativa.
- d) Analizar como una marca puede ser identificada y relacionada directamente por medio del olfato.
- e) Identificar la importancia derivada del uso del Marketing
- f) Determinar el impacto de una marca, y su preponderancia como activo intangible.
- g) Delimitar y analizar la legislación aplicable, tanto nacional como internacional.
- h) Presentar el funcionamiento de nuestras Instituciones especializadas en Propiedad Intelectual, particularmente en materia de Propiedad Industrial.

METODOLOGIA

Para la realización de la presente investigación es necesario utilizar diversos métodos; como lo son: el Método Deductivo que nos permita partir de los conocimientos generales que tenemos de la Propiedad Industrial dentro de la Propiedad Intelectual y el Inductivo partiendo de la Propiedad Industrial en específico las marcas, su regulación, pero auxiliada del Método Analógico, en cuanto a la comparación de nuestro Derecho Interno respecto del Derecho Internacional, así como el Método lógico-jurídico, en cuanto al análisis de nuestra legislación.

Las técnicas pertinentes para el desarrollo de esta investigación serán documentales, electrónicas, y empíricas.

CAPITULO PRIMERO

De la propiedad Intelectual.

1.1 Concepto de Propiedad Intelectual e Industrial

Para poder describir el concepto de Propiedad Industrial, es necesario partir del origen que es dado por la propiedad intelectual que está relacionado con las creaciones de la mente es decir del intelecto: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos o marcas, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados esencialmente en el comercio.

Es por ello que la propiedad intelectual se divide en dos grandes rubros: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.

Los derechos conexos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes, ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones al igual los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Que finalmente son los que se encargan de la difusión de dichas creaciones, aun sin ser los creadores.

Ahora bien el concepto que nos da el maestro Rafael de Pina, apoyándose en la Ley de la Propiedad Industrial, e lo cual dice “Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente (ahora también modelo de utilidad, diseños industriales) avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente”¹, así mismo el licenciado Ignacio Otero, nos comenta respecto de la Teoría de la Propiedad Intelectual

¹ DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México 1983, Pág. 405.

que “fue creada por el jurista belga Edmond Picard, quien demostró que los derechos de la marca, así como del inventor y del autor, no podían incluirse en la división clásica de derechos reales y derechos personales creando una nueva categoría de derechos, los llamados derechos intelectuales”²

Si bien el concepto de Propiedad Industrial más apegado es el que va de la mano con la Ley de la Propiedad Industrial, ya que va ligada a una actividad intelectual, resultado de conocimientos es decir de la inteligencia e ideas del ser humano, que va de la mano con actividades de carácter comercial derivada de actos que se encuentran inmersos tanto en la industria como en el comercio³ ya que si hablamos de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres comerciales, así como denominación de origen es indiscutible que tales instituciones se derivan de la actividad del ser humano, con la finalidad de aplicar la misma en la esfera industrial, al igual comercial con el objetivo de obtener una remuneración de carácter económico, por lo tanto se deberá entender como “el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la Ley conducente, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser aplicadas al campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular”⁴

Si bien lo que hay que resaltar en este concepto, es el conjunto de Derechos y Obligaciones, en relación con la protección de la Ley de la materia, ya que el registro, concede Derechos, considerado el más importante el que va relacionado con la remuneración económica, pero a la vez establece Obligaciones, para que dicha condición no se pierda o se vulnere. Que si de alguna forma sucediera, este titular, tiene para si reservado el derecho para hacer valer su calidad como tal.

² OTERO MUÑOZ Ignacio y ORTIZ BAHENA. Propiedad Intelectual . Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso de México. Porrúa. México. 2011. pag. 177

³Cfc. CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Cárdenas Editores. Tercera Edición. México. 2003. pág. 7.

⁴ IDEM

1.2 Naturaleza Jurídica

Partiendo de la base llamada Propiedad Industrial, esta es una modalidad de la Propiedad en lo general, por lo tanto haciendo referencia a que se pretende exaltar que existe el derecho de gozar y disponer de manera libre de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan.

Por lo tanto es necesario distinguir que dicha voz tiene dos acepciones: tan pronto expresa el derecho en sí mismo, que también se le llama dominio, a lo cual esto significa la misma cosa en que se tiene el derecho.⁵ Por lo tanto es de destacar que dicho concepto no lleva a la descripción del mismo, que es el derecho de gozar, es decir, de sacar de la cosa todos los frutos que puede producir y todos los placeres que puede proporcionar o dar, hasta de disponer, es decir, de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, en sentido amplio de mudar su forma, de enajenarla, destruirla, pero claro con los márgenes legales, en cuanto no haya una oposición de la misma ley en este caso nos apegamos a la Civil, en cuanto no ha de ser contraria a esta misma ley ni la de perjudicar a los derechos de los demás individuos de la sociedad. Es así que se entiende la propiedad en la decisión del propietario de realizar cualquier acto en relación a “su cosa”.

Es por ello que dejar de lado lo escrito por los romanos sería tanto como faltar a lo que como historia, es ejemplo, como realidad es aplicable aun, esto es lo que denominaban. *Dominium ets*, decían que representaba el: *jus utendi abutendi re sua, quatemus juris ratio patitur*, es decir que la propiedad de una cosa nos da el derecho sobre todo lo que produce, y sobre lo que se le incorpora accesoriamente, sea por obra de la naturaleza o sea por obra de nuestras manos, en función de la propiedad *lato sensu*.

Pero ahora bien corresponde dar una visión particular, para ser aplicada a la materia, es decir dar una concepción de la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, está dentro de la propiedad en lo general, que confiere derechos reales sobre un objeto, es decir el goce y disfrute de un bien

⁵ Cfc. CASTREJON GARCÍA, IBIDEM. pág.7-8

determinado, para ello resulta indispensable establecer si las instituciones que conforman el ámbito jurídico pueden y deben ser considerados como bienes susceptibles de derechos reales. Es por ello “indiscutible que las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los avisos, nombres comerciales, por supuesto las marcas, reúnen por sí mismos los elementos característicos de los derechos reales, es decir aquellos derechos que tiene una persona sobre una cosa carente de sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquellos pueda dirigirse ”⁶ si se debe notar que la legislación de la materia permite el uso, goce como la disposición de tales instituciones elevándola a rango de bienes patrimoniales de su legítimo titular, es entonces prudente la afirmación que recae sobre que la naturaleza jurídica del derecho de la Propiedad Industrial es la de un derecho real. Aunque debe dejarse claro que la existencia de los derechos derivados de las instituciones de la Propiedad Industrial, estarán sujetos a las condiciones jurídicas que establece el legislador en la Ley, para su existencia.

1.3 El Derecho Positivo Mexicano respecto de la Propiedad Industrial

Por esto se entiende el origen de la protección respecto de la Propiedad Industrial, y si bien existe la necesidad de hacer el recorrido por los antecedentes para ver la evolución de dicha protección, nos remontamos a la existencia de la Ley sobre Derecho de la Propiedad de los inventos o perfeccionadores de algún ramo de la industria, la cual es del 7 de mayo de 1832, y bien este ordenamiento tiene rasgos primitivos, rudimentarios, simples en sí, contenía solo algunos cuantos preceptos sobre protección a ciertos tipos de ideas o inventos. Situada en una época en la cual existía aun la influencia colonial española, que si bien no es muy importante por lo que aporta, si lo es en cuanto parece ser un antecedente efímero en la búsqueda de una protección a las ideas y creaciones.

⁶ IBIDEM..Pág.44

Fue hasta el año de 1889, que bajo el mandato de Porfirio Díaz, que se comienza a legislar de una forma técnica sobre la materia, en este régimen se alentó ampliamente la idea de desarrollo industrial y comercial de México, esto nos habla de la marcada inspiración europea, que caracterizó el gobierno de Díaz. Por lo tanto se puede presumir que el primer cuerpo legislativo verdaderamente importante de este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, aunque es de destacar que dicha ley es rudimentaria pero lo más importante de esta es que aporta muchas disposiciones actuales, de carácter reglamentarias como de otras, nos podemos dar cuenta que desde entonces existen preceptos, concepciones similares, tanto en intención como en lenguaje, con un corte europeo, específicamente francés.

Posteriormente la Ley de Patentes de Privilegio, con fecha del 7 de junio de 1890, que contó con un dispositivo legal más amplio y mejor enfocado, que tomó el concepto de patentabilidad de la Ley francesa de 1844, esta influyó sobre esta rama de derecho no solo en México sino en el mundo, siguiendo de forma casi perpetua en ordenamientos mexicanos, de hecho se puede decir que es casi igual, pero esta ley sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, la cual fue para adicionarle conceptos técnicos novedosos, con el objeto de facilitar el aspecto reglamentario. Dichos aspectos legales se mantuvieron casi intactos.

Tan solo en unos años se pudo dar un salto importante, ya que aparece la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, pero esta con rasgos más amplios, ya que era con un panorama internacional de la propiedad industrial, está a su vez recoge de manera basta los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883, con la característica de ser una ley más técnica, moderna que su predecesora, esta si introduce novedades, como los nombres y los avisos comerciales, adicionando a esto para 1909 se publica el reglamento para el registro internacional, esto conforme al arreglo de Madrid de 1891, en el que se preveía el ya tan importante régimen internacional de las marcas.

Posteriormente la Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, la cual muestra un avance superior, respecto a la anterior de 1890, como ley progresista refleja ampliamente la fuerte influencia internacional de la Revisión de Bruselas de 1900, hecha al Convenio de Unión.

Como nos podemos dar cuenta la evolución que cada una de estas representa, no solo las corrientes dentro, sino la facilidad en la técnica, la inclusión de nuevos conceptos, como resultado estas muestran el progreso industrial en el país, o al menos para darse cuenta de que está presente el mismo.

Posterior a un cuarto de siglo en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana, se expiden leyes de Patentes de Invención, Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, del 27 de julio de 1928, el cual es dotado de un claro sello de modernidad. Que hace regencia a las patentes, las cuales se atendían, mediante un examen técnico practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran, en esta ley no se aceptaba el concepto de "novedad absoluta" se introdujo la institución del examen extraordinario de novedad de las invenciones, del cual su principal objeto era averiguar respecto a las patentes expedidas de acuerdo con la propia Ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928. En esta ley se hacía una ardua inspección, para que si la invención que amparaba la patente era nueva en absoluto, se permitiera un control para evitar con ello abusos, ya que esto significaba la garantía que en leyes anteriores no se daba, esto como la declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atacarse a través de un procedimiento interesante de revocación, que se debía tramitar ante un juez de Distrito. Creando un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de la operación de la ley, tiempo después esto fue completado ampliamente a la publicación del reglamento.

Referente a las Marcas, esto lo contenía la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, aunque calcada en buena parte sobre la Ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades. Ya que se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías, ya que a la vez se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Además se introducen los nombres y

los avisos comerciales, de manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil que se debería interponer ante los tribunales federales. Esto como ejemplo de avances en el mundo, que se expresaron en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y de la Revisión de La Haya, de 1925.

Por ello se considera que la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 era un dispositivo muy moderno, ya que concedía protección amplia a los titulares de derechos. Está influenciada por la Revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de Unión de París, y si bien dicha virtud a la larga tuvo críticas y rechazo, por que se cayó en el exceso.

Para remediar de cierto modo este defecto se realizaron algunos “parches” que se reflejan en la ley del 9 de febrero 1976, Ley de Invenciones y Marcas, la que responde a una serie de medidas económicas, que el Ejecutivo había emprendido, representando un esfuerzo para eliminar abusos en el sistema de patentes, así como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, pero a la vez trata de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica del extranjero, de esta ley es de destacar lo que aportó, en al área de patentes se puede destacar:

La reducción de los campos de que puede constituirse invención patentable;

- la disminución del plazo de vigencia de las patentes;
- un régimen aparentemente más preciso de licencias de utilidad pública
- un régimen algo diferente sobre explotación respecto de los privilegios
- la calidad plena por falta de explotación de patentes
- la institución de los certificados de invención

Por lo que hace a las marcas se puede mencionar:

- mayores limitaciones para el registro de las marcas
- un régimen de uso obligatorio de marcas
- la vinculación de marcas

- el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad - publica
- la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica
- reglas para comprobar el uso de las marcas
- posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no
- la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados a los servicios prestados
- la inclusión de las marcas de servicio
- la introducción de las denominaciones de origen.

Además de tener novedades enfocadas a imponer infracciones y sanciones administrativas, de carácter riguroso, que no era precisamente influencia mundial, sino meramente nacional.

En términos generales esta ley, es bastante atrevida pero ciertamente no ayudó mucho a los titulares mexicanos de derechos de la Ley de la Propiedad Industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes, y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios. Vinculando esta ley con las marcas, hay una parte que constituye un gravamen en vez de una liberación para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras, y esto se convirtió en una limitante a oportunidades, ya que los titulares extranjeros lo pensarían antes de diluir sus marcas con agregados que les hiciera desmerecer, y por ende les negarían o mínimo les costaría más trabajo el conseguir en licencia a un empresario local. Y esto se convirtió en rigidez respecto de las marcas, "extranjerizantes" ya que ponen en desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasión para competir con ellos. Por otro lado el sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, esto se explica en cuanto al movimiento de recursos.

Se puede entender que se realizó un buen esfuerzo, pero aun así el problema no es de mero diseño de disposiciones legales o de instituciones.

Ya que en la actualidad la importancia de la materia de la Propiedad Industrial es regulada por la nueva Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación fechado el 27 de junio de 1991, la cual no ha escapado a modificaciones a lo largo de su vigencia, la cual por decreto publicado el 2 de agosto de 1994, se efectúan notorias innovaciones por lo que hace a las instituciones que integran el derecho de la Propiedad Industrial, dichas reformas se enfocan en la eliminación de las patentes de mejoras, el modelo y dibujo industrial, así como incorporarle los diseños industriales. Se le modifican los términos para sustentar la vigencia, la eficacia de los derechos derivados de cada una de estas instituciones.⁷ Pero no está de más hacer la mención de que dicha ley ha sufrido más reformas que no han modificado en esencia el sentido de la misma.

1.3.1 El Derecho Mexicano relacionado con el Derecho Internacional y la Propiedad Industrial

Antes llamada Buró Internacional Unido de la Protección de la Propiedad Intelectual (*United international Bureau for the Protection of International Propriety* BIRPI) en 1967 se cambió el nombre a Organización Mundial de Protección de la Propiedad Industrial, en 1974 se convirtió en una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los principales objetivos de la OMPI son:

- “Promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo a través de la cooperación entre los Estados.
- Promover la creatividad intelectual
- Facilitar la transferencia de tecnología relativa a la propiedad intelectual a los países subdesarrollados.
- Asegurar la cooperación entre las uniones de varios tratados administrados por la OMPI
- Registro, la recepción y el procesamiento de las solicitudes internacionales bajo el Tratado de Cooperación Patentaria o el Registro Internacional de Marcas o el Depósito de Diseños Industriales.

⁷ Cfc. CASTREJON GARCÍA, IBIDEM. Pág. 44-57

- Asistencia a los países en desarrollo⁸ La OMPI considera que: a. “La propiedad intelectual constituye un importante factor en el fomento de la creatividad y la invención, que son las fuerzas impulsoras de toda economía basada en los conocimientos.
- b. Debería animarse a todos los países a elaborar una cultura de propiedad intelectual adecuada a sus necesidades, apoyándose en una estrategia nacional de propiedad intelectual bien orientada, un sistema nacional de propiedad intelectual más apropiado y una mayor concientización a nivel nacional de que la propiedad intelectual está al servicio del desarrollo económico, social y cultural.
- c. El sistema de propiedad intelectual, incluida su infraestructura jurídica e institucional y su capacidad de recursos humanos, debería cumplir los objetivos nacionales de política. Asimismo, debería ser eficaz, económico y fácilmente accesible a todas las partes interesadas, incluidos los particulares y las pequeñas medianas empresas”⁹. Esta Organización administra, entre otros, los tratados internacionales sobre propiedad industrial.

Ya hemos visto que es impresionante el número de pronunciamientos que han expedido en organismos internacionales, universales y regionales, en un corto tiempo, enfocados a la Propiedad Industrial, específicamente en el tema de transferencias de tecnología a los países de menos desarrollados, o como se hace mención en la actualidad en vías de desarrollo, y a modo de la Estrategia para el Desarrollo Internacional, del Segundo Decenio de Desarrollo de las Naciones Unidas, en 1970, ya clamaban por la regulación de traslado de tecnología y el desarrollo de la tecnología nativa. El Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Económico también de las Naciones Unidas, correspondiente en este orden a la II Conferencia Extraordinaria de 1974, dicha importancia radica en el contenido de una sección sobre la materia, la cual insistía en el desiderátum

⁸ BARCENAS RAMÍREZ, Manuel. La propiedad intelectual en transformación, IJ-UNAM, México, 2004, p. 28

⁹ OMPI. Plan a mediano plazo para las actividades de programa de la OMPI. Visión y orientación estratégica de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/about-wipo/es/dgo/pub487.htm>

a que la tecnología transferida debía adaptarse a las condiciones económicas, sociales y ecológicas, específicas de cada país, aunado a esto la Carta de Derechos y deberes Económicos de los Estados, hace suya esta preocupación en su numeral 13. Estableciendo el deber de los Estados Desarrollados de cooperar con los que no lo son para el fortalecimiento y desarrollo de las infraestructuras científicas y tecnológicas, con la “gran pequeña deficiencia” de no especificar un mecanismo para lograrlo. Es decir se queda en el Capítulo de buenas intenciones.

Para la VII Conferencia Extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Internacional Económica, que se llevó a cabo en septiembre de 1975, en la que se llegó a recomendar el establecimiento de un banco de información tecnológica e industrial, incluso a sugerir un código internacional de conducta para la transferencia de tecnología. La CNUD¹⁰, en un reporte especial de 1975, invocaba la necesidad de mejorar los términos de traspasos de tecnología y de la capacidad indígena tecnológica de los países que buscan su desarrollo. En 1976, se siguió con el fenómeno por ende continuaron las manifestaciones en diversos órganos intergubernamentales, sobre este problema apuntando a un código obligatorio y universal de conducta sobre la transferencia de ese bien, para 1977 se produjeron no menos de doce declaraciones y comunidades en

¹⁰ Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 40 años. La función de la CNUDMI consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional.

El comercio acelera el crecimiento, mejora el nivel de vida, crea nuevas oportunidades. Con el objetivo de incrementar estas oportunidades en todo el mundo, la CNUDMI formula normas modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales. Sus actividades son principalmente las siguientes:

- La elaboración de convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial
- La preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación de recomendaciones de gran valor práctico
- La presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno
- La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación
- La organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil uniforme

La Guía de la CNUDMI. Datos básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

relación con el traspaso de tecnología a favor de los Estados de menor desarrollo.

Si bien en la Ley de 1976 abarco dichas preocupaciones, en la transmisión de tecnología, dentro de la Propiedad Industrial, dejó de lado algunos aspectos relevantes, que ya se han tenido que expresar, no solo por la presión interna sino internacional, lo cual se incluye en la ley de 1991. Relativo a marcas, patentes y lo que ello conlleva, que es sin duda su protección.

Ahora bien es necesario hacer referencia Organización Mundial de Propiedad Intelectual

“El mandato, las funciones, finanzas y procedimientos de la Organización se establecen en el Convenio de la OMPI.

Los Estados miembros de la OMPI determinan la orientación estratégica y las actividades de la Organización. Se reúnen en asambleas, comités y otros órganos decisorios.

Actualmente la OMPI cuenta con 184 Estados miembros, es decir, más del 90% del total de países del mundo. La Secretaría de la OMPI, u Oficina Internacional, se encuentra en Ginebra y entre los miembros de su personal se cuentan más de 90 nacionalidades. El personal de la Organización incluye a expertos en las normas y prácticas relacionadas con la propiedad intelectual, además de especialistas en política general pública, economía, administración e informática.

Las respectivas dependencias de la Secretaría se encargan de coordinar las reuniones de los Estados miembros y de aplicar sus decisiones, administrar los sistemas internacionales de registro de la propiedad intelectual, desarrollar y ejecutar los programas que permiten el logro de los objetivos de la OMPI, y asistir a los miembros de la Organización proporcionándoles acceso a una importante fuente de conocimientos sobre Propiedad Industrial.

Organigrama encabezado por el: Director General

Organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, sociedad civil

La OMPI trabaja con los distintos interesados en el ámbito de la propiedad intelectual, entre los que se cuentan otras organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes de la sociedad civil y las industrias relacionadas.

Actualmente, unas 250 Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones intergubernamentales asisten a las reuniones de la OMPI en su calidad oficial de observadores

Presupuesto por programas Cada dos años, el Director General de la OMPI presenta el Presupuesto por programas para su aprobación por los Estados miembros. En el mismo se explican detalladamente los objetivos e indicadores de rendimiento así como el presupuesto de todas las actividades propuestas de cada programa.

Por su alto grado de autofinanciación, la OMPI es una organización atípica dentro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Aproximadamente el 90% del presupuesto para el bienio 2010-2011, que asciende a 618.8 millones de francos suizos, se cubrirá mediante ingresos procedentes de los servicios que ofrece a los usuarios de los sistemas de registro internacional (PCT, Sistema de Madrid, Sistema de La Haya, etc.). El 10% restante se cubrirá principalmente mediante ingresos procedentes de los servicios de arbitraje y mediación, la venta de publicaciones y las contribuciones de los Estados miembros. Dichas contribuciones son relativamente reducidas; los cinco principales países contribuyentes donan aproximadamente el 0,5% del presupuesto de la Organización, respectivamente.

El Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera rigen las actividades financieras de la OMPI

La División de Auditoría y Supervisión Internas, el Auditor Externo, y la Comisión de Auditoría contribuyen a garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión en las operaciones y actividades de la OMPI.”¹¹

Esto en cuanto a la organización y funcionamiento, respecto de dicho organismo internacional, este será autoridad, para los Estados Firmantes, denotándolo como regla general. México es un Estado firmante, se apega a lo establecido en tratados Internacionales que emanen de la OMPI. Pero de otros organismos, de los cuales México haya sido Estado firmante.

1.4 Figuras jurídicas de la Propiedad Industrial

También conocidas como “Derechos de Propiedad industrial” en su conjunto. Comprende dos grupos; al primero lo constituyen las creaciones industriales nuevas, como son: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales; el segundo grupo lo integran los signos distintivos, como lo son las marcas, nombre comercial, aviso comercial y denominaciones de origen.

Primer grupo:

Patente. Que según el maestro Rangel Medina “La patente es 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”, la definición en si es muy buena, pero deja de lado algunos aspectos que si retoma George Gansser, diciendo “las patentes son documentos oficiales por las 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. Por lo general, contienen una descripción exacta de la invención y de sus ventajas sobre el nivel técnico precedente, procedimientos de elaboración y una definición

¹¹ <http://www.wipo.int>

precisa de la protección solicitada” esta comprende aspectos como la temporalidad, y la descripción específica de lo que se patenta, o mejor dicho de lo que el Estado protege, en beneficio exclusivo de una persona física o jurídica. A lo que nuestra legislación dice en su articulado:

Artículo 9o.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Artículo 10.- El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

Artículo 10 BIS.- El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor o diseñador, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. Si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.

Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria.

Artículo 11.- Los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales.

Si bien estos artículos nos mencionan un aspecto de forma, pero lo relacionando con el fondo, para que un invento sea susceptible de ser patentado debe contar con características específicas a saber:

- a) que las invenciones sean nuevas, que sea el resultado de una actividad inventiva
- b) que sea susceptible de aplicación industrial.

Esto en sí, es lo más importante para poder conceder el registro de Patente.

Modelos de Utilidad. Es toda modificación de objetos, utensilios, aparatos o herramientas, en su disposición, configuración, estructura o forma, y con ello presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Diseños Industriales. Es un producto industrial, con aspecto peculiar y propio, que responde a una necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, aun de forma independiente de las cualidades técnicas

Y este incluye a los:

* **Dibujos Industriales:** que se entiende como toda combinación de figuras líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación, que le dan un aspecto peculiar y propio.

* **Modelos Industriales,** que se constituyen por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le da apariencia especial, pero no implica efectos técnicos

Secreto Industrial. Es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Segundo Grupo:

Marcas. Es todo signo visible, nombre termito, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Nombre Comercial. Se define como el signo distintivo que se utiliza para identificar el nombre de un establecimiento comercial y diferenciarlo de otro de su misma actividad industrial o mercantil. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo están protegidos sin necesidad de registro. Pero esto implica la cobertura de la zona geográfica respecto de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el comercial y solo podrá extenderse a toda la Republica si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

Aviso Comercial. Así se les considera a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales de servicios o productos, para distinguirlos de los de su especie.

Denominaciones de origen. Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en este los factores naturales y los humanos.

1.5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Fue creado en noviembre de 1993 como un organismo descentralizado. Tiene como función principal: “brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa, así como proporcionar servicio de orientación y asesoría a particulares para lograr el mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial”¹² Las atribuciones del IMPI son: “ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría de Economía, así como difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial”¹³ . Su misión es “estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto, proteger jurídicamente a la propiedad industrial así mismo los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Como emitir resoluciones sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la publicación de normas comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de los mismos. También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad o cancelación de los mismos. Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de información”¹⁴

Haciendo referencia a la Propiedad Industrial, también hay que ubicar los componentes que la integran, hay que señalar las Autoridades Administrativas, y en primer lugar está la Secretaría de Economía, que a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la presente Ley que rige la materia que es la Ley de la Propiedad Industrial.

¹² CARRILLO TORAL, Pedro. El Derecho Intelectual en México. Plaza y Valdés Editores. México. 2003. p. 93

¹³ Ídem

¹⁴ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, disponible en <http://www.impi.gob.mx/impi/jsp>

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue creado por decreto presidencial el 22 de noviembre de 1993¹⁵

“El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas facultades se consignan en el artículo 6º¹⁶, de la Ley de la materia. A saber:

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

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,

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad,

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;

Fomentar y proteger los derechos relacionados con la propiedad industrial, de todas aquellas creaciones de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un diseño original para hacer más útil y atractivo un producto; un proceso de

¹⁵ Publicado en el DOF del 10 de diciembre de 1993

¹⁶ CARRILLO TORAL .op.cit.Pág. 93

fabricación novedoso; una marca o aviso comercial; una denominación identificadora de un establecimiento, o una declaración de protección sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; formular resoluciones y emitir las declaratorias administrativas correspondientes; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección y fungir como árbitro en la resolución de controversias cuando los involucrados lo designen expresamente, entre otras.

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con otras oficinas de propiedad industrial y difundir el sistema de propiedad industrial en México, a través de la asesoría y la realización de talleres, cursos y seminarios nacionales e internacionales dirigidos a asociaciones empresariales y comerciales, universidades y centros de investigación.

Fomentar la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica y de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero para que las empresas nacionales incrementen su competitividad internacional.

Brindar asesoría en el registro, otorgamiento y protección de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales; registro, concesión y protección a los derechos de propiedad industrial; asesoría en la consulta de acervos documentales de información tecnológica y servicios de información tecnológica para la actualización tecnológica nacional, incluido el aprovechamiento de más de 17,000 patentes del dominio público; disponible para su consulta y utilización sin el pago correspondiente de regalías; acceso a bases de datos en línea de datos en línea como el BANAPA-NET, que contiene los datos bibliográficos y resúmenes de las solicitudes de patente publicadas, patentes concedidas, modelos de utilidad y diseños

industriales, publicación de guías del usuario de: patentes, marcas, servicios de información al público y procedimientos contencioso-administrativo.

La importancia de la LPI y el IMPI radica en la protección que brinda a las empresas sobre sus derechos de propiedad con lo cual incentiva la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, es decir, brinda certidumbre. Además, también reduce los costos de obtener información relacionada al ámbito de aplicación de dicha ley ya que pone a disposición de los usuarios información sobre derechos de propiedad y da asesorías al público en general sobre marcas y patentes.

El sistema nacional de propiedad industrial constituye un factor importante para el desarrollo económico y tecnológico de México, por lo que es importante que el IMPI defina y organice sus actividades en el plano internacional, para lograr un desarrollo armonizado entre el sistema nacional e internacional de propiedad industrial, así como aprovechar y canalizar mejor los beneficios que la cooperación internacional ofrece.

El área especializada de relaciones internacionales, le permite al IMPI día a día contribuir en el desarrollo progresivo del sistema de propiedad industrial, lo cual ha permitido, a través del Instituto, representar y promover los intereses de México en el ámbito mundial de la propiedad industrial.

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones....¹⁷ Entre otras.

Sin dejar de lado el objeto principal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa, así como proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr el mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Economía.

¹⁷ Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto es de destacar las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el ser órgano de consulta y poyo técnico de la Secretaria de Economía, así como difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de propiedad industrial. Así como con antelación en el artículo se mencionan.

Por otro lado el artículo 7º se encarga de mencionar su estructura orgánica, y las funciones a desempeñar de cada uno de estos.

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

Artículo 7 BIS.- La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

II.- Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

III.- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ...

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.

Artículo 7 BIS 2.- Corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial.

El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial, las reglas y especificaciones de las solicitudes, así como los procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica.¹⁸

Cabe rescatar que en dicho Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hace mención que este tendrá su “domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que se puedan establecerse oficinas en toda la Republica o en el extranjero para realizar las actividades que le corresponden.

A falta de oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los tramites sobre propiedad industrial se llevan a cabo en las diferentes delegaciones de la Secretaria de Economía en toda la Republica”¹⁹

Por lo tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es uno solo, pero con sus respectivas delegaciones para realizar las funciones que por ley le son conferidas, en colaboración con la Secretaria de Economía.

¹⁸ Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁹ CARRILLO TORAL, IBIDEM. Pág. 98

CAPITULO SEGUNDO

Elementos generales de las Marcas

2.1 Definición

Si para obtener esta definición es necesario hacer alusión a tiempos remotos, ya que la idea como tal es antigua, y si bien no es una idea aislada, es bueno ligarla con la concepción de comercio, ya que por razones de distinguir un producto o servicio de otros muchos del mismo género, con el fin de prestar, vender o cambiarlo da como resultado la creación de la “marca” como un vinculo distintivo del servicio o producto con relación a otros en el mercado.

Si bien “de la marca individual del dueño se generalizó a la del gremio o a la del lugar de origen. De la India, de China al Mediterráneo,”²⁰ esto quiere decir que fue una idea tan buena, eficiente, en cuanto a su función, que se extendió de forma tal, hasta tener alcances en los sitios de intercambio comercial más activos del mundo, y de la época; y un ejemplo palpable de esto se dicen “la alfarería de Roma ya usaba un signo para identificar un objeto que competía en el mercado con mejor calidad”²¹ y esto involucra la función primordial de hacer la distinción de un producto similar de otros, aunado a esto, la posibilidad de distinguir características, nos lleva a un campo más amplio, que es el del mercado y la competencia.

Ahora bien en el entendido, nos menciona dentro de la doctrina francesa Yves Saint-Gal, que en el plano jurídico la marca puede ser definido como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia, es en si la marca un signo de adhesión de la clientela, en el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela

²⁰ NUÑEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda, Efectos Jurídicos del uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Porrúa, México, p. 11, 2002

²¹ IDEM

una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía²² sobre esto la familiaridad de consumir un producto de características específicas que se identifican con una marca, los hace de cierta forma inconfundibles, hasta limitados a que mantengan la calidad que tenían, ya que si se altera puede que se dude de la autenticidad del producto en relación a la marca, esto se entiende en cuanto nos menciona la adhesión de la clientela respecto de esa marca, aun existiendo productos similares, la preferencia queda ligada a esas condiciones.

Podemos encontrar un sin número de definiciones doctrinales que tienen por objeto describir a las mismas, pero ello sin dejar de lado la personalidad de quien las ofrece, pero con la seguridad de afirmar que todos ellos guardan un punto en común.

A esto nos indica Albert Chavanne y Jean-Jacques Bursa, que la marca es un signo sensible puesto sobre un producto o servicio encaminado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros²³

También M.Z Weinstein, nos hace la afirmación respecto de la marca, “es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores”²⁴

La marca como elemento distintivo de un servicio o un producto, de la misma condición, se hace distinguir por una marca, para que en relación a esta se le atribuyan unas características específicas de calidad, o en lo contrario la falta de esta, pero así es más fácil el poder hacer la relación así como tomar la decisión de obtener el producto como tal, o el contratar un servicio.

²² Cfc. SAINT GAL, Yves. Protection et Valorisation del Marques de Fabrique de Commerce ou de service. París Delmas.1978

²³ CHAVANNE, Albert y Bursa, Jean-Jacques. Detroit de la Propiete Industrielle.París, 1976

²⁴ WEISTEIN, Z, Le Régime Fiscal de la Pro Piete Industrielle.París. Delmas. 1977

Por lo tanto “una marca es todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado”²⁵

Como marca se entiende entonces todo signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. es por ello “que la marca es un medio distintivo de productos o servicios empleado en la industria, en el comercio y en la prestación de servicios”²⁶

Se puede considerar como una ayuda a los consumidores para identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter, calidad, arraigados por su marca, que debe ser única, se adecue a sus necesidades.

Por otro lado No se puede dejar de lado lo que la Ley de la materia nos indica. En su Artículo 88, nos aporta la definición legal de lo que es una marca.

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

No solo eso, sino que nos hace precisiones, como lo que puede constituir una marca en sí:

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

1.- 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;

Es decir no solo una figura o denominación, sino que sea verdaderamente distintivo, esto enfocado a no producir en el consumidor una confusión, por

²⁵ CARRILLO TORAL, op. cit. pág.153.

²⁶ OTERO MUÑOZ Ignacio, Ortiz Bahena. Propiedad Intelectual. Op. Cit. Pág. 428

ende el que surja una controversia, entre los titulares de tales marcas, por inducir al error.

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

Bueno esta fracción es algo así como un candado, ya que si se desea registrar un nombre propio, este no debe coincidir con el de una marca ya existente, a modo de ejemplo,

Zara García Pérez, Diseñadora de Modas, desea registrar su Colección Invierno-Verano, con la marca de Zara, entonces esto no sería posible de registrar, ya que existe la protección para una línea de ropa con el mismo nombre “Zara”, que producen y distribuyen bajo dicha marca. Por lo tanto el registro de la línea de ropa, bajo la marca “Zara” sería negado. Para preservar el derecho que con antelación se obtuvo al registro de la marca, es decir conservando el derecho preexistente.

2.2 Naturaleza jurídica

El conocer la naturaleza jurídica de las marcas, nos permite “por una parte fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido, reconocido por nuestro sistema jurídico, por otra parte establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los Tribunales en caso de conflicto”²⁷ lo cual nos lleva a que

²⁷ CASTREJON GARCÍA. Op. Cit. pág. 109.

su fundamento lo encontramos establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que nos ocupa es la función básica, que cada marca debe cumplir como medio para identificar un producto o servicio. Ello implica el establecimiento de la formalidad de un registro, y en México lo otorga vía cumplimiento de una serie de requisitos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Pero cabe mencionar que también el registro de marcas en países diversos, otorgan la protección al interior de nuestro país, ya que en nuestra calidad de Estado Parte en ejercicio de trato Internacional, nos apegamos a lo Convenido y/o Tratado, de forma tal que con esto se extiende la protección a marcas, respecto de la fecha en que hubieren obtenido el registro.

Se rescata que la identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de las marcas. Partiendo de la función encaminada al desarrollo y a la libre competencia, se deben establecer las bases óptimas para que tal condición se dé.

Es por ello que la función distintiva, mediante una “marca” hace posible una real competencia dentro de un estado de libre mercado, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor, se le considera el más beneficiado ya que puede identificar los productos que le satisfacen, como resultado recompensar al productor por la calidad que ofrece, o a *contrario sensu*, el beneficio recae entonces en que el servicio o producto siga siendo adquirido, se puede corroborar que al no existir una forma de identificación del producto o servicio, la elección de consumidor sería notoriamente deficiente, ya que podría caer en confusión por lo tanto no se daría entonces la elección informada basada en sus propios requerimientos, por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no podrían existir.

Por lo tanto la función propia de las marcas de productos o servicios es la real posibilidad de identificar el producto o servicio, diferenciándola de otra u otras; dicha función se encamina a dar cumplimiento de la demanda

realizada por la comunidad, por ende en México se da un régimen de respeto a la libertad de comercio, ya que mediante las marcas los productores individualizan los productos o servicios que venden, construyen su prestigio comercial creando a modo de consecuencia su clientela, los consumidores pueden, a través de las marcas, seleccionar, elegir los productos o servicios que les ofrecen. Esta función distintiva de la marcas es reconocida por el orden jurídico mexicano y, en una sociedad que concede tutela legal a las marcas. La función distintiva de la marca no sólo hace a la esencia de este signo, sino que y delimita adecuadamente la protección que otorga el Estado al legítimo titular del derecho de una Marca.

Las características de este Derecho son esencialmente concedidas al titular de una marca, es el *jus prohibendi* respecto del uso de ese signo por terceros. Cuando una marca es utilizada lícitamente, ello implica, jurídicamente, que el titular de ese signo se ha abstenido de ejercer ese *jus prohibendi*, y el carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía que se presume la existencia de “la libre competencia”, aunque económicamente, lo esencial sea el mantenimiento de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una sociedad, no quita que, jurídicamente, tal propósito quede absorbido por el medio para lograrlo, la función distintiva o identificación de marcas, esto sería quizá la real función de la protección legal

La relación entre la función distintiva de las marcas y la calidad de los bienes, servicios ofrecidos opera del siguiente modo. Dando protección al titular de una marca para utiliza o dar autorización a un tercero de explotar su uso respecto de artículos de determinada calidad sabe ya que los consumidores tenderán a identificar su marca con tal calidad. Esta identificación le permitirá incluso obtener un precio superior por los artículos distinguidos con esa marca, y dará a ésta su valor, más allá del servicio o producto mismo. Por lo tanto este bien característico es un bien intangible, pero puede llegar a ser lo más importante en los activos de una empresa.

En función del prestigio adquirido. Implica no solo comparar un producto, sino compara la calidad mediante la identificación de la marca.

Lo vital es el conocimiento de la Naturaleza Jurídica de las marcas, principalmente para poder fundamentar y darle validez constitucional, que es de donde se da origen a tal concepto de Derecho de Marcas, o Derecho Marcario, como una institución, como un instrumento protegido, pero sobre todo reconocido por nuestro sistema jurídico, por otra parte establecer con precisión, enfocados a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto, en lo general todo lo que compete a la materia, a las figuras jurídicas.

2.3 Marca Registrable

Para recalcar el uso exclusivo de una marca se obtiene mediante el registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a esto el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial nos señala lo que en si puede constituir una marca, a saber:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

Para obtener el registro de una marca es necesario el cumplimiento de requisitos preestablecidos y el pago de Derechos. Para que se acepte la solicitud y se otorgue el correspondiente.

2.4 Marca no Registrable

De igual forma el legislador se ocupó de establecer lo que no podrá obtener el registro de una marca, esto con la intención de establecer las características de lo que no es susceptible de registro.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

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;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad

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.

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.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

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;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos, reconocidos oficialmente;

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;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

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;

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;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

b) aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) 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, y

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.

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

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

En los supuestos anteriores nos encontramos frente a la protección de derechos obtenidos con antelación, ya que la justificación de la existencia del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, es el detectar que los registros que se den sean en esencia, los que apegados a Derecho deban otorgarse, y para evitar caer en un índice mayor de controversias, se tiende a bien establecer los supuestos en los cuales el registro será negado.

2.5 Vigencia del Registro de la Marca

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, es decir, esto conlleva a que si se acepta la solicitud, se cumple con una serie de requisitos, y el registro podrá renovarse por periodos de la misma duración, pero hay que señalar que se debe hacer la renovación dentro del plazo estipulado que es de seis meses anteriores a su vencimiento, o en su defecto dentro del plazo de gracia que es de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. El Artículo 95, nos dice que:

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Para solicitar dicha renovación de la marca, se debe realizar el llenado de un formulario oficial que expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, efectuando el pago de la tarifa correspondiente, pero con la salvedad de que si no se efectúa el pago a tiempo, esto generara el cobro de recargos por cada mes que se exceda a la terminación de la vigencia.

El solicitante tiene la obligación de manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que usa la marca en, por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y sobre todo que dicho uso no se ha interrumpido, por un plazo igual o mayor a tres años.

Cuando se haya efectuado el registro de una marca, no puede aumentarse el número de productos o servicios que protege, aun cuando pertenezcan a la misma clase. Ya que existe la disposición que tutela el anterior supuesto, la cual nos indica que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, debe obtenerse un nuevo registro.

2.6 Clasificación y características de las marcas.

La ley de la materia reconoce cuatro tipos diferentes de marcas, a saber:

a) Marcas Nominativas, son aquellas marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie, y no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.

Ejemplos: NIKE. MARTÍ. ADIDAS

b) Marcas Innominadas

Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.

Ejemplos:  

c) Marcas Mixtas

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.

Ejemplo: 

d) Marcas Tridimensionales

Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, las

marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.

Ejemplos:



Respecto a la persona que solicite el registro, estas marcas pueden ser:

Cuando una marca es registrada por una asociación o sociedad de productores o en general por varias personas que quieren diferenciar su producto o servicio se habla de una *Marca Colectiva*. Si perteneces a una agrupación de productores de bienes o de servicios (ganaderos, avicultores, lecheros, contadores, abogados, etc.) que han diseñado un logotipo que los distingue de las demás agrupaciones de su tipo, entonces el logotipo de dicha agrupación puede ser registrado como *Marca Colectiva*.

2.7 Especificaciones del trámite de registro, beneficios del mismo

Como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud. Si al momento de presentarse la solicitud ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley, ésa será considerada la fecha de presentación de la solicitud; de lo contrario se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. Aceptado el ingreso, se anotará en la solicitud el número de expediente; folio; fecha y hora de entrada.

Como segundo paso, se realiza un examen de fondo de la marca, aviso comercial o nombre comercial, para verificar si son registrables en los términos de la Ley.

Se verifica el cumplimiento de todos los requisitos formales exigidos por la Ley. Se realiza, en su caso, un examen fonético, comparando entre los signos solicitados en trámite y los ya registrados con anterioridad, si existen

otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento para otorgar el registro solicitado. Si la solicitud contiene un dibujo o figura, se hace también una revisión de los anteriores, por si pudieran constituir un impedimento respecto al solicitado.

Si como resultado del anterior examen, se aprecia que existen signos anteriores, solicitados o registrados que puedan constituir un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste no es registrable, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados.

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o del adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas correspondiente, la solicitud se considerará abandonada. Cuando al contestar para subsanar los impedimentos señalados, se modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y cumplir los requisitos de las nuevas solicitudes, y se considerará como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite. También se considerará como nueva solicitud, si después de presentada, se modifica el signo, aumenta el número de productos o servicios o se sustituyen, y se procederá como en el caso anterior.

Cuando no haya impedimentos o hayan sido subsanados los existentes, se procederá a expedir el título correspondiente. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, también lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos, como los fundamentos legales de su resolución.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Para lo cual es necesario cubrir una serie de requisitos, a saber:

Los mismos que se requieren para las marcas, exceptuando las impresiones, tipo de marca, señalando, en su caso los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo.

Guardando restricciones en función del uso de la misma:

Las marcas nunca se podrán usar en forma diferente a como se encuentran registradas, sólo se admitirán modificaciones que no alteren sus características esenciales. El registro de la marca en México no es válido en el extranjero. Es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es nacional lo que no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como la publicación en la Gaceta de un nombre comercial es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, es decir la fecha legal.

Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por periodos iguales indefinidamente. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Para solicitar la renovación, se deberá llenar el formulario oficial, siguiendo las instrucciones de llenado al dorso del mismo para acreditar el pago de la tarifa correspondiente, también deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que usa la marca en, por lo menos, uno de los productos o servicios a los que se aplique y que no se haya interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a los tres años.

Cuando no se solicite la renovación dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de los seis meses posteriores al mismo, cuando la marca no sea usada por tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en que se solicite la declaración Administrativa de Caducidad, en los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

Mencionando que la validez del registro de la marca se nulifica cuando:

- Se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial; Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios;
- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
- Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro, por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y aplicada a productos o servicios iguales o similares; y
- Cuando haya sido solicitada y obtenida en México por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero sin su consentimiento expreso y sea igual o semejante en grado de confusión a la marca extranjera.

En lo consiguiente es bueno destacar los requisitos necesarios para el trámite de registro de una marca ante el IMPI, que nos lo marca la Ley de la Propiedad Industrial, en los siguientes artículos:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Artículo 131.- La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

Presentar ante el IMPI, o en las Oficinas Regionales (que se encuentren en operación) o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, un formato oficial de solicitud, el cual deberá llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible redactado en idioma español.

Si el solicitante es una persona moral, deberá tramitar su solicitud mediante un representante legal, acreditando para tal efecto su personalidad jurídica.

En la solicitud se deberá señalar el tipo de establecimiento, industrial o comercial o de servicio y el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos o se presten servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar. También en la misma solicitud se indicarán las palabras y/o figuras que, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, no son reservables; por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, entre otras.

Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero. Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se deberá indicar el país de origen, la fecha de presentación de la

solicitud en ese país. Es necesario que la solicitud en México se presente para los mismos productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama, además de que la marca sea idéntica.²⁸

Cubiertos dichos requisitos bastara, para que las Autoridades se dispongan a otorgar el registro requerido, en función de la prioridad que el otorgar una marca representa. Como lo es dar certeza jurídica, publicidad, y que cause efectos contra terceros, esto en esencia.

2.8 Las ventajas que conlleva el registro de una marca ante el IMPI

Simplemente el uso de una marca ya establece sus derechos y por ende la protección legal frente al registro, le da ventajas, como se enuncian a continuación:

- Al registrar una marca, se extiende su protección a toda la República Mexicana. Por ejemplo si una persona “Fausto Contreras” es el primero en registrar una marca existe la presunción legal de que él, es el dueño y de que usuarios posteriores copiaron la marca. Lo cual facilita una demanda y posteriormente evaluar los daños y perjuicios así como los honorarios legales a cubrir. A *contrario sensu* si no se registra una marca se encontrará con un arduo camino para defender sus derechos, si la misma es usada por un tercero, (aun en la posibilidad de que tal uso sea de mala fe).
- El derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual notifica al mundo el registro de su marca.
- Desalienta el uso de su marca por plagiarlo, ya que se hace del conocimiento que dicha conducta puede ser llevada al establecimiento de una controversia jurídica

²⁸ <http://www.impi.gob.mx>

- Protege la prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. Esto respecto de los Tratados Internacionales, que hayan sido firmados y ratificados en México.
- Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen la ley. Esto es para evitar las controversias, que tal actividad conlleva.
- La posibilidad de otorgar Licencias.
- La posibilidad de franquiciar su producto o servicio.
- La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca.
- La posibilidad de garantizar un crédito con su marca.
- Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. Ya que esto en si representa el bien intangible, susceptible de ser valuado.
- Proteger su dominio en no solo en el aspecto primigenio, sino ahora tiene alcances que antes eran inimaginables, como lo es la protección en la Internet.

Aunado a esto el solo hecho de registrar una marca, una patente, nombre comercial, aviso comercial, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial o una denominación de origen, se está protegiendo en esencia el derecho intangible, que una persona física, o moral, mantenga para si, de forma exclusiva el derecho de explotar su “registro, patente” en la calidad de titular.

Ya que “la necesidad de distinguir productos con una marca, obedece al hecho de que en nuestra época actual es raro encontrar productos “únicos”, ya que en algún otro sitio seguramente existe un competidor ofreciendo un producto similar”²⁹ es por ello que los beneficios que ofrece el contar con

²⁹ OTERO MUÑOZ Ignacio, Ortiz Bahena. Propiedad Intelectual . Op. Cit. pág. 423

un registro de marca, da la protección, la publicidad ante terceros, lo cual ampara el derecho adquirido del titular de tal registro.

2.9 Características de las Marcas Olfativas

Si bien definen a la marca como “las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro”³⁰

Se entiende por “marcas olfativas” aquellos registros de marcas que consisten en un aroma, olor, perfume que distingue un producto o servicio. No nos referimos a la percepción olfativa típica que pueda tener determinado producto o servicio: sino a un signo olfativo con función marcaría, sea publicitaria o distintiva. Es decir, un signo reconocible por el olfato y que estará sometido a toda la normativa correspondiente a las marcas para poder desplegar a favor de su titular la totalidad de derechos correspondientes.

También “se dice que los recuerdos olfativos figuran entre los más evocadores, y los fabricantes están cada vez más interesados en que asociemos sus productos con aromas agradables”³¹

Y si bien es complicado definir que es una marca olfativa, se relaciona en automático con los sentidos, en este caso el olfato, el mismo que va asociado a los recuerdos, como lo es la vista, el oído, el gusto, el mismo tacto, entonces el pensar en marca olfativa, nos lleva a asociar las vivencias que nos dejan un aroma, agradable o no, con un hecho, de igual forma una vivencia es el consumo de algo “una cosa” recordar su aroma nos hará recordar que fue en sí lo que se consumió.

³⁰ <http://www.newpatent.es/marcas.html>

³¹ www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/...le_0003.html

Esta es la relación que los productores desean que se proteja como una marca, para uso exclusivo, con las condiciones que esto implica. En el entendido de obtener un lucro mayor resultado de tal tutela.

Partiendo de que en las legislaciones que lo aceptan, es que sea inconfundible, pues pareciera que va de la mano con lo requerido para cualquier “signo distintivo” susceptible de ser marca, a saber

- Que la naturaleza del producto, no conlleve el aroma, ejemplo, flores artificiales, rosas con “aroma a rosas”
- Que dicho aroma, se emplee de forma tal que permita identificar dicho producto de otro de similares características, ejemplo, el aroma a “cerveza” en unos dardos. Esto lo distingue de otros dardos.
- Que el aroma sea duradero
- Que exista la forma de demostrar la constitución del dicho aroma (una formula química)
- Partiendo que se establece “signo distintivo” es para hacer notar que esto debe cambiar para dar lugar al registro de una marca olfativa como tal.
- Su descripción, debe ser exacta, para que no de lugar a duda, se entiende que dicha descripción debe ir aparejada de una descripción grafica, y hasta dependiendo de la Legislación, debe incluirse también una descripción o formula química.

Para eliminar la subjetividad, y evitar con ello que el Registro sea negado, frente a un vacío.

Lo cual implica la veracidad demostrable como distintivo. Lo cual implicaría que se diera el Registro. Por lo tanto la protección, y el estímulo de la Libre Competencia como resultado.

A esto el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. En su decimosexta sesión, que se celebró en Ginebra, del 13 a 17 de noviembre de 2006, en la que se tuvo como punto principal, los Nuevos Tipos de Marcas, este Documento fue preparado para la Secretaria (La Secretaría de la OMPI, u Oficina Internacional, que se encuentra en Ginebra, entre los miembros de su personal existen más de 90 nacionalidades. El personal de la Organización incluye a expertos en las normas y prácticas relacionadas con la propiedad

intelectual, además de especialistas en política general pública, economía, administración e informática. Las respectivas dependencias de la Secretaría se encargan de coordinar las reuniones de los Estados miembros y de aplicar sus decisiones, administrar los sistemas internacionales de registro de la propiedad intelectual, desarrollar y ejecutar los programas que permiten el logro de los objetivos de la OMPI, así como asistir a los miembros de la Organización proporcionándoles acceso a una importante fuente de conocimientos sobre P.I.), a lo que en esencia hace referencia es lo que puede ser susceptible de obtener un registro como marca, y si bien se refiere a:

a) Signos visibles

- i) Marcas tridimensionales
- ii) Marcas de color
- iii) Hologramas
- iv) Lemas publicitarios
- v) Títulos de películas y libros
- vi) Signos animados o de multimedia
- vii) Marcas de posición
- viii) Marcas gestuales

b) Signos no visibles

- i) Marcas sonoras
- ii) Marcas olfativas
- iii) Marcas gustativas
- iv) *Marcas de textura o táctiles*

las Marcas Olfativas:

- ii) Marcas olfativas

1. En algunos países es posible registrar marcas olfativas (olores, aromas o fragancias). Según el cuestionario, 20 de las 72 Oficinas respondieron que admiten el registro de este tipo de marca. Como sucede

con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas olfativas es necesario acreditar que la marca reúne los requisitos exigidos para ser registrada, y al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ningún motivo que impida el registro de un olor cuando éste opera como marca de los bienes del solicitante.

2. Así, por ejemplo, la administración competente de un Estado miembro ha determinado que el examen que debe aplicarse en este caso debe establecer:

- a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados;
- b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante;
- c) si el solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su publicidad, y
- d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes. Se han establecido criterios semejantes para evaluar las marcas olfativas en otro Estado miembro, en el que se ha admitido el registro de varias marcas olfativas³².

3. Con arreglo a la práctica de la Oficina de marcas de un Estado miembro, la capacidad que tiene un aroma para distinguir los bienes o servicios de un solicitante se evalúa empleando los mismos criterios que en el caso de cualquier otra marca, es decir, determinando si otros comerciantes querrían o necesitarían legítimamente utilizar el aroma en el desarrollo normal de su actividad comercial. No obstante, algunos tipos de aromas han sido declarados no aptos para distinguir. Entre ellos se incluyen:

³² *Trade Marks Registry Work Manual*, capítulo 6.2.2 "Examination", en <<http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>>

Marca 2001416: "la marca es una fragancia/olor floral que recuerda al de las rosas, para Su aplicación a neumáticos", y Marca 2000234: "la marca consiste en el intenso olor de la cerveza amarga, aplicado a las aletas o plumas de los dardos". Véase Oficina de Patentes del Reino Unido <<http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>>.

- a) el aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales;
- b) los aromas de enmascaramiento, que se considera que tienen un propósito funcional y, por consiguiente, carecen de capacidad distintiva, y
- c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo.

4. Hay amplias diferencias entre las leyes de marcas tanto nacionales como regionales en cuanto a los medios que se consideran admisibles para la representación gráfica de las marcas olfativas. En la mayoría de los sistemas se requiere algún tipo de representación gráfica de los signos olfativos. Sin embargo, ha resultado difícil determinar si una descripción por escrito puede satisfacer ese requisito. Por ejemplo, con arreglo a la práctica administrativa de un Estado miembro³³, el solicitante no tiene que presentar un dibujo de la marca cuando se trata de una marca exclusivamente no visual, como, por ejemplo, un aroma o un sonido. En lugar de ello, los solicitantes deben presentar por escrito una descripción clara y detallada de la marca no visual.

5. En otro caso concreto se consideró la cuestión de si se satisfacían los requisitos de la representación gráfica de una marca olfativa al reproducir el olor:

- a) por medio de una fórmula química,
- b) por medio de una descripción (que deberá ser publicada),
- c) por medio de un depósito, o
- d) por combinación de dichos procedimientos sustitutos de la reproducción³⁴.

³³ Oficina de Patentes de los Estados Unidos, *Trademark Manual of Examining Procedure* (2002) WLTMEP3rd 807.11 (WL).

³⁴ Véase la causa *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt*, *op.cit.* párrafo 19(2). El solicitante deseaba registrar una sustancia química pura, el cinamato de metilo. Aportó una fórmula química y describió el olor en los siguientes términos: "afrutado y balsámico con un ligero dejo a canela", con la intención de utilizarlo para diversos servicios de las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza. Véanse los párrafos 10 a 13.

6. En este caso, el tribunal competente dictaminó, en lo que respecta a la fórmula química, que serían pocos quienes admitieran que una fórmula de ese tipo guarda relación con el olor que se pretende registrar. Puesto que una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de la marca. Asimismo, la propia descripción del olor tampoco es suficientemente clara, precisa y objetiva. El depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica, además, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias³⁵.

7. En consecuencia, el requisito de la representación gráfica en el caso de las fragancias no se satisface con una fórmula química, una descripción escrita, o el depósito de una muestra del olor, tampoco por una combinación de esos elementos³⁶. Más recientemente, se ha señalado que actualmente no existe ninguna clasificación de las fragancias aceptada internacionalmente con carácter general, que permita, como sucede con los códigos de colores internacionales o con la notación musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada fragancia por medio de la atribución de un nombre o un código específicos³⁷. Esto en su aspecto más técnico, pero sin dejar de lado la importancia del olfato, que cuenta con características muy peculiares, como son que el sentido del olfato, es un sentido químico porque detectan compuestos químicos en el ambiente, dicho sentido funciona a distancias muy largas ya que el proceso del olfato se compone por:

1. “Las moléculas del olor (compuestos químicos) que están flotando en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades

³⁵ Párrafos 69 a 73. Después de la sentencia Sieckmann, el TJE ha aplicado los mismos criterios para la representación gráfica de otros signos no tradicionales, tales como el color, en la causa *Libertel*, y el sonido, en la causa *Shield Mark*

³⁶ Véase la causa *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt*, sentencia definitiva.

³⁷ *Eden SARL contra OHIM*, causa T-305/04, 27 de octubre de 2005, sobre el “olor de la fresa madura”, empleado para una amplia variedad de productos para el hogar, productos de cuero y productos de papel.

2. Debajo de las mucosidades, en el epitelio olfatorio, las células receptoras especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato, detectan los olores. Estas neuronas son capaces de detectar miles de olores diferentes.
3. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios, que se encuentran en la parte de atrás de la nariz.
4. Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del cerebro que envían mensajes directamente a:
 - los centros más primitivos del cerebro donde se estimulan las emociones y memorias (estructuras del sistema límbico) y
 - centros avanzados donde se modifican los pensamientos conscientes (neocorteza).
5. Estos centros cerebrales perciben olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria personas, lugares o situaciones relacionadas con estas sensaciones olfativas”³⁸

Es importante agregar que “Nuestro sentido del olfato es 10,000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos y que el reconocimiento del olor es inmediato. Otros sentidos similares, como el tacto y el gusto deben viajar por el cuerpo a través de las neuronas y la espina dorsal antes de llegar al cerebro, mientras que la respuesta olfatoria es inmediata y se extiende directamente al cerebro. Este es el único lugar donde nuestro sistema nervioso central está directamente expuesto al ambiente.

2.9.1 Ejemplos de Marcas Olfativas.

La visión práctica norteamericana ha determinado que sea uno de los primeros territorios en los cuales se ha reconocido la posibilidad de que aromas u olores cumplan funciones marcarias y puedan tener dicha categoría legal.

³⁸ Have, Serene Aromatherapy. Consultese en : sapemaco.com/2011/10/25/para-curiosos-como-funciona-el-sentido-del-olfato-aprende/

Entre las marcas olfativas, se destaca la primera de ellas registrada en Estados Unidos de América, en el año de 1990: el aroma de flores para hilo de coser, registrado por la empresa norteamericana "Celia Clark" (La descripción correspondiente fue la de "una fragancia floral con reminiscencia de flores Plumería" para hilo de coser; "a *high-impact, fresh floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms*", 19 de septiembre de 1990, In re Clarke, 17 USPQ2d 1238.). Para su registro bastó con una referencia verbal descriptiva del perfume. Cabe mencionar que actualmente hay varias decenas de registros de estas marcas. Otro es el que se localiza con el Número de registro 2,560,618, para un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso utilizado para separar metales en la industria metalúrgica, en la clase 4: con el "aroma de la goma de mascar".

Pero en Europa, esta cuestión ha sido mucho más debatida, tanto a nivel nacional de los distintos países como comunitario, entendido como la Unión Europea. Una de las barreras más complejas que ha estado enfrentando en el ámbito europeo registral fue el requisito a cubrir de la presentación de la expresión gráfica a efectos de su identificación, bastase como ejemplo. Si bien se han dado algunos casos (como el del olor a césped recién cortado para pelotas de golf que se admitió en la OAMI pero se rechazó a nivel europeo), todavía aplican criterios restrictivos en cuanto a admitir marcas olfativas.

"En materia de marcas olfativas, se ha comenzado a avanzar, aunque aún se percibe una importante polémica sobre los distintivos que deben ser objeto de registro a través de esta figura. En el ámbito Comunitario, se han presentado varias solicitudes de registro, aunque hasta la fecha sólo se ha concedido la marca de "El Olor a Hierba Recién Cortada", debido a que se consideró que era susceptible de representación gráfica; que definió inequívocamente su olor; que indicó el tipo de marca de que se trataba; que hizo una descripción de la misma que tenía carácter distintivo, lo que facilitaría su publicación y búsqueda en el registro. Este caso,

aparentemente se podría catalogar como un error de interpretación de los preceptos legales del Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria por parte de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en 1999. Lo anterior, debido a que en el año 2002 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) al resolver una cuestión prejudicial planteada por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, resolvió el caso C-273/00 Sieckmann. Este consistía en el registro de una solicitud de marca olfativa, la cual a decir del TCJE debe cumplir con los requisitos de representación gráfica, además de un cierto grado de distintividad. Se rechazó la posibilidad de la representación gráfica de este tipo de marcas, a través de formulas químicas; de la descripción con palabras escritas por no ser clara, precisa y objetiva; además del depósito de una muestra de olor por no ser estable y duradero.

Por lo que hace a las demás solicitudes de registro que se han presentado ante la OAMI, sólo dos se encuentran aún en espera de resolución, mientras que las demás se han denegado. La primera está pendiente ante las Salas de Recurso de la OAMI en el caso de "El Olor a Limón" para suelas de zapatos y calzados, y la segunda por el TJCE en el caso de la solicitud del "Olor a Fresa Madura" para cosméticos en general, artículos de papelería y ropa. Sin embargo, en el caso de esta última, la Primera Sala de Recursos de la OAMI ha aplicado la Resolución del TCJE en el Caso Sieckmann, para denegar el registro de la solicitud de esta marca.

Actualmente, existen algunas marcas olfativas ya registradas en algunas de las Oficinas Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, principalmente en Reino Unido, en Benelux unas más en Francia, lo cual abre ciertas posibilidades a que se continúe aceptando el registro de estas marcas.³⁹ al menos en la Unión Europea, a nivel europeo tiene particular trascendencia el caso Sieckmann, en el cual se establecieron pautas de cumplimiento para los requisitos de registrabilidad para el caso de la marca

³⁹ <http://www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2006153264843>

olfativa (Sentencia TFCE de 12 de diciembre de 2002 C-273/00 Caso Sieckmann).

La iniciativa de registrar un olor como marca ha sido descalificada por un tribunal de la Unión Europea (UE), y ejemplo de esto “La empresa francesa *Eden SARL* quería registrar como marca el olor de fresas maduras a los fines de su utilización en jabones, productos cosméticos y accesorios.

La primera solicitud fue rechazada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por considerarse que se trataba de algo que no podía ser representado por medio de gráficos, que no era ni preciso ni inequívoco. *Eden SARL* recurrió al Tribunal de Primera Instancia de la UE, que ratificó la decisión de la OAMI el 27 de octubre. El Tribunal se remitió a los resultados de un test en cuyo marco, los examinadores fueron capaces de distinguir el olor de cinco variedades distintas de fresa, llegando a la conclusión de que “no existe un único olor a fresa”⁴⁰.

En la sentencia se afirma lo siguiente: “En la actualidad no existe una clasificación general aceptada en el plano internacional de los olores que haga posible identificar de forma objetiva y precisa un signo olfativo”. Ahora bien, los jueces no cierran la puerta a la posibilidad de futuras solicitudes: “la memoria olfativa es, con toda probabilidad, la memoria más fiable que posee el ser humano. Por consiguiente, va claramente en interés de los agentes económicos utilizar signos olfativos que permitan identificar sus productos”.

Hasta la fecha son muy pocos los ejemplos de marcas olfativas registradas. Entre esos casos excepcionales está el registro como marca europea del olor a hierba recién cortada realizado por una empresa de perfumes de los Países Bajos a los fines de utilizar dicho perfume en pelotas de tenis; y el registro como marca en el Reino Unido de una fragancia floral/pequeña reminiscencia de rosas que se aplica a los neumáticos; y, quién podría creerlo, “el fuerte olor a cerveza amarga” aplicado a los dardos.”⁴¹

⁴⁰ <http://www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2006153264843>

⁴¹ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/06/article_0010.html

La legislación marcaría latinoamericana admite someramente el registro de marcas olfativas. A modo de ejemplo, durante el año 2009, se registraron en Argentina las primeras marcas olfativas, con fecha 30 de enero de 2009. Se trata de las marcas depositadas como 2.115.161 a 2.115.166 y concedidas con los números 2.270.653 a 2.270.657, clase internacional 3. Su titular es L'Oreal y consisten en aroma de frutas diferentes (una diversa en cada caso, frutilla, durazno), para “contenedores” (envases) de productos, con dicho aroma.

Aunque Uruguay no es posible actualmente su registro. No obstante, tampoco existe ningún impedimento de orden legal al efecto. El concepto de marca contenido en el artículo 1 de la ley 17.011 es flexible y moderno, ya que no restringe en ningún momento la posibilidad de registrar un signo para ser objeto de registro como marca sobre la base de imponer una forma específica de manifestación (por ej., “visibilidad gráfica” como requisito para que se otorgue el registro). No obstante, hasta que no haya tecnología registral adecuada no solamente para su conservación sin modificaciones, sino para posibilitar la comparación con otros signos de igual carácter, se dice que no se admitirá el registro de marcas olfativas. Por lo tanto bastará, en su momento, un decreto que disponga los aspectos materiales del registro para que cuando así lo permita la tecnología, se dé la posibilidad del registro de marcas olfativas en el Uruguay, partiendo de que no existe una prohibición.

Pero la clara excepción radica en Colombia, ya que aquí si existe la posibilidad de registrar las marcas olfativas conforme a los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual puede ser una opción más eficaz, que permita a casas como Lancôme un mayor espectro de explotación a nivel comercial y a largo plazo afianzar su marca entre los consumidores, ya que el registro puede ser novedoso.

CAPITULO TERCERO

Aspectos Jurídicos de protección de la Propiedad Industrial

3.1 Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En un principio el “texto constitucional refleja por una parte la influencia del correspondiente a la Constitución de 1857 que tenía por objetivo prohibir al monopolio constituido por gracia estatal, que no coincide con el concepto moderno de monopolio; por otra parte, recibe la influencia de la legislación norteamericana en la materia, y por último, en sus reformas, la adaptación a las tesis jurisprudenciales de ese país”⁴² lo cual implica que los monopolios que el Estado crea son permitidos y hasta necesarios, pero en relación con el objeto de estudio de esta investigación, se considera que la protección a la Propiedad Intelectual se da “a partir de 1917, en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la protección a los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Esta disposición es la que sirve de sustento a las legislaciones sobre derechos de autor y propiedad industrial; por tal motivo se les otorga el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.”⁴³ Lo que concede el Estado a los Autores, artistas, inventores y perfeccionadores, no es en sí un monopolio, y por lo tanto como prerrogativa, es sólo un beneficio. Que para tener el respaldo de la autoridad es necesario estar al amparo de la “legalidad” esto con el fin de que sea protegido y cause efectos frente a terceros. Entonces el contenido de este artículo en lo general nos da un panorama de lo que es considerado monopolio, y lo que no, pero más aún nos señala las condiciones óptimas deseadas para que se de la

⁴² PÉREZ MIRANDA, Rafael. Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia: patentes, obtentores de vegetales, informática: un enfoque de derecho económico. Editorial Porrúa. México. 2002 Pág.298

⁴³ CARRILLO TORAL, op. Cit. Pág. 21

competencia económica y comercial de nuestro país. Con lineamientos mínimos para identificar lo que es un monopolio, que son contemplados en la ley de la materia, a saber:

En el artículo 11, nos menciona dos fracciones para comprobar que existe monopolio:

- Que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante, y
- Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate.

Por lo tanto mientras que la competencia económica busca la existencia de las circunstancias que el análisis económico dicta que propician que los mercados funcionen de manera eficiente, la competencia desleal busca evitar conducta deshonesto o parasitaria. Pero para el logro del propósito indicado es complicado pues el proceso competitivo es *in natura* intenso, lo cual incentiva que los agentes económicos utilicen *todos* los medios a su alcance con la finalidad de ganar el voto económico del consumidor. Lo cual provoca que se alleguen de todos los medios posibles, sean estos lícitos, o ilícitos.

Es por ello que esta atente la tentación por recurrir a medios agresivos que rayan en lo éticamente cuestionable; lo cual implica que la reglamentación deba ser eficaz, so pena de ser vencida por la realidad a lo que se aplica el reglamento en sus numerales correspondientes, a modo tal de evitar tales circunstancias.

Pero en esencia lo que se expresa es el Derecho a la Competencia, después de la relación con la materia, decir lo concerniente a la Propiedad Intelectual, que sin duda va de la mano con la posibilidad clara y segura de una libre competencia en el mercado, lo que deriva en un marco legal de protección, la cual se mencionó con antelación, dicho objeto es proteger el proceso de competencia así como de libre concurrencia, mediante la prevención, eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios

La competencia, es un elemento esencial en el mercado, y su indispensabilidad, mejor aun que está sé de en todas sus expresiones, abriendo la posibilidad a los “comerciantes” de innovarse en el uso de tecnologías para mejoras necesarias a sus productos y servicios, o para la creación de nuevos, lo cual lleva como consecuencia el posible incremento de apertura en el mercado, o el ampliar la base de consumidores. Es por ello que la competencia radica no solo en quien ofrece el mejor producto, sino quien lo sabe posicionar en el gusto de los consumidores, siempre y cuando sea leal el proceder, o al menos gestione para que este lo sea. Es ahí donde se desatan las estrategias para lograrlo. Un ejemplo de ello es la posibilidad de hacer que los olores sean parte de un registro, sea a grosso modo una ventaja para quien desee incursionar en tal mercado, con productos que de entrada serán algo diferente. Esto nos hace compartir la consideración de cuan complejo es el Derecho Económico en su temática de Competencia, Inversión y combate a monopolios, solo por mencionar lo más relevante de tan importante tema.

Lo que nos ocupa en un principio es el reconocimiento de la protección a la Propiedad Industrial, en este caso. Lo cual implica que si el máximo Orden jurídico, que le vida y razón de ser a los demás cuerpos jurídicos, protege la Propiedad Intelectual, en sus dos vertientes el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, nos indica la importancia y relevancia de tal protección, yéndonos más a fondo esta disposición va encaminada a la prioridad que tiene el Estado en que se preserven privilegios, que se enfocan no solo a un bien tangible, sino el cuidado de darle certeza jurídica a los Autores, artistas, Inventores, perfeccionadores, y los que se deriven, de que se protegerán sus derechos, tanto morales como patrimoniales, para sí o para terceros, y hasta para sus posibles sucesores.

Lo anterior implica el avance que nuestra Constitución tiene, y citando lo que la Constitución Política nos señala es 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”⁴⁴

Ahora bien tal protección se condiciona en esencia al registro y a otras características, propias de cada figura jurídica, al igual que el tiempo que cada una tiene. Y en su caso de la renovación promovida adecuadamente.

3.2 Ley de la Propiedad Industrial

Primero que nada empezare aclarando que la Propiedad Industrial se considera reservada para ser legislada por el Congreso de la Unión, ya que es una facultad expresa, en el artículo 73, en su fracción X, esto lo entendemos cuando habla de “Comercio”, que como vocablo con carácter amplio abarca todas las instituciones y disposiciones vinculadas con dicha actividad. Por lo tanto se puede inferir que los derechos de Propiedad Industrial se encuentran incluidos, solo por las acepciones de la palabra comercio (el término comercio proviene del concepto latino *commercium* y se refiere a la negociación que se entabla al comprar o vender géneros y mercancías. También se denomina comercio a la tienda, almacén o establecimiento comercial, y al conjunto o clase de comerciantes)

La Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de sus disposiciones, se entienden que son de orden público, de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, especialmente por el hecho de que, conforme a la jerarquía que se discute hoy en día respecto del artículo 133 constitucional, que ya se han escrito tantas hojas de lo mismo, quedando en resumen según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ley suprema la Constitución, leyes que de ella emanen así como los Tratados internacionales, lo cual no es materia de estudio, en este momento, pero “actualmente, en nuestro país, el ordenamiento jurídico que rige los Derechos de la Propiedad Industrial es la Ley de la Propiedad Industrial y la

⁴⁴ Información que se puede consultar en :
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Autoridad encargada de su aplicación es la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”⁴⁵

Lo que esta ley concede, es la protección legal y para el titular legitima, sobre lo que registra ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Como son:

- Patentes
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Licencias y transmisión de derechos
- Nulidad y caducidad de patentes y registros
- Marcas, Marcas Colectivas, Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas
- Avisos Comerciales
- Nombres Comerciales
- Protección de la denominación de origen, y uso
- Al igual del conocimiento de; Procedimiento de Declaración administrativa Del Recurso de reconsideración, de la Inspección, de las Infracciones y sanciones administrativas, así como de los delitos.

Lo que nos permite reconocer en nuestra legislación la amplia gama de derechos que protege, y que promueve a la vez, respecto de la propiedad industrial.

3.3 El Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial

Los problemas que se suscitaron respecto de la propiedad intelectual, refiriéndonos en concreto a la Propiedad Industrial, motivaron que en relación al acelerado desarrollo industrial en el siglo antepasado, y el incremento del intercambio comercial en el mundo “surgieran presiones para que se estableciera un sistema internacional de protección a los inventores. Y éstas se intensificaron con motivo de la realización de ferias industriales en las que se invitaba a los países de mayor desarrollo a exhibir

⁴⁵ CARRILLO TORAL, Pedro. El Derecho Intelectual en México. México.2002. Pág. 21

sus avances más significativos en ese campo, y en los cuales se participaba con el temor de que las invenciones pudieran ser plagiadas”⁴⁶

Es por ello que se dieron reuniones como respuesta, estas fueron en Viena en 1873, de forma simultánea con la Feria Industrial Internacional, por lo tanto en París, en 1878, y se puede decir que a partir de este encuentro se realizó la Conferencia de París de 1880, lo que tuvo como resultado, una Convención realizada en 1883, de la cual surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

La Convención estableció principios suficientemente elásticos como para no ser contrario con las legislaciones nacionales, si bien en su mismo título se inclinó por una de las posiciones en debate, consagrando la tesis francesa respecto del reconocimiento del derecho de propiedad sobre las invenciones.

La elasticidad de las normas previstas tenía por objetivo lograr la aprobación de los principios que más interesaban a los inventores y a los países que realizaban una mayor actividad inventiva e industrial a lo que esto se reflejo en síntesis en estos puntos:

- El principio del trato nacional, implica que todos los ciudadanos de un país de la Unión tendrían en los restantes países adheridos los mismos derechos que sus nacionales.
- El derecho de la prioridad, en virtud del cual la presentación de una solicitud de patente en un país de la Unión generaba un derecho de preferencia en todos los otros países miembros.

Éste Convenio fue firmado en 1883, está formado por 27 artículos, y tiene tres clases de disposiciones:

1. Las que obligan o que permiten, a los Estados miembros legislar en relación con determinados aspectos del derecho de la Propiedad Industrial

⁴⁶ PÉREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. Pag 290

2. Normas que regulan los derechos y las obligaciones de personas de derecho privado al exigir o requerir que la legislación nacional de los Estados miembros se aplique a tales personas.

3. Normas que regulan derechos y obligaciones de personas de derecho privado que serían aplicables directamente a la situación considerada.”⁴⁷

El Convenio de París, cuenta con disposiciones relevantes a saber:

1. Crear una Unión entre los Estados miembros del Convenio de París, denominada Unión de París;

2. Los Estados miembros son libres de legislar de acuerdo con su interés nacional;

3. Se garantiza a los extranjeros un trato igual al nacional; entendiéndose como nacional tanto a las personas físicas como a las morales;

4. Se asimila a los domiciliados a la condición de nacionales;

5. Se reconoce el derecho de prioridad cuando sea solicitado por un nacional de un Estado miembro dentro de otro Estado de la Unión dentro de doce meses;

6. Se reconoce el principio de independencia de las patentes;

7. Se reconoce el derecho del titular de la patente de importar artículos patentados, y

8. Se permiten licencias obligatorias, quedando cada país en libertad de dictar medidas legislativas que establezcan el otorgamiento de dichas licencias obligatoria⁴⁸

Ahora bien en relación a la protección de las marcas este Convenio nos menciona: en sus artículos, las características y condiciones para que sea otorgado el registro, a un servicio o producto. Los cuales son relevantes

Artículo 6 Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países

⁴⁷ BARCENAS RAMÍREZ, Manuel. La propiedad intelectual en transformación, IIJ-UNAM, México, 2004, p. 21

⁴⁸ Convención de París Art. 1-5, citado en Manuel Becerra Ramírez, La propiedad intelectual en transformación, IIJ-UNAM, México, 2004, p. 22

1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*

2) *Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.*

3) *Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.*

La convención no regula las condiciones para la presentación y registro de marcas, por lo cual deberán determinarse según la ley nacional de cada estado contratante.

Nos queda clara la intención de dicho numeral, la cual se enfoca en el trato de igual, pero dando el respeto a cada legislación, ya que está consagrada en esencia la libre determinación, lo cual se expresa en el marco jurídico aplicable a la materia. Y continuando con el;

Artículo 6bis Marcas: marcas notoriamente conocidas

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

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

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

Por lo que se entiende en estos párrafos, es la necesidad de establecer las condiciones optimas para que no sea posible el registro de una marca, que trate de beneficiarse de una existente previamente, además de que existiendo ya el registro establece los plazos a respetar para que se prohíba el uso, así como la consideración de la “Mala fe”, que por supuesto ya se consideraba supongo por las circunstancias reiteradas del acto, es decir la existencia de no marcar límites ni plazos frente al uso de mala fe de una marca notoriamente conocida. Y para recalcar bien lo estimado en nuestra legislación se les denomina “marcas notoriamente conocidas y famosas”, y las encontramos en el numeral, 98 Bis a 98 Bis-9.

Artículo 6ter Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales

1(a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción

de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

(c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra (b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra (a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2 La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3 a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del párrafo 1 del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales

intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1 se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas

de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales

De lo anterior, en nuestra legislación también se contemplan dichas prohibiciones, en su artículo 90, en las fracciones VII y VIII, con lo que se comprueba con esto la vigencia del Convenio. Si bien han pasado tantos años a la creación del mismo, la vigencia en estos temas es de destacar pues está en nuestra legislación como letra viva, y aplicable.

Artículo 6quater Marcas: transferencia de la marca

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

En esta situación nos encontramos con la libertad que dicho Convenio concede a los firmantes, de legislar a modo, y según convenga a sus intereses, lo cual implica que cada Estado legisle lo necesario y tenga a bien aceptar o negar lo que más convenga, para evitar la confusión del consumidor en relación a un producto o la prestación de un servicio.

Artículo 6quinques Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (Conocida como, cláusula «tal cual es»)

A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.

C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Lo que se entiende además de dos disposiciones 1) en lo general es la aceptación de una marca tal cual, ya que solo según las características que lo impidan se deben aplicar los registros, a marcas ya existentes en otro Estado, y solo negarse con las salvedades previstas, por otro lado 2) la renovación del registro de la marca aunque en el lugar de origen no se haya tramitado en tiempo, pero si se solicita cubriendo los requisitos, en nuestro país, se otorgara la renovación de la misma.

Artículo 6sexies Marcas: marcas de servicio

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Por lo tanto, esta disposición no obliga a los Estados a otorgar registro de marcas, que se enfoquen a identificar una prestación de servicios. Esto nos remonta a los aspectos más básicos, que es la libertad de los Estados para legislar en la materia, según sus necesidades.

Artículo 6septies Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Nos señala este artículo, el uso de una marca, por un tercero que no sea titular y que menos sea autorizado a un siendo el representante del titular, en otro estado que pretenda obtener el registro de la marca, para ser utilizada, por lo tanto el titular se podrá oponer a mismo, pero como saber si se ha realizado tal acto, por el titular, bueno esto también esta puesto a consideración, es por ello que se solicita que los Estados contemplen un tiempo adecuado para ejercer las acciones necesarias, y evitar con ello la utilización de la marca.

Artículo 7 Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

Este artículo consigna que no deberá negarse el registro por la naturaleza del producto, este es un aspecto que me llamo mucho la atención, y ahora analizándolo me parece prudente la conexión con Clasificación de Niza, “es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios. La Clasificación de Niza fue establecida en virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”⁴⁹ Esto por clasificación, nos es muy útil, para distinguir las características específicas y con ello establecer a que categoría pertenece. Además que este artículo sin ser muy amplio es el que considero que no deja de lado a las posibles marcas, “no visibles” y con ello respecto de esta investigación lo son las “olfativas”, pero como una pequeña puerta abierta, de la que otros Estados han hecho uso, para aceptar legislar a favor de incluir el registro de marcas, más allá de las visibles, tridimensionales, nominadas e innominadas, hasta el punto de aceptar los sabores, sonidos y los aromas. Esto por mencionar lo más reciente en el mundo del registro de marcas.

Artículo 7bis Marcas: marcas colectivas

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

⁴⁹ <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Nuestra legislación las contempla en el numeral 96 al 98, menciona que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva, en lo consiguiente nos remite a las disposiciones expresas para las marcas.

3.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas

El Tratado sobre el Derecho de Marca fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, su contenido se expresa en 25 artículos, a saber en lo general este Tratado es sobre el Derecho de Marcas, este Tratado intenta “facilitar la utilización de los sistemas nacionales e internacionales de registro de marcas. Para ello, es necesaria la simplificación, armonización de los procedimientos, la eliminación de los obstáculos, ya que en el entendido de las diferencias en las legislaciones, deberá de tenerse sentido común respecto de la homogeneidad que debiera de existir, es por ello que dicho tratado tiene por fin el estandarizar los lineamientos.

Índice general. “Expresiones abreviadas, Marcas a las que se aplica el Tratado, Solicitud, Representación; domicilio legal, Fecha de presentación, Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases, División de la solicitud y el registro, Firma, Clasificación de productos y/o servicios, Cambios en los nombres o en las direcciones, Cambio en la titularidad, Corrección de un error, Duración y renovación del registro, Observaciones en caso de rechazo previsto, Obligación de cumplir con el Convenio de París, Marcas de servicio, Reglamento, Revisión; protocolos, Procedimiento para ser parte en el Tratado, Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones, Reservas,

Disposiciones transitorias, Denuncia del Tratado, Idiomas del Tratado; firma, Depositario”

Esto por mencionar a grandes rasgos el contenido, marcando el índice del Tratado, pero lo realmente importante en este contexto es la aplicación y relación con las Marcas, a saber:

1) Naturaleza de las marcas (en su segundo artículo nos hace referencia de las características de las marcas)

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

2) Tipos de marcas

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.

Especificando para que no es aplicable dicho tratado, como lo son por excepción específica las Marcas Colectivas, marcas de certificación, de garantía, lo cual nos es útil, ya que esto nos aporta la limitante de tal Tratado.

Artículo 9 Clasificación de productos y/o servicios

1) Indicaciones de productos y/o servicios Cada registro y cualquier publicación efectuados por una Oficina que se refiera a una solicitud o a un

registro y en que se indiquen productos y/o servicios, deberá designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificación.

2) Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases

a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza.

b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza.

Artículo 13 Duración y renovación del registro

1) Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompañen; tasas

a) Toda Parte Contratante podrá exigir que la renovación de un registro esté sujeta a la presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:

7) Duración La duración del período inicial del registro y la duración de cada período de renovación será de 10 años.

Artículo 14 Observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud o una petición formulada en virtud de los Artículos 10 a 13 no podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte peticionaria, según sea el caso, la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto en un plazo razonable.

Lo que nos señala en esencia, es la posibilidad de “rechazo temporal”, ya que también obliga a la autoridad competente, a señalar las deficiencias y

requerimientos que faltan, es decir no habrá una negación tajante, a lo que es subsiste la posibilidad de registro , subsanando las deficiencias.

3.5 Arreglo de Madrid y su protocolo.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 14 de abril de 1891 fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979

Relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos. Éste indica que “deberán embargarse en el momento de la importación todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual se indique directa o indirectamente como país o lugar de origen uno de los Estados contratantes o un lugar situado en él, o se aplicarán otras medidas o sanciones contra dicha importancia”⁵⁰ . En el mismo Arreglo se establecen los casos y maneras en que se puede solicitar el embargo.

Es formalmente conocido como el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el Sistema de Madrid facilita el registro de marcas en varios países, se refiere a las jurisdicciones de la ley en la propiedad intelectual, al ofrecer una medida única de acción mundialmente aceptada. Al permitir que los solicitantes de marcas de registro tengan una organización central en lugar de registrarse en cada país, el Sistema de Madrid es rentable y promueve la globalización.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es el encargado de supervisar el Sistema de Madrid de acuerdo con los términos contenidos en

⁵⁰ OMPI. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary_madrid_source.html

dos tratados: el Protocolo de Madrid y el Arreglo de Madrid. No todos los países en el mundo están obligados a seguir la gestoría en Madrid y el sistema de Madrid, los países participantes pueden estar de acuerdo en uno o ambos de los tratados que rigen la propiedad intelectual. La mayoría de las principales economías del mundo, incluyendo China, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, son partes de uno o ambos de los tratados.

Respecto de México, el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, establecido en 1891, se rige en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989). Es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, agencia especializada del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, y está abierto para los Estados parte del Convenio de París.

México se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909 (Diario Oficial de la Federación de 13 de septiembre de 1909), posteriormente, sólo suscribió la revisión de La Haya (Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 1930), ya que mediante decreto del 9 de marzo de 1943 (Diario Oficial de la Federación de 6 de abril de 1943), se denunció dicho Arreglo y se ordenó que a partir del día 10 de los citados mes y año, dejaría de estar en vigor en todo el territorio nacional.

Los motivos esbozados para que México denunciara el tratado fueron:

La labor de registro con frecuencia resultaba innecesaria, ya que sólo se explotaba en México un número relativamente limitado de marcas internacionales.

Ya que en ese entonces existía poco interés por parte de los ciudadanos mexicanos en obtener un registro internacional, a diferencia de hoy claramente.

México era en ese tiempo el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la República de Cuba en el año de 1932 y Brasil en el año 1933, por decir lo

menos se pudo considerar como una “traición” pues en esos entonces todavía se creía que México era un ejemplo a seguir y como se congeniaba tanto con las ideas de estos 2 Estados.

El Arreglo de Madrid no logró el desarrollo y utilización esperados, por lo que se incorporaron cambios que lo fortalecieran, dando lugar al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas de 1989.

Es de resaltar que en la actualidad y en este mundo globalizado el valor económico de la Propiedad Intelectual y su importancia en el marco económico, de ciencia y tecnología de los países van en aumento. Una clara manifestación de este hecho es que el debate del tema a nivel internacional se haya incrementado significativamente, llegando a ocupar en los foros mundiales una posición preponderante.

La actividad creadora que conforma a la Propiedad Industrial encontró durante mucho tiempo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en numerosos instrumentos jurídicos de orden internacional como el Convenio de París, a los principales promotores de su protección a nivel mundial; sin embargo, ante la incesante evolución del comercio y de la industria, su desempeño no ha sido tan efectivo como pudiera imaginarse, en razón de lo cual ha surgido la necesidad de que continuamente se implementen nuevos instrumentos jurídicos multilaterales encaminados a satisfacer las necesidades del momento histórico en turno, ya que si nos remontamos a tiempos anteriores, estos fueron apenas los inicios de lo que hoy es un gran monstruo, que necesita de condiciones diferente para sobrevivir, por así decirlo, ya que antes los productos eran más locales, medianamente intercambiados entre los Estados más cercanos, ahora se ha mundializado tal fenómeno, que desde México por citar un ejemplo se distribuye a Europa el “Tequila”, o una fruta, entre otras productos o servicios.

En los últimos años, México ha implementado una amplia gama de medidas que han sido fundamentales para romper con el mercado proteccionismo

que provocó el estancamiento tecnológico y comercial del país. Esta situación ha venido revirtiéndose paulatinamente, de modo tal que en la actualidad son numerosas las empresas mexicanas que compiten diariamente en los mercados de los más variados países alrededor del mundo, para lo cual requieren de instrumentos eficaces de todo tipo para poder enfrentar la feroz competencia por los mercados. Es por ello que los acuerdos de comercio de orden multinacional y bilateral ponen de manifiesto en la actualidad la tendencia de establecer reglas claras, precisas y definidas en materia de Propiedad Intelectual, con el fin de encauzar la futura evolución de los flujos internacionales de comercio, tecnología e inversión, con ello el valor intangible de los bienes intelectuales, como expresión comercial, el cambio de una marca por un activo.

No podemos negar que el comercio internacional apunta cada vez más hacia intercambios comerciales crecientes, con regulaciones que tienden a ser homogéneas y recíprocas entre los socios comerciales, en beneficio de sus nacionales. Un ejemplo de ello es el hecho de que los Estados Unidos de América se adhirieron al Protocolo de Madrid en noviembre de 2003.

En respuesta a esta necesidad, México ha suscrito, y se encuentran vigentes en nuestro país, dos de los cuatro tratados que sustentan al Sistema de Madrid: el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Para el Registro de Marcas de 1957 (desde el 21 de marzo de 2001), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (vigente en México desde el 26 de julio de 1976); faltando su incorporación bien al Arreglo de Madrid de 1891, o bien al Protocolo del Arreglo de Madrid de 1989.

Pero la falta de adhesión de México al Arreglo de Madrid sigue estando justificada. Sin embargo, el Protocolo introdujo cambios relevantes, que en buena medida son armónicos con las razones que llevaron al país a denunciar el Arreglo de Madrid:

- La solicitud internacional se puede presentar con base en una solicitud nacional y no solamente con base en un registro nacional.

- La solicitud de registro internacional podrá ser redactada en español, opcionalmente en inglés o francés, no sólo en francés como prevé el Arreglo.
- El plazo para que las oficinas de marcas de los países miembros notifiquen a la Oficina Internacional la resolución de negativa de registro será mayor que el establecido en el Arreglo de Madrid.
- Se prevé la transformación de un registro internacional en una solicitud nacional o regional.
- En la actualidad, las empresas mexicanas requieren de facilidades para lograr protección de sus marcas alrededor del mundo, y en particular en los países que son sus mayores socios comerciales. Este punto resulta verdaderamente crítico para la empresa mexicana moderna, pues una eficiente protección de sus marcas les permitiría acceder a tales mercados con sus propias marcas, no solo suministrar materias primas y productos terminados a titulares de marcas establecidos en tales países.

Por otra parte, la adhesión al Protocolo de Madrid ofrece las siguientes ventajas:

El propietario de una marca tiene la posibilidad de protegerla en varios países mediante la presentación de una solicitud única directamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La inscripción de una marca en el registro internacional otorga la protección de la misma en cada uno de los países firmantes del Protocolo de Madrid que hayan sido designados de igual manera que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales.

Dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. Así, sólo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo los

relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina Internacional mediante un único y sencillo trámite administrativo.

El sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunos de los países designados, o sólo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunos de los países designados.

Pueden presentar solicitudes de registro internacional las personas físicas o morales que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio en México, lo cual representa un estímulo la inversión y el crecimiento económico de nuestro país.

Se evitan complicaciones que surjan de procedimientos que pueden diferir de un país a otro.

Existe la posibilidad de extender los alcances del registro a países que no habían sido designados originalmente.

Después de registrar la marca o presentar una solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el titular sólo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una tasa, en lugar de presentar solicitudes independientes en las Oficinas de Marcas de los diversos países firmantes del Protocolo de Madrid en diferentes idiomas y pagando una tasa en cada oficina.

El titular no tiene que esperar a que la Oficina de Marcas de cada país en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la marca; si una Oficina de Marcas no notifica la negativa dentro del plazo aplicable, la marca goza de protección en el país de que se trate. En algunos casos, el titular no tiene siquiera que esperar la expiración de este plazo para saber si su marca está protegida en un país dado, ya que antes puede haber recibido una declaración de concesión de protección de la Oficina de Marcas de dicho país. Sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar en el esquema del Protocolo de Madrid.

El sistema de registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas de Marcas, ya que no necesitan examinar si se cumplen los requisitos formales, clasificar los productos o servicios o publicar las marcas. Además, reciben una compensación por la labor que desempeñan, ya que las tasas individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a los países designados.

En esencia es entre los principales aportes del Protocolo de Madrid, se encuentra el hecho que: la solicitud de registro internacional esté basada en una solicitud nacional. En cambio, el Arreglo de Madrid requiere que dicha solicitud esté basada en un registro efectuado en la oficina de origen. Esto indudablemente economiza tiempo, lo que tiene incidencia en el derecho de prioridad que reconoce el Convenio de París y posibilita a su vez que el registro internacional pueda ser convertido en registro nacional, aun después de haber sido objeto de un ataque central . Otra de las ventajas que ofrece para las oficinas nacionales, es en cuanto al término para la declaración de concesión o no de la marca, ya que se establece un período de dieciocho meses, pero este puede extenderse ante la formulación de oposiciones.

La posibilidad de que un registro internacional, a petición de la oficina de origen, se transforme en solicitud nacional en cada uno de los Estados firmantes en que el registro internacional surtió efectos, es exclusiva del Protocolo; lo que posibilita que cada una de las solicitudes se beneficie de la fecha de dicho registro internacional y de la fecha de prioridad -si así fuera- al mismo tiempo que contrarresta los efectos nocivos de la dependencia provisional del registro internacional con respecto al nacional.

Ya que la legitimación para la presentación de solicitudes ante la Oficina Internacional es más amplia en el Protocolo, ya que puede ser realizada por el titular o el solicitante de un registro de base.

3.6 Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Antecedentes del TLC, es la integración entre Estados Unidos y Canadá, empieza a materializarse en 1965, con la firma del Pacto Automotriz entre esos dos países. Por su parte, entre México y Estados Unidos esa integración comenzó a materializarse también de una manera más clara en 1965 cuando se establece el programa de las maquiladoras en el norte de México, que logra promover una integración muy importante entre esos dos países. Pero no es sino hasta 1990 que los Presidentes de México y de Estados Unidos deciden iniciar la negociación de un acuerdo comprensivo de libre comercio, y en septiembre de ese año, el Presidente de Canadá comunica su interés de participar en las discusiones para celebrar el tratado.

Ya para el 11 de junio de 1990, Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, y George Bush, Presidente de Estados Unidos, acordaron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre los dos países. Más tarde, Canadá se incorporó a las negociaciones, iniciándose de esta forma los trabajos trilaterales con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. En el año 1991 los presidentes de los tres países anuncian su decisión de negociar el NAFTA, para junio de ese año se da la primera reunión ministerial de negociaciones.

Las negociaciones concluyeron el 11 de Agosto de 1992 por los Jefes de Gobierno de los tres países. Una vez concluidas las negociaciones, los textos fueron revisados por parte de los Ministros de Comercio, Jaime Serra Puche, Michael Wilson y por la Embajadora Carla Hills. El momento de la firma marca el inicio de un complejo proceso que va desde la autorización del Ejecutivo estadounidense para firmar el Tratado, hasta el sometimiento a la aprobación del Senado Mexicano, del Congreso de Estados Unidos y de la Cámara de los comunes de Canadá.

- El TLC fue firmado por los tres países el 17 de Diciembre de 1992.
- Tras varios años de debate, en 1993 fue aprobado por las Asambleas Legislativas de Canadá, México y Estados Unidos.
- El TLC entró en vigor el 1 de Enero de 1994.

Teniendo como objetivos:

- Incrementar las oportunidades de inversión
- Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, estimulando el desarrollo económico y dando a cada país signatario igual acceso a sus respectivos mercados
- Promover las condiciones para una competencia justa.
- Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLC y para la solución de controversias
- Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.
- Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral, entre otros.
- “Proteger y hacer valer, de manera adecuada, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes”⁵¹ En materia de patentes, el TLCAN establece que cada país debe:
 - 1. “Conceder patentes para productos y procesos en prácticamente todo tipo de inventos, incluidos los farmacéuticos y agroquímicos;
 - 2. Eliminar cualquier régimen especial para categorías de productos, cualquier disposición para la adquisición de los derechos de patentes y cualquier discriminación en la disponibilidad y goce de los derechos de patentes que se otorguen localmente o en el extranjero;
 - 3. Brindar oportunidad a los titulares de las patentes para que obtengan la protección en los inventos relativos a producto farmacéuticos y agroquímicos que anteriormente no estaban sujetos a ser patentados”⁵² esto en materia de Propiedad Intelectual.

Estos objetivos se lograrán mediante el cumplimiento de los principios y reglas del TLC, como los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia en los procedimientos, mismos principios utilizados y reconocidos por la OMC, ya que se basa en principios fundamentales de

⁵¹ Ver. Art. 101, inciso d, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, disponible en <http://www.iadb.org/INTAL/tratados/nafta.htm>

⁵² CARRILLO TORAL, PEDRO. Op. Cit pag. 138

transparencia, tratamiento nacional y de tratamiento como nación más favorecida, todo ello representa un compromiso firme para la facilidad del movimiento de los bienes y servicios a través de las fronteras, ofrecer la protección y vigilancia adecuadas que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos de propiedad intelectual; adoptar los procedimientos internos efectivos que permitan la aplicación e implementación del Tratado, establecer una regla de interpretación que exija la aplicación del TLC entre sus miembros y según los principios del derecho internacional Público y Privado.

El TLC permite que cualquier país o grupo de países trate de incorporarse a él, en los términos y condiciones convenidos por la Comisión de Libre Comercio según los procedimientos nacionales de aprobación de cada país. Todo país puede declarar que el Tratado no se aplicará entre ese país y cualquier solicitante. El Tratado prevé que la Comisión establecerá los términos y condiciones de aceptación de cualquier solicitante. La comisión opera según una regla del consenso.

El TLC prevé la eliminación de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean originarios de México, Canadá y Estados Unidos, en el transcurso de un periodo de transición. Para determinar cuáles bienes son susceptibles de recibir trato arancelario preferencial son necesarias reglas de origen. Las disposiciones sobre las reglas de origen contenidas en el trato están diseñadas para:

- Asegurar que las ventajas del TLC se otorguen sólo a bienes producidos en la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte en otros países.
- Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado.

Barreras Arancelarias y No Arancelarias, es una de las partes centrales de este marco regulador del comercio de bienes es el programa de desgravación arancelaria, mediante el cual se plantea la eliminación progresiva de los aranceles sobre bienes originarios, de acuerdo con unas

listas de desgravación. Ya que la creación de una zona de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, cristalizada en la realización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y la firma de todos los tratados de libre comercio que vinieron después, como una estrategia más en apoyo del proceso de modernización económica del Estado Mexicano, que intenta satisfacer las exigencias internas del desarrollo nacional y responder ante los retos planteados por la nueva realidad económica internacional.

Se conoce como “zona de libre comercio”, porque las reglas que se disponen definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos y servicios entre las tres naciones participantes; esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y los aranceles, siendo éste uno de los principales objetivos del Tratado. Además el TLC propugna la existencia de “condiciones de justa competencia” entre las naciones participantes y ofrece no sólo proteger sino también velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

El Tratado de Libre Comercio o *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), es un conjunto de reglas que los tres países acuerdan para vender y comprar productos o servicios en América del Norte, es digno de rescatar de este tratado, para la presente investigación lo relacionado con Propiedad Industrial, específicamente “marcas”, contenidas en el Capítulo XVII: Propiedad intelectual

Artículo 1708: Marcas

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

establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

2. Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

3. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

4. Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

(a) el examen de las solicitudes;

(b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;

(c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;

(d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

(e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.

5. La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca.

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

7. Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituya un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

10. Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

11. Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

12. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.

13. Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

Lo que es importante de tales artículos es su contenido en sí, ya que si bien la gran mayoría de las disposiciones que aquí nos encontramos concuerdan con la legislación de nuestro país, ya que las modificaciones que en esencia se requerían ya se han realizado, para ajustar nuestras condiciones a las de Estados Unidos de Norte América y Canadá, lo que sucedió de manera progresiva, para cubrir los requerimientos que las partes establecieron, y México como país parte, debió realizar no solo cambios a la materia de Propiedad Industrial, sino en lo general que es la Propiedad

Intelectual. Y en el futuro, el texto del NAFTA se va a seguir redefiniendo o aclarando todavía más, por un lado, la labor de interpretación, o las decisiones o aclaraciones que realicen los distintos grupos de trabajo establecidos en el NAFTA, pero sobre todo, porque ya han surgido, y van a surgir muchísimas más controversias comerciales entre los países y se van a establecer una serie de paneles para solucionarlas. Los reportes o informes de estos paneles van a ir clarificando cada vez más cuál es el verdadero contenido del NAFTA.

Este tratado ha tenido a bien quizá impulsar un desarrollo, inclusive tecnológico, pero lo más relevante del mismo es la insistencia de homologar los requisitos exigidos para la Propiedad intelectual, en esencia no es tan benéfico, respecto de la cantidad de registro de Patentes, Marcas, Franquicias, existentes especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que en nuestro país, es mínima, quizá porque no se ha hecho lo necesario, y bueno insistiendo en la necesidad de hacer más dinámico nuestro derecho Marcario, en función de la mejora, y del acceso al registro, para la protección de derechos, intelectuales.

CAPITULO CUARTO

El sentido del olfato, rehén de las marcas en relación directa con la identificación de productos mediante sus características específicas.

4.1 Marketing, estrategias para negocios

El marketing se considera como el conjunto de actividades que causan impacto en el mercado, es decir son estrategias globales en la mayoría de las ocasiones que deben entonces aplicarse el todo el mundo, con un enfoque uniforme, aclarando que por lógica, en unos lugares dichas actividades se modifican en función de las necesidades de la población, y sobre todo en la creación de necesidades que no tenían, y por medio de publicidad se da el posicionamiento de un producto o servicio, que presenta características distintas de otras de su misma especie, y que es por lo tanto un producto que satisface una necesidad común, ya que según el éxito obtenido, puede ampliarse geográficamente con un programa constante y reiterativo de marketing.

Es por ello que el marketing se permite involucrar “valores” universales, ya que esto le asegura la recepción del mensaje, y la aceptación del consumidor, ya que esto se transforma en un elemento que se vuelve propio del que es receptor de tales estrategias.

Lo que nos lleva a considerar que “la adopción de una marca, en la actualidad, debe involucrar una visión internacional que permita su empleo incondicional en múltiples mercados”⁵³

Pero sobre el tema se añade “que la naturaleza de la decisión de compra puede ser tal que los elementos de marketing, como las marcas registradas la publicidad, requieran poca adaptación local”⁵⁴ lo que nos invita a participar de la idea de que el marketing es transferible, ya que facilita la participación en otros mercados, pues el modelo que se implemento en uno, se puede aplicar en otro, sin la necesidad de desarrollar nuevas “marcas o tácticas”, lo

⁵³ JALIFE DAHER, Mauricio, Uso y valor de la Propiedad Intelectual, “Rol estratégico de los Derechos Intelectuales” Editorial Gasca, 2004, Pág. 45-46.

⁵⁴ *Ibíd*em, Pág. 46.

que implica el análisis previo del grueso de los posibles mercados, lo cual cautiva, y se le considera a esta forma de actuar como “Negocio Mundial” ya que se caracteriza por adoptar las marcas, como campañas publicitarias si es necesario, pero por lo regular las marcas y las campañas publicitarias se diseñan con la intención de que estas alcancen un impacto global.

Lo que sorprende del marketing es que si sabe adaptarse a las características de la ubicación geográfica y lo vemos reflejado comúnmente en las ocasiones que si ha sido necesario hacer cambios, que por lo general tienen su origen en el idioma, lo cual implica solo transferir el nombre de un idioma al otro, y se trata de conservar las características originarias.

Al parecer tal disposición no es gratuita, ya que el familiarizar al posible consumidor con el producto es indispensable, otra causa notable del cambio de nombre de la marca, es quizá porque no existe disponibilidad para utilizar el mismo nombre, existe entonces la necesidad de una modificación para la incursión en el mercado, ya que el marketing toma contempla parámetros y variables de segmentación: como son la edad, sexo, hábitat o nivel de ingresos.

El marketing sensorial es la disciplina que pretende la creación de marcas fuertes utilizando todos los sentidos. El olfato, como hemos visto anteriormente, tiene la potencialidad de la recordación y de las emociones.

La memoria y la publicidad, no sólo pretende el recuerdo, sino promover una actitud, actuando a varios niveles: puede ser un simple recordatorio, ser fuente de información, ofrecer argumentos persuasivos, presentación de estímulos, además de ser un medio para construir una imagen o posicionamiento. Cuando se habla de la memoria en la publicidad se refiere a la memoria inmediata, al ser siempre reciente, y se clasifica en varios tipos según el recuerdo, en este caso es el recuerdo de un aroma y la asociación con un producto,

En el ámbito de la comunicación la importancia de los aromas proviene de la memoria olfativa, que permite identificación, recordación y evocación de emociones. Las emociones son la diferenciación entre marcas, en un

mercado en que los productos son cada vez más iguales y uniformes. La comunicación publicitaria ha utilizado muy poco el sentido del olfato, a pesar de su gran importancia en la decisión de compra. Quizás el olfato sea el menos valorado de todos los sentidos, pero no por ello el menos eficaz para reconocer una marca comercial. Un aroma encierra una gran capacidad de información persuasiva tanto así que nos puede hacer consumir o no un producto, que nos agrade o por el contrario.

A lo que Yip añade “que la naturaleza de la decisión de compra puede ser tal que los elementos de marketing, como las marcas registradas y la publicidad, requieran poca adaptación local”⁵⁵ es decir, que ambos elementos son fácilmente transportables, ya que el recuerdo nos lleva a consumir lo que conocemos, es entonces una conducta repetitiva, pero con el sustento de calidad o mínimo de agrado. El marketing transferible facilita el ampliar la participación en otros mercados, que como lo mencione con antelación, es poco probable que se necesite desarrollar nuevas marcas y tácticas de marketing.

Así mismo lo que se considera como “el dogma popular en marketing internacional ha sido siempre que las tácticas tienen que acomodarse a cada país, que la publicidad debe producirse localmente y diseñarse de manera atractiva para el público local, pero las compañías han encontrado modos de triunfar con un marketing uniforme o ligeramente modificado”⁵⁶ lo que nos lleva a pensar que las estrategias no son tan ligeras, ya que se enfocan a un grueso de la población, no solo local, sino global, lo que es mejor el evitarse tantos cambios, quizá lo único que se modifique en esencia sea el nombre de marca, o su significado en función del idioma. Ya que adapta sus marcas e incluso sus campañas publicitarias para ser transferibles, aunque lo más probable del marketing es su visión global, lo que evita costos, e incrementa la uniformidad de la campaña.

⁵⁵ YIP, George S, *Marcas y Posicionamiento en Marketing*. Colombia. pág. 103

⁵⁶ JALIFE, DAHER, Op. Cit. Pág. 46

También como impedimento de la uniformidad es el que nos menciona Jalife, como que “muchas campañas se ven obstaculizadas en sus esfuerzos de consolidación en torno a una marca o un nombre mundial porque otras compañías ya tienen derechos sobre las denominaciones deseadas”⁵⁷ pero lo que puede ponerse como ejemplo mundial es la de Coca Cola, que lo único que se modifica es la escritura, ya que preserva el nombre, sin palabras para expresar el posicionamiento de tal empresa en el mundo, no está de más el mencionar que en este caso el valor de la marca supera por mucho el valor de los activos de la empresa en sí, esta misma se ha convertido en una impresionante barrera en la mayoría de mercados para impedir que competidores utilicen la marca, o semejanzas, esto por el lado negativo, pero también vamos a destacar que existe una gran posibilidad de hacer propias algunas características del producto, para inducir al consumo del propio, con ello no quiero decir que sea a tal grado de “confusión” sino que hace la transferencia del marketing a su favor, siendo esta a la vez una estrategia de marketing en sí.

Lo mismo supongo pasa en el uso del marketing en todo tipo de marca, tanto de productos como de servicios, ya que nos encontramos en la globalización, no es lo mismo el contratar con una compañía telefónica que con otra, siempre existe el “nombre” con base en eso, somos capaces de distinguir características, beneficios, tarifas.

Enfocando el marketing a una estrategia mundial digna de explotación, es el “olfato-aromas” que quizá no ha sido tomada en su justa dimensión, sobre todo en la función que representaría, como el posible aumento en los activos intangibles de la empresa.

Mencionaba que muy pocas marcas han creado su propio olor; sin embargo, existen muchas otras que su producto es capaz de ser reconocido por el aroma, ello les ayuda a transmitir su identidad corporativa.

⁵⁷ Idem.

Por lo tanto el marketing sensorial pretende la creación de marcas fuertes utilizando todos los sentidos. El olfato, claramente se puede considerar que tiene la potencialidad de hacer recordar relacionado con las emociones. Por lo tanto la confortabilidad, el olor placentero, hace que las percepciones sean más favorables, para el consumo, esto nos ayuda a entender que el marketing se apoya de todo aquello que tenga la posibilidad de incidir directamente en la decisión del consumidor en potencia, para inclinar la balanza a su favor, e incrementar el porcentaje de aceptación, y con ello de consumo, posicionándose en el mercado.

Aunque en la actualidad no existe una clasificación general aceptada en el plano internacional de los aromas que haga posible la identificación de forma objetiva y precisa, existe la posibilidad de que se dé, “la memoria olfativa es, con toda probabilidad, la memoria más fiable que posee el ser humano, va claramente en interés de los agentes económicos el utilizar signos olfativos que permitan identificar sus productos, y ampliar por ende su mercado.

Hoy en día hay pocos ejemplos de marcas olfativas registradas en el mundo. Entre esos casos excepcionales está el registro como marca europea del olor a hierba recién cortada realizado por una empresa de perfumes de los Países Bajos a los fines de utilizar dicho perfume en pelotas de tenis; y el registro como marca en el Reino Unido de una fragancia floral reminiscencia de rosas que se aplica a los neumáticos; y, quién podría creerlo, “el fuerte olor a cerveza amarga” aplicado a los dardos. Lo que no lleva a pensar que el aroma no va directamente a lo común, sino a productos que por su naturaleza no tendrían un aroma así, a lo que comercialmente pareciera muy atractivo, sorprender a los consumidores en potencia ofreciéndoles un producto con una característica, que quizá el producto de similar naturaleza no cuenta, pero que es ahí donde el marketing hace su trabajo, impulsando la adquisición del mismo. Según una investigación de la Universidad de Rockefeller, recordamos el 35% de lo que olemos, ya que su aplicación no se limita a los puntos de venta sino que alcanza también ambientes deportivos, culturales, educativos y de trabajo, y la utilización del mundo del olfato en la publicidad, aparte de provocar un efecto de sorpresa, generan en sí, una mejor memorización del nombre al que está asociado, en este

sentido, el marketing olfativo consiste en relacionar una marca, producto o hasta un negocio a un aroma específico de tal forma que el consumidor lo recuerde al solo percibir el aroma, es por ello que el objetivo de este marketing es la creación de una memoria olfativa, lo cual debe sufrir un impacto mediante el olfato.

4.2 Propiedad Intelectual, particularmente las Marcas como Activos

El tratar de explicar por qué algunas economías crecen más rápidamente que otras, es en otras palabras, por qué algunos países son ricos y otros no. Se coincide en que los conocimientos y las innovaciones han desempeñado una función primordial en el reciente crecimiento económico. El reconocido economista Paúl Romer ha apuntado que la acumulación de conocimientos es el motor del crecimiento económico. Afirma también que para que los países promuevan el crecimiento, sus prácticas económicas deben fomentar la inversión en nuevas actividades de investigación y desarrollo y subvencionar programas que desarrollen el capital humano. Lo que en México parecería un gasto absurdo, por los resultados que hemos visto, no sería sino la verdadera inversión para el desarrollo, y el claro impulso para las aéreas económicas.

Sin duda los activos de propiedad intelectual han ganado terreno como medida de viabilidad de las empresas y de rendimiento futuro. En 1982, cerca del 62% de los activos de las empresas de los Estados Unidos de América eran activos físicos, si bien en 2000 esta cifra se redujo a un mero 30%, lógicamente por el descuido, a principios de los años 90, los activos intangibles representaban más de la tercera parte de los activos totales de Europa, y a comienzos de 1992 los activos intangibles representaban más del 35% del total de las inversiones públicas y privadas en los Países Bajos. Lo que nos hace pensar qué se está haciendo mal, para que cayéramos casi a la mitad de lo que se tenía.

De ahí que se designe a veces a la propiedad intelectual como “valor oculto” o como un activo intangible, aunque oculto o manifiesto, no hay duda de que las patentes, el derecho de autor, los derechos conexos, las marcas, los

secretos comerciales contribuyen de forma fundamental al valor de las empresas, insistiendo en el incremento del valor total de las empresas.

“Brand Equity: es un conjunto de activos que están relacionados con la marca (su nombre o símbolo) y que agregan valor al producto o servicio ofrecido. Estos activos son:

- Reconocimiento del nombre
- Lealtad de los consumidores
- Calidad Percibida
- Asociaciones”⁵⁸

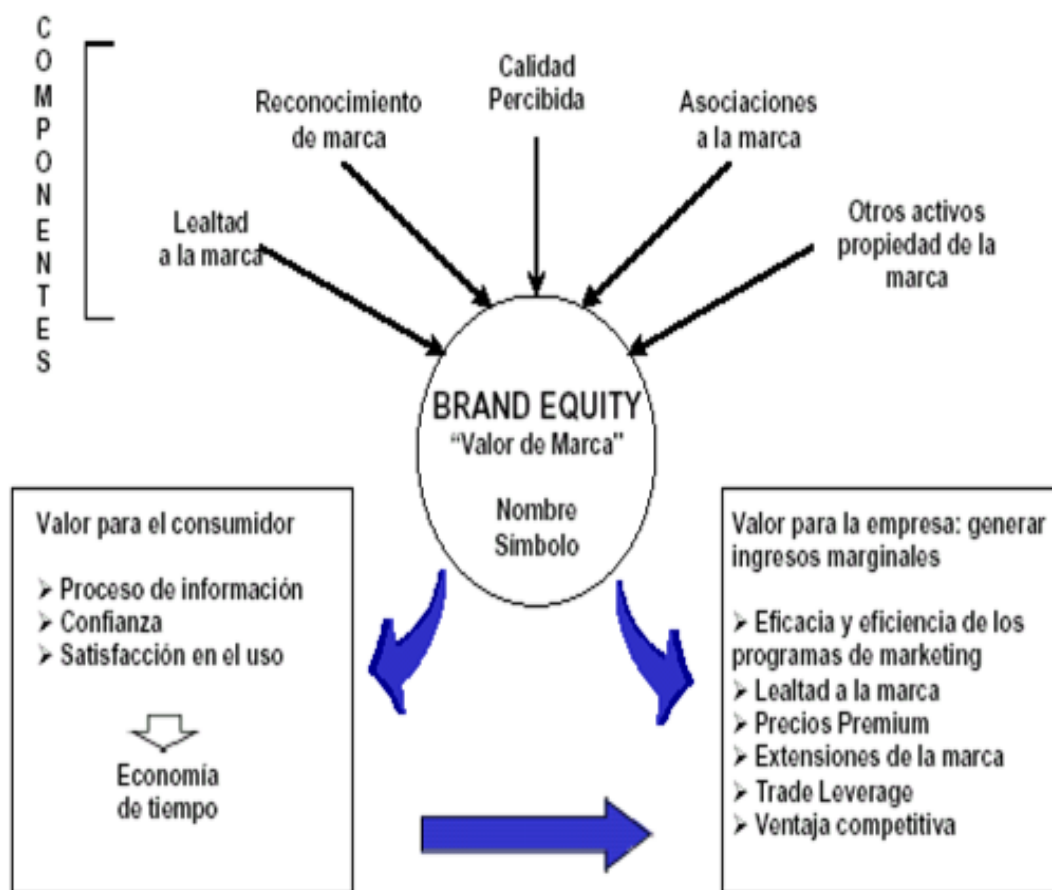


Figura 1. Componentes que permiten construir el valor de la marca.⁵⁹

⁵⁸ es.scribd.com/doc/2536734/What-is-Brand-Equity

⁵⁹ es.scribd.com/doc/2536734/What-is-Brand-Equity

Se demuestra que la propiedad intelectual es hoy uno de los activos más valorados, a menudo el más de todos en las transacciones comerciales, ya se trate de acuerdos de licencia, de acuerdos de fabricación, compra, distribución, fusiones y adquisiciones. Con ello comercialmente, nos damos cuenta de la liquidez que aporta el tener un valor intangible, pudiendo este salvar a una empresa, por el solo respaldo de confianza que le proporciona una marca, un diseño industrial, un secreto industrial, en lo general la Propiedad Intelectual.

Las licencias relacionadas con el uso de patentes, de material protegido por derecho de autor y de marcas suelen ir acompañadas de transferencias de conocimientos técnicos a modo de formación ya que son un elemento cada vez más importante de esas transacciones, en ocasiones se habla del secreto industrial también conocido como *Know-how*, entre otros aspectos a saber, la calidad y características únicas que una marca o una patente tienen, y se descarta la idea de que el sistema de propiedad intelectual confiere derechos exclusivos que se ejercen para frenar la competencia pues en la práctica, la propiedad intelectual se aplica tanto para conceder licencias sobre productos y tecnologías como para prohibir a otros su utilización, en el entendido de que ya está reservado de pleno derecho a otro. Esas licencias proporcionan ingresos en concepto de regalías a los titulares del derecho de propiedad intelectual, permiten distribuir productos y tecnologías a las personas que obtienen la titularidad de la licencia, sin la cual no habrían tenido acceso a dichos productos. En esas transacciones, los licenciarios o titulares a veces adquieren derechos que les permiten introducir mejoras o crear obras derivadas y desarrollar sus propios activos de propiedad intelectual, que luego pueden ser objeto de licencia recíproca o de licencia a terceros. De esta forma se crea un ciclo muy productivo de transacciones comerciales y de invenciones, teniendo como resultado el incremento de los activos reales, posiblemente de la mano del incremento del valor intangible que puede ser el más importante.

Es por ello que cada vez se reconoce más el valor económico de la propiedad intelectual, y se está convirtiendo en un elemento primordial de la

gestión empresarial. Como resultado de este valor, los administradores de propiedad intelectual están contribuyendo a crear importantes carteras de activos de propiedad intelectual que pueden utilizarse en fusiones y adquisiciones, en empresas conjuntas, en acuerdos de cooperación en materia de desarrollo y tecnología, acuerdos de licencia, en gran medida de la misma forma que los administradores de productos contribuyen a crear carteras de productos. Estas carteras de activos de propiedad intelectual se desarrollan de una manera estratégica y se orientan hacia sectores de mercados de productos, tecnologías y oportunidades de licencia recíproca, con ello el estímulo al valor intangible, pero cierto, tanto así que en ocasiones este valor es muy superior al valor real de los bienes tangibles de las empresas.

Por lo tanto las empresas se ven interesadas en el fomento de alianzas entre sí con el fin de aumentar el valor de sus activos de propiedad intelectual para obtener ventajas competitivas mutuamente, por ende beneficiosas, que a la larga pueden ser igualmente beneficiosas para el Estado aun sin proponérselo, solo consintiendo, hasta cierto punto apoyando con políticas que estimulen en el mejor de los casos, además de que los resultados son en sí a proyección mundial, lo que se reflejaría en atraer capital, en inversión.

Dichas alianzas pueden proporcionar a las empresas interesadas un aumento sustancial de su influencia en la esfera tecnológica en la que desarrollan sus actividades o permitirles establecer normas tecnológicas en su ámbito particular, lo que sigue teniendo el “fin” último de escalar en el mercado, de incrementar sus activos, hasta porque no decirlo del incremento de competitividad en dos vertientes, el tecnológico y comercial.

Como “por su presencia en el mercado, la marca inicia una acumulación progresiva de valor intrínseco, que suele superar el que globalmente la empresa pueda llegar a representar por medio de la posesión de otros activos”⁶⁰ ya que los activos se constituyen de la percepción que se

⁶⁰ JALIFE DAHER, Op.Cit. Pág. 78

configura en la mente de los consumidores en potencia, a lo largo del tiempo, respecto de la presencia, además de la publicidad, el alcance de la distribución de una marca, la misma que se acredita en el mercado, como resultado concreto de una inversión, que tiene como objeto concreto el seguir percibiendo utilidades.

Esto se refleja en los estados de cuenta de las diversas compañías, las mismas que han venido incorporando el valor de sus marcas entre los activos intangibles, mismos que representan un valor sobresaliente para potenciales inversionistas. Es por ello que “conocer el valor de las marcas representa enormes beneficios para las empresas en la actualidad. En primera instancia, porque a nivel estratégico supone conocer de manera precisa buena parte de las fuerzas y debilidades de la propia empresa en su entorno de competencia, ejercicio que suele replantear alternativas; una segunda ventaja radica en el hecho de que la marca, al ser reconocida como entidad autónoma dotada de valor, se convierte en elemento trascendental de negociación, ya sea como especie de garantía o sencillamente, para conocer el valor real de los activos de una empresa, de cara a una eventual fusión, alianza o adquisición”⁶¹ esto como ventajas pero existen más, a destacar que las empresas cotejan de manera objetiva que su valor intangible asociado al que sí lo es, se incrementa, lo que las posiciona en la bolsa de valores, si estas cotizan en ella.

A lo que nos dice Anson “un punto de partida es identificar el capital que acompaña a una marca determinada” y de esto hace el mismo autor un listado enunciativo de los valores intangibles en relación a las marcas, mismos que se deben considerar para su valuación, a saber:

- Nombre corporativo y logotipo
- Marcas secundarias y *Trade dress*
- Registros de marcas
- Derechos de Autor
- Conceptos de publicidad

⁶¹ JALIFE DAHER Op. Cit. Pág. 79

- Estrategias de mercado
- Garantías de productos
- Gráficos
- Conceptos promocionales
- Esfuerzos de relaciones públicas
- Diseños de las etiquetas
- Diseños de empaque

Se consideran de cuatro a cinco principales métodos de valuación que se han encontrado como favorables, por sus resultados, pero pese a ello solamente una metodología es utilizada de forma constante, que no es otra que la que se fundamenta en los resultados arrojados en el mercado, este es el utilizado para calcular las rentas o regalías del mercado que pueden obtenerse por medio de la marca. Ya que proporciona valores que se ajustan con el tiempo, se relacionan con el sistema de valuación que se aplica con mayor frecuencia para capital tangible. A lo que podemos descifrar lo que nos dice Jalife;

1.- Enfoque de reemplazo del valor/conversión de costo

Este método utiliza el reemplazo del valor (el estimado del costo a fin de recuperar el capital) o costo tendencial (costo histórico del capital) en el que se incurre a fin de reconstruir, reemplazar o recrear el capital. Es un enfoque “físico”. Los costos históricos cuantificables incluyen:

- Honorarios profesionales por asistencia legal
- Solicitud, registro y demás derechos oficiales
- Costo de personal
- Costo de desarrollo
- Costos de litigio por infracciones

Es importante recordar que el costo no necesariamente representa valor; un comprador del capital únicamente pagara la cantidad que le permitirá obtener ganancias basado en ingresos y gastos por la utilización del capital previsto.

2.- Enfoque en la ganancia

Teóricamente este valor es el de los beneficios futuros proyectados. Tres variaciones del enfoque en la ganancia son:

- i. Método de ahorro de costos –dependiente de la habilidad del cliente para proveer registros precisos de costo y fecha.
- ii. Método de regalía o exención de regalías.
- iii. Método de ganancias asignadas o de ganancias excesivas.

Este enfoque requiere de tres factores esenciales, que son:

- i. Un flujo de ingresos atribuibles al capital.
- ii. El tiempo restante de vida de ese flujo de ingresos.
- iii. Una tasa de ganancias proporcional al riesgo de realizar el ingreso.

Pueden realizarse diversos cálculos con la información anterior, algunas técnicas y consideraciones son:

- Ingresos directamente atribuibles.
- Ingresos indirectamente atribuibles
- Exención de las regalías
- Precio por encima del valor
- Reducción de gastos
- Vida económica restante o tasa de ganancia

3. Enfoque de mercado

Este método utiliza la medida métrica de las operaciones en el mercado para identificar tasas de regalías comparables y de más transacciones. Esto aplica al principio de que el valor real es lo que otra parte pagaría a fin de comprar o rentar el capital en el mundo real. Este enfoque es comparable en la naturaleza se basa en la ley de sustitución. Ello requiere de conocimientos en las transacciones de licencias comparables. Una vez que se determina una tasa comparable de regalías, el siguiente paso sería definir el flujo de

ingresos y calcular el valor neto actual utilizando una tasa de descuento apropiada, tiempo de vida y tasa de crecimiento.

4.- Asignación de reputación

Este método proporciona una vaga figura de qué proporción de la reputación es atribuible a una marca o a un nombre comercial en una adquisición u otra transacción. Utiliza tendencias históricas de asignación de precios de compra aunados a un múltiplo de fórmula de valor en libros. No es recomendable utilizar solamente este cálculo, sino como un apoyo para alguno de los métodos anteriormente mencionados.

5.- Valor de reemplazo o conversión

El costo de reemplazo es el valor mínimo absoluto que podría ser asignado a la marca, y ese valor mínimo se basa en el costo de convenir o reemplazar la marca dentro de la operación actual de la compañía. Esta valuación se basa en el costo generado por cambiar el nombre de las instalaciones físicas de la compañía, sus subsidiarias, sus operaciones internas, etcétera. Este enfoque es bastante sencillo y asume el valor mínimo absoluto sin reputación residual.⁶²

A lo que podemos deducir según lo anterior es:

- El crecimiento absoluto en la importancia de las marcas en la economía mundial.
- Los valores de tasas de regalías y de transacciones de venta crecientes, encaminadas a aumentar mayores valores atribuibles a las marcas.
- El cambio drástico de un trato oportunista de marcas a la administración estratégica de capital de este importante activo comparativo.
- Una creciente tendencia a maximizar el valor del conjunto completo de derechos, y no solo de marcas
- El aumento del uso y registro de marcas a nivel mundial, o un incremento en la administración profesional de este capital de propiedad intelectual.

⁶² Cfc. JALIFE. Op. Cit. Págs. 80-83

- La profesionalización, estandarización y globalización de la metodología, entrenamiento y práctica de valuación de marcas.

A pesar de que en tiempos de crisis la valuación de activos puede constituir un recurso importante para cualquier empresa, uno de los obstáculos fundamentales que en nuestro país se enfrenta está constituido por la absoluta ausencia de claridad en las disposiciones fiscales aplicables, ambigüedades que conducen, inclusive, a conclusiones preocupantes sobre la validez de operaciones que tradicionalmente se han venido realizando en México en materia de marcas a lo que es entonces necesaria una seria revisión en nuestras disposiciones fiscales, a modo tal de agilizar los beneficios, principalmente a favor de los productores nacionales.

4.3 La recepción sensorial de aromas y la relación con marcas específicas

La información contenida en un aroma responde igualmente a este mismo esquema. Puede ser informativa cuando delata la existencia del fuego por el humo, o puede ser persuasiva cuando despierta emociones asociadas a la nostalgia de un recuerdo de infancia.

En la comunicación persuasiva recurrimos a las técnicas de marketing que nos ayudan a desarrollar el potencial de una estrategia. Conceptos como necesidades, deseos, mercado, consumidor, demanda o producto son fundamentales en el entorno del marketing, que, como es bien sabido, no es únicamente comunicación, sino un conjunto de estrategias para acercar el producto o servicio al público.

De un tiempo a la fecha, se le ha ido dando mayor importancia a las emociones asociadas a un producto, la publicidad, entonces deja de lado hasta el nombre del producto, el embase, la cantidad, se enfoca en ese aroma para que lo recuerde el consumidor en potencia, es entonces la comunicación un enfoque a los beneficios de realización personal.

El sentido del olfato tiene mucho que decir sobre las emociones. Es conocida su conexión con el sistema límbico y, a la vez, con el centro de las emociones. Eso explicaría que podamos emocionarnos al percibir el olor de las vestiduras nuevas de un auto.

La emoción hace la diferencia De un tiempo a esta parte se ha ido dando mayor importancia a las emociones asociadas a un producto. Pero no toda la demanda puede ser satisfecha por un único suministrador, circunstancia que, tratándose de un producto de consumo, tiene consideraciones muy distintas, pero sin lugar a duda el olfato es un sentido poco explotado, pero no hemos dado cuenta que esta situación se va repitiendo cada vez con mayor frecuencia, la consecuencia de ello es que la ventaja competitiva, el beneficio percibido así como la diferenciación no vienen dados por la función, sino por la emoción asociada al producto, emoción que forma parte del discurso creado por la publicidad, la propaganda o las relaciones públicas, según sea su naturaleza técnica.

Educando nuestro olfato. Las que está conformada en gran parte por nuestras preferencias de consumo. Ello justifica el criterio de inclusión de un estudio sobre el olfato y la identificación de marca comercial. La colección de aromas responde a razones culturales, sociales, de procedencia y hasta de estatus social. Ya que no es lo mismo la percepción de rentas de una persona de clase baja, media o alta, lo que implica que el olfato, en la pretensión de ser una marca como tal, un distintivo, será víctima de los estatus, a explotar.

Considerando que poseemos un patrimonio olfativo propio y común, que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, en la mayoría de casos sin tener conciencia de ello, sin esfuerzo, percibido de manera sutil, guardado sistemáticamente en nuestro cerebro. Al volver a percibir el aroma, aunque sea muchos años después, se activa sin latencia la identificación con el producto y, a veces, el recuerdo asociado con ese momento de consumo, normalmente en la infancia. La explicación de esa regresión a la infancia se debe a la importancia de la formación de las impresiones. La primera impresión es decisiva, no está de más el dicho "la primera impresión

es la que cuenta” ya que tiene dos características fundamentales: la persistencia, la tendencia a la generalización. También es aplicable al aprendizaje de los olores. La primera vez que se percibe queda captado en la memoria, asociado al lugar, al momento de consumo; incluso, se asocia el aroma a la impresión positiva o negativa que concurre con él.

En cuanto a la recurrente evocación de un recuerdo de la infancia, el llamado *flash back* olfativo se explica por ser el periodo vital donde se produce un mayor aprendizaje. De igual forma se rechaza o se aprehende el producto, el lugar, el momento en sí.

La discriminación entre olor agradable y desagradable está influida en gran medida por la experiencia personal y cultural de nuestro olfato.

También el aroma nos aporta información de espacios. Podemos incluso hablar de aromas estereotipo para un determinado espacio

Tanta es la potencia del olfato que la verbalización del objeto oloroso hace que se activen áreas cerebrales que permiten imaginar la sensación olorosa que se viene a la mente. Incluso sin estar en presencia del mismo. Lo que nos indica que los recuerdos no son solo visuales, sino que los sentidos en su conjunto juegan un importante papel, a saber, la vista que es la más precisa, “vemos y sabemos lo que es”, “el oído escuchamos una palabra, música, en fin tantos sonidos hasta el canto de pájaros”, “el gusto al tener contacto con sabores aun sin ver sabemos que es” “el tacto nos puede involucrar no solo a las manos como tal, sino todo nuestro cuerpo puede ser capaz de sentir, y en muchas ocasiones identificar el objeto” ahora bien lo referente al olfato nos permite la identificación de lo que se está oliendo, aun si ver, sin tocar, sin sentir, lo cual parece asombroso, ya que el recuerdo es lo que nos ayuda a saber que es, y sí es algo que nos gusta o no, esto como todos los recuerdos nos llevan a una aceptación o rechazo, por lo tanto la capacidad de recordar un aroma permanece en nuestra memoria más tiempo que un eslogan publicitario, lo apreciable es que puede comunicar con intensidad emotiva los valores de marca. Es por ello

que las empresas que han cuidado este aspecto en su producto se han encontrado, con el paso del tiempo, con una marca sólida, que permite ser reconocida por varios elementos, siendo el aroma uno de ellos.

Más recientemente en partes de Europa, en algunos Estados del sur de América especialmente en Argentina, se ha venido a llamar “odotipo” a los olores de marca que han sido creados para otorgar a la marca esta nueva diferenciación. El aroma propio u “odotipo” persigue la transmisión de valores, de la misma manera que un logotipo expresa el tono de la compañía. La originalidad en el aroma no debe ser problema, dada la gran variedad y capacidad de discriminación olfativa. Lo que nos explica que cada olor nos remontara a una situación en específica, en este caso desde un producto, un servicio, o lo antes mencionado, como una tienda, un supermercado, etcétera.

Hasta el momento muy pocas marcas que hayan creado su propio olor; sin embargo, existen muchas otras que su producto es capaz de ser reconocido por el aroma, ello les ayuda a transmitir su identidad corporativa, incrementando sus características únicas, distintivas, se puede deducir que estas son en gran parte el aliciente para que sean consumidos. Por ese lado suponemos que los empresarios habidos de mejores estrategias para incrementar sus activos harán al olfato una víctima de las marca.

4.4 Aspectos positivos y negativos de la inclusión de Marcas Olfativas a nuestra Legislación.

Las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, ya que contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y la reputación de los productos de una empresa inspiran a los clientes de ésta confianza, lo que a su vez constituye la base para la fidelidad de los mismos, impulsa el valor de la empresa, con lo antes mencionado de los activos intangibles y reales.

Sucede con frecuencia que los consumidores se apegan a ciertas marcas, por su predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas. Y en este caso, la investigación nos remonta a que tal predilección de enfoca también en el olfato, y en unas, esencialmente en el aroma que lo identifica y diferencia.

En los últimos años, la creciente expansión de las estrategias comerciales de las empresas ha ido forzando a buscar alternativas distintas o no convencionales a las ya existentes en materia de marcas. Incluso se ha puesto en entredicho la vigencia de la tradicional concepción sobre el Derecho de Marca. De las definiciones previstas en ley, se desprende que la función primordial de una marca es indicar su origen empresarial, teniendo la facultad de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras.

Los nuevos retos de la Propiedad Industrial han agregado a este renglón el registro de marcas no comunes como lo son las Marcas Olfativas, que ponen en la mesa de discusión por una parte los sentidos humanos como susceptibles de ser usados exclusivamente por su titular, por la otra el derecho de proteger las características que distinguen a un producto o servicio. En México estos tipos de marcas no son susceptibles de ser registrables, ya que su reconocimiento y por ende su registro sería contrario a la definición de marca que contempla nuestra legislación, al ser “no visible”, sin embargo, la debido a la tendencia internacional de reconocimiento de marcas no comunes o como lo contempla la OMPI “marcas no convencionales” es de considerarse si las marcas olfativas pudiesen ser motivo de promocionar una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Propiedad Industrial en nuestro país, en función del desarrollo, de la ampliación de protección a las novedades en materia de Propiedad Intelectual.

Ya que un derecho como el de las marcas tiene la necesidad absoluta de una constante evolución e innovación, para no excluir de la protección del Estado a los proyectos novedosos, e innovadores, dando la posibilidad al sistema marcario de evolucionar en beneficio tanto de los consumidores

como de los proveedores. En consecuencia hasta en la mejora de las condiciones tecnológicas de desarrollo, considerando que va contra la naturaleza restringir el acceso al registro de marcas a signos olfativos porque si bien nuestra constitución no lo prohíbe expresamente, tampoco lo considera.

Pero en nuestra legislación mexicana el primer paso a dar es modificarla ya que se le considera a las marcas “como signos visibles” y si nos referimos a una marca olfativa no podría ser susceptible de protección, lo que implicaría la discriminación, a grosso modo, aunque si se modificara nuestra legislación, no sería únicamente para ampliar el registro, sino que existiría la posibilidad de que con la tendencia mundial que existe, no solo se incluirían las marcas olfativas, sino en lo general las marcas “No visibles” a lo que menciono las marcas “sonoras, gustativas, y olfativas” por supuesto para hacer útil una posible reforma, y no ir adicionando y adicionando, es por ello que deberíamos ver la posibilidad de protección de los signos distintivos no visibles, al intentar hacer alguna representación gráfica requerido por las autoridades internacionales, en el caso de un signo olfativo, la fórmula química, una descripción por medio de palabras y el depósito de una muestra de olor pudiera considerarse como la representación gráfica para ser un registro de marca, esto a modo de requisitos complementarios a cumplir, además de los ya existentes, contemplados por la Ley.

Siguiendo con ejemplos en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido registró como marcas el olor a cerveza para dardos (marca no. 2000234) así como el olor de Rosas aplicado a neumáticos (marca no.2001416) y en ambos supuestos la representación gráfica se realizó de manera escrita describiendo el olor con palabras, esto como sustento de lo que en otros países se exige para poder otorgar el Registro de Marca Olfativa.

Estas innovaciones tecnológicas han abierto la posibilidad a nuevos debates entre los diversos sectores interesados en el mundo de la Propiedad Industrial, sobre todo los empresarios, y los encargados de marketing, que han dado como resultado algunos avances en la propuesta a los criterios de valoración en materia de marcas olfativas. Así, la Asociación Internacional

para la Protección de la Propiedad Intelectual, en su Congreso de Ginebra de Junio de 2004, en la Cuestión 181 sobre "Las condiciones para el registro y el alcance de la protección de las marcas "no-convencionales" resolvió promover que "Un olor puede ser susceptible de registro como marca y no debería estar sujeto al requisito de la representación gráfica." Pero bueno al menos la representación grafica puede ilustrar las características de los componentes que originan el aroma específico, así que por ese lado, puedo considerar que está bien que se pida, aunque pudiese ser un requisito discrecional, eso nos dejaría un poco de duda, pero a la vez dejaría a la autoridad en libertad de exigirlo o no, según la situación específica. La conclusión a la que se llegó es que no se debiera restringir el derecho al registro, y por ende a la protección a estas marcas, no convencionales.

4.5 La imposibilidad Jurídica en el registro de marcas olfativas en México, lo benéfico que resulta una marca olfativa como distintivo.

Lo que me preocupa de la posibilidad de registrar en nuestro país las marcas olfativas, e incluso englobándola como marcas "no convencionales" (olfativas, gustativas y sonoras) es la problemática que ello contraiga, es decir que parámetros serán los adecuados a establecer, por lo tanto la función del legislador deberá ir de la mano con estudios realizados por especialistas y a nivel internacional, hacer uso del Derecho Comparado, lógicamente teniendo fundamento científicos si así se requieren, como apoyo y sostén de lo que resulte, es decir que el estudio sea a conciencia, para determinar las características a exigir para el otorgamiento de registro de marca.

Además Antes de solicitar el registro de una marca es necesario realizar la Búsqueda Fonética de Anterioridades registros, para evitar que lo que me propone registrar ya exista, y por ende sea rechazado, pero antes de dicho estudio es necesario saber si la marca es viable, en este caso la marca olfativa no lo es, ya que iniciando con lo que nos indica el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, es "Se entiende por marca a todo signo

visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” a lo que nos deja marginados en el posible registro, ya que no es un “signo visible” sino es un elemento distintivo, pero de carácter olfativo. Siendo esta nuestra primera limitante, existente de forma expresa en la Ley de la materia, a lo que la propuesta radica esencialmente en la modificación, quedando el artículo de la siguiente forma.

“Se entiende por marca a todo elemento que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”

Lo que en primera instancia nos sugiere la eliminación de la limitante al registro de marcas “no convencionales” dejando de cierta forma la puerta abierta a la posibilidad de registro de las mismas. No sería útil del todo la frase “signo visible” que es en esencia lo que limita a las posibilidades, y si bien hoy en día con el constante cambio, las disposiciones legales deben ir al ritmo de las necesidades, de las innovaciones existentes, sobre todo en tecnología, esto se entiende en materia de Propiedad Intelectual, específicamente en Propiedad Industrial.

Es por ello que legalmente para su registro, el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial *Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:*

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado establece lo que puede constituir una marca en esencia, conocemos 4 marcas a saber,

innominadas, tridimensionales, nominadas, y mixtas, es por ello que este artículo podría agregar una quinta fracción que dijese:

V.- Los elementos distintivos, no convencionales, a saber; aromas, sabores y sonidos

Esto no solo para las marcas olfativas, como esta investigación lo plantea, ya que la globalización, nos propone medidas a futuro, pero a sabiendas que en otros estados se están otorgando registros a estas modalidades. Además que el reformar este artículo con una fracción más, es no encasillar a nuestra norma, es enfocar la misma a las necesidades de desarrollo tecnológico, y desarrollo en sí, lo que implica no solo un crecimiento económico por sí, ya que nos hace innovar, y hasta cierto modo proponer.

Aunque también existe la obligación de revisar el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que nos establece en sus diecisiete fracciones lo que no será registrable como marca, por lo tanto antes de realizar la Búsqueda Fonética de Anterioridades es necesario verificar el “elemento distintivo” esto dejando claro que a la larga se pueda incorporar tales marcas “no convencionales” ya que servirá para verificar que lo que desea registrar no tenga un impedimento por parte del examinador y así evitar la pérdida del pago de derechos, o la negación del registro.

Aunque el legislador estableció dichos impedimentos en el artículo 90 para evitar caer en abusos, las empresas que saben las ventajas de contar con marcas registradas, conocen los beneficios de tener “palabras”, aunque tal búsqueda, se podría complementar con los aromas, sabores y sonidos, ya registrados, igual considero que tal registro será en si una, unas palabras, para su uso exclusivo que su competencia no puede usar ni siquiera aquellas que se asemejen visual, conceptual, fonética, por su contenido, y por lo que ampara.

Entre algunos límites que se pueden encontrar son:

- 1) Los distintivos animados o cambiantes, pues se regulan bajo la Ley Federal de Derecho de Autor. Ej. Hologramas como marcas;
- 2) Palabras que pretendan proteger la designación usual o genérica de los mismos servicios o productos que pretenden amparar;
- 3) Formas tridimensionales que sean del dominio público;
- 4) 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;
- 5) Letras, dígitos o colores aislados;
- 6) La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- 7) Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas;
- 8) Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente...entre otras.

Este artículo también prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras ya registradas, establecida por la fracción XVII de dicho artículo la cual establece:

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.

A lo que esta fracción da protección a los titulares de derechos antes adquiridos. Ya que es “útil recurso para conservar una importante ventaja competitiva en los casos en los que ninguna otra protección es procedente”⁶³ y dicha protección puede llegar a ser tan importante que como lo mencione con anterioridad esto puede repercutir en gran medida en los activos de la empresa.

Regresando a las marcas olfativas, mismas que presentan una serie de problemas, referidos fundamentalmente a la posibilidad técnica de su registro marcario, ya que sería complejo su sustento, pero a la vez, es bueno que se condicionara el registro, y cubrir una serie de características, a saber, según las condiciones jurídicas proporcionadas en otros países.

a. la representación del olor para el registro, es decir una descripción detallada y una muestra como tal

b. La composición química, es decir los elementos que la componen, haciendo especificaciones referentes a cantidades, o porcentajes

c. la estabilidad de fijación de una fragancia, que pueda superar el deterioro del transcurso del tiempo. A lo que se refiere una muestra, que perdure, para dejar una muestra clara del aroma duradero, hasta ir más allá permanente.

Pero otros inconvenientes no son exclusivos de los aromas, como la funcionalidad que ha vuelto genéricos a algunos de ellos o el carácter técnico que puedan tener. Para solucionar estas cuestiones se deberán aplicar similares principios que en caso de otros signos que se utilizan sin dudas hoy como posibles marcas, ya que mencionaba que existen en otros Estados el registro de marcas gustativas, sonoras, mismas que muestran su complejidad.

Es también importante mencionar que los órganos que tendrán en su caso la facultad de conceder un registro de marca olfativa, se complican,

⁶³ JALIFE. Pág. 214

concediéndoles la razón, ya que existen argumentos que son validos en función del ¿Cómo puedo preservar el aroma?, y ¿Cómo acreditar que el aroma es uno, determinado?, ya que en los países que se han otorgado, ese ha sido el gran “problema”, ya que aun así, existe esa discrepancia, no se han puesto de acuerdo, ya que si se logra el consenso, estaríamos hablando de la realización del registro de tales marcas, sin duda que tal marcas es de carácter ajeno a los “productos” al menos en nuestra legislación, pero si el sustento de esta propuesta radica en la vinculación de los todos sentidos con la identificación de productos, nos permite al menos dar la primera definición de marca que es “todo elemento distintivo” ya que esta no es limitativa, sino por el contraria es algo así como una “puerta abierta” ya que permitirá el registro de marcas “no convencionales”

Bueno es destacar que el registro de una marca sólo tiene validez dentro del territorio nacional, por lo que quienes pretenden utilizar la marca para designar productos que se pretenden exportar o vender en mercados extranjeros, deberá realizarse el registro en el país de que se trate, de esta parte se puede destacar que si en otros países ya se otorgan registros de marcas “no convencionales”, es de esperar que en México lleguen a pedir el registro de las mismas, a lo que nos compromete insistentemente a considerar el posible registro de las mismas, ya que el Derecho Marcario es dinámico, y más cuando lo relacionamos con el Derecho Internacional Privado.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Se puede concluir que la Propiedad Industrial Busca proteger los derechos de invención y comercial, como garantía a las patentes y marcas, de índole industrial y comercial.

La propiedad industrial es el derecho que tienen los titulares de registros, inventores, para resguardar los derechos, producto de su intelecto y producción comercial. Por lo tanto no se debe dejar de lado la observación de los avances jurídicos en el resto del mundo.

SEGUNDA.- Es importante destacar la relevancia que tiene para el Estado la protección de la propiedad intelectual, puesto que reconoce, protege las obras literarias, artísticas, las invenciones, innovaciones, patentes, marcas, avisos y denominaciones, de acuerdo con las excepciones y condiciones que la ley establece, conjuntamente con los tratados internacionales firmados por México con otros países en relación a esta materia.

TERCERA.- Es por ello que el hacer posible el registro de marcas “no convencionales” para ser más general, ya que esto sería en si la posibilidad del registro, no solo de “marcas olfativas” al igual que deja la posibilidad de registro de “marcas sonoras, gustativas” aunque cada una de estas merece un análisis concreto, y esto haría de nuestra legislación un marco amplio, ya que su estructura actual limita, el modificarle artículos nos daría un panorama amplio.

CUARTA.- Si bien el concepto de “marca no convencional” parece un tanto ajeno, es quizá esto es lo que hace de amplio interés para el comercio, ya que una característica que hace distintivo un producto de otro será no solo un nombre, una figura, o un envase, sino además de lo anterior un aroma, que por la naturaleza del producto no sería posible, con ello ejemplos citados en esta investigación, como neumáticos con aroma a cerveza, entre

otros, lo que los hace verdaderamente atractivos, aun siendo similares a otros en el mercado.

QUINTA.- De igual forma el hacer distintivo un servicio de otro, valiéndose de un aroma, pareciera inconcebible, sin embargo es lo más frecuente, ya que sucede, ya que al entrar a un establecimiento podemos tener la sensación de un aroma muy característico, único, que sin ser especialistas podemos identificar el aroma de una “tienda de modas” e ir a otra y descubrir que su aroma es distinto, de inmediato de manera inconsciente relacionamos aroma-tienda, es decir en servicio, es por ello que el relacionar un aroma con un lugar específico puede ser la gran motivación de la necesidad de poder registrar un aroma como marca, ya que se ha logrado crear un vínculo entre el consumidor y el consumidor potencial, como el servicio que se presta, esta aclaración para señalar que algunos servicios también podrían hacer uso de tal registro.

SEXTA.- Los aromas son en esencia una especie de “comercial” ya que intervienen en el posible consumidor, de manera positiva o no, pero en esta posibilidad se pretende que el aroma que ligue al consumidor con el producto o servicio sea positivo, ya que esto estimula a realizar la compra, y en materia empresarial porque no mencionarlo el evidente incremento del valor de la marca, por ende el prestigio del producto o servicio. Ya que dicha característica es moderna, al menos en un principio, expuesto lo anterior el contar con dicha tecnología, los productos y servicios, podrían ser ampliamente beneficiados.

SEPTIMA.- haciendo referencia los Activos Intangibles, se puede concluir que es aquí donde el Marketing es un elemento fundamental que da resultados que se reflejan en el incremento de dicho valor intangible, ya que se dan a causa de buenas estrategias para incluir un producto o servicio en las necesidades de los consumidores en potencia, se estará hablando de un éxito más allá de las características propias, ya que el valor de una marca, hoy en día no es solo en relación con la liquidez efectiva que represente,

sino que este va incrementando, en relación a su grado de preferencia y consumo, dando en ocasiones un valor superior la marca en sí.

OCTAVA.- siguiendo con lo vinculación de las marcas “no convencionales” su éxito en diferentes partes del mundo, mismas que no se ven cerradas a posibilidades claras de desarrollo y dinamismo, haciendo una comparación entre Estados Unidos de Norte América y nuestro país es difícil dejar de lado la cantidad de Registros de Marcas que se otorgan en el primero, los menos en México, es por ello que el modificar algunos artículos, ya mencionados, nos da la posibilidad de ampliar el número de registros de marcas, sobre todo nos da la pauta de actualización de nuestro Derecho Marcario.

NOVENA.- Resulta complicado concluir que con el solo cambio de unos enunciados por otros, se pueda dejar presente la posibilidad de éxito del registro, al contemplar este panorama nos es necesario dar soluciones a la complejidad que puede tener para el legislador el designar las características específicas a considerar para hacer posible el registro de “marcas no convencionales” en principio el cubrir los requisitos establecidos para el registro de marcas, ya existente en la legislación, posteriormente los necesarios que se consideren, con apoyo de especialistas, de los que se apoyan los legisladores. La modificación a nuestra legislación no afectaría la estructura de ningún órgano, quizá solo necesitaría el ajuste de atribuciones, no estaría de más contemplar que los expertos sean los que determinen los requisitos a exigir y por consiguiente otorgar el registro, lo que disminuye en mucho la posibilidad de discrecionalidad de la autoridad que resguarda la atribución de otorgar o no el registro.

DECIMA.- En primer lugar el sentido del olfato se considera rehén en función de que este quede como prenda, respecto del interés del productor o prestador del servicio, posteriormente que sea víctima, es quizá muy arriesgado, pero debemos alejarnos del Derecho Penal, ya que el sentido del olfato queda entonces expuesto y vulnerable al uso, en beneficio de estrategias comerciales de marketing, e incluso el tener al sentido del olfato

como conector entre aroma-producto-marca, generalmente implica que el resultado es la necesidad de registro de dicho aroma como marca

Ahora bien víctima, no es en verdad que los comerciantes, tratan de vendernos al mayor precio, explotando las cualidades de lo que ofrecen, llámese servicio o producto, lo que no justifica que al comienzo nos atrapen con un buen precio, y posteriormente lo modifique, a esto corresponde que el consumidor en potencia ha quedado sujeto de las características, lo que lo hará vulnerable a su consumo continuo, lo que nos hace pensar que la marca olfativa , como elemento distintivo, tiene sus consecuencias positivas para el comerciante, y para el consumidor, es por ello que el solicitar un registro para tales marcas, no es descabellado, ya que daría certeza jurídica a los posibles titulares, para que terceros no hagan uso indebido de su proyecto, aplicándolo a sus productos y a algunos servicios, ya que el esto evitara el abuso de un proyecto ya existente, que tendrá por fin hacer caer en confusión a los consumidores. Es aquí la importancia del Derecho para proteger a los que deseen el registro, cumpliendo con los requisitos

BIBLIOGRAFIA

AMOR Fernández, Antonio. La propiedad industrial en el derecho internacional. Editorial. Nauta, Barcelona, España, 1965

BARCENAS RAMÍREZ, Manuel. La propiedad intelectual en transformación, IIJ-UNAM, México, 2004,

BROWNLIE, Ian. Principles of public international law. Editorial. Oxford University, 2003

CARRILLO TORAL, Pedro. El Derecho Intelectual en México. Plaza y Valdés Editores. México. 2003

CASALONGA, A. Traité technique et pratique des brevés d` invention, París, 1949.

CASREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, México, Tercera Edición, 2003.

CHAVANNE, Albert y Bursa, Jean-Jacques. Detroit de la Propiete Industrielle.París, 1976

DELGADO REYES, Jaime. Patentes de invención, diseños y modelos industriales. Oxford. México. 101pp.

DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México 1983.

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial Sista. México. 2003

JALIFE DAHER, Mauricio, Uso y valor de la Propiedad Intelectual, “Rol estratégico de los Derechos Intelectuales” Editorial Gasca, 2004,

MISERACHS I Sala, Pau. La propiedad intelectual. Editorial. Fausi, Barcelona, España, 1987.

NUÑEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda. Efectos Jurídicos del uso de la Marca en el Derecho Mexicano. Editorial Porrúa. México. 2002.

OTERO MUÑOZ Ignacio, y ORTIZ BAHENA. Propiedad Intelectual . Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso de México. Porrúa. México. 2011.

PÉREZ MIRANDA, Rafael. Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia: patentes, obtentores de vegetales, informática: un enfoque de derecho económico. Editorial Porrúa. México. 2002

RAMELLA. Tratato Della Propietá Industriale, Italia, 1927

RANGEL Medina, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editorial. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1991.

SAINT GAL, Yves. Protection et Valorisation del Marques de Fabrique de Commerce ou de service. París Delmas.1978

VIÑAMATA Paschkes, Carlos. La propiedad intelectual. 4ª Edición. Editorial. Trillas, México, DF, 2007.

WEISTEIN, Z, Le Régime Fiscal de la Pro Piete Industrielle.París. Delmas. 1977

WEINSTEIN. El derecho de las patentes de inversión. París, 1968.

YIP, George S, Marcas y Posicionamiento en Marketing. Colombia.

Artículos citados:

Convención de París Art. 1-5, citado en Manuel Becerra Ramírez, La propiedad intelectual en transformación, IJJ-UNAM, México, 2004

Causa Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, sentencia definitiva.

Convención de París Art. 1-5, citado en Manuel Becerra Ramírez, La propiedad intelectual en transformación, IJJ-UNAM, México, 2004, p. 22

Oficina de Patentes de los Estados Unidos, *Trademark Manual of Examining Procedure* (2002) WLTMEP3rd 807.11 (WL).

Eden SARL contra OHIM, causa T-305/04, 27 de octubre de 2005, sobre el “olor de la fresa madura”, empleado para una amplia variedad de productos para el hogar, productos de cuero y productos de papel

Plan a mediano plazo para las actividades de programa de la OMPI. Visión y orientación estratégica de la OMPI.

Oficina de Patentes de los Estados Unidos, *Trademark Manual of Examining Procedure* (2002) WLTMEP3rd 807.11 (WL).

La Propiedad intelectual en los tratados comerciales: ¿oportunidad o carga para el mundo en desarrollo? Editorial. Fundación Agenda Colombiana, Bogotá, Colombia, 2005.

Páginas Web:

Página del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual disponible en:
www.impi.gob.mx

Página Electrónica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual disponible en:

www.wipo.org
www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/06/article_0010.html

Página de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México disponible en:
www.sre.gob.mx

Página de la Secretaría de Economía, disponible en:
www.economia.gob.mx

OMPI. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, disponible en
www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary_madrid_source.html

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, disponible en
www.iadb.org/INTAL/tratados/nafta.htm

Marca 2001416: “la marca es una fragancia/olor floral que recuerda al de las rosas, para su aplicación a neumáticos”, y Marca 2000234: “la marca consiste en el intenso olor de la cerveza amarga, aplicado a las aletas o plumas de los dardos”. Véase Oficina de Patentes del Reino Unido <<http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>>.

Marca 2001416: “la marca es una fragancia/olor floral que recuerda al de las rosas, para su aplicación a neumáticos”, y Marca 2000234: “la marca consiste en el intenso olor de la cerveza amarga, aplicado a las aletas o

plumas de los dardos”. Véase Oficina de Patentes del Reino Unido
<<http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>>.

www.wipo.int/about-wipo/es/dgo/pub487.htm

www.newpatent.es/marcas.html

www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2006153264843

www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2006153264843

www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/...le_0003.html

www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/...le_0003.html

www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>.

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2006153264843

www.data-red.com/cgi-bin/opinion/ver.pl?id=2006153264843