



UNIVERSIDAD VILLA RICA

**ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

“ANÁLISIS DEL DERECHO DE MARCAS”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

PRESENTA:

PAOLA SUÁREZ FRANCO

Director de Tesis:

LIC. ANA LILIA GONZÁLEZ LÓPEZ

Revisor de Tesis:

LIC. FELIPE DE JESÚS RIVERA FRANYUTI

BOCA DEL RÍO, VER.

AGOSTO 2015



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.

Doy infinitas gracias...

A Dios, por el camino recorrido....

A mi hijo, por ser mi fuerza y templanza...

A mis padres, por su amor y apoyo...

A mi esposo... amigo fiel y sincero...

A la vida.... Por lo aprendido y aprehendido

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	3
1.3 OBJETIVOS.....	5
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	5
1.4 HIPÓTESIS	5
1.5 VARIABLES	6
1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE	6
1.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE.....	6
1.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES.....	6
1.7. TIPO DE ESTUDIO.....	7
1.8. DISEÑO.....	7
1.8.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.....	7
1.8.1.1. CENTROS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN.....	7
1.8.1.1.1. BIBLIOTECA PÚBLICA VISITADA.....	7
1.8.1.1.2. BIBLIOTECA PRIVADA VISITADA.....	7
1.8.1.2. TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN.....	7
1.8.1.2.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.....	7

1.8.1.2.2. FICHAS DE TRABAJO EN LAS MODALIDADES DE TRANSCRIPCIÓN, COMENTARIO Y RESUMEN.....	8
--	----------

CAPÍTULO II

DEFINICION DE UNA MARCA

2.1 DEFINICIÓN DE UNA MARCA	9
2.1.1 ANTECEDENTES DE UNA MARCA.....	11
2.1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONVENIOS INTERNACIONALES	13
2.1.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.....	15
2.2 TIPOS DE MARCA	17
2.2.1 MARCAS NOMINATIVAS	19
2.2.2 MARCAS INNOMINADAS.....	22
2.2.3 MARCAS MIXTAS	24
2.2.4 MARCAS TRIDIMENSIONALES	26
2.2.5 MARCAS COLECTIVAS	27
2.2.6. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.....	29
2.2.7 MARCAS REGISTRABLES	30
2.2.8 MARCAS NO REGISTRABLES	32
2.2.8.1 CLASIFICACIÓN DE MARCAS SEGÚN LA DOCTRINA	37
2.2.9 CLASIFICACIÓN DE MARCAS	39
2.2.9.1 CLASIFICACIÓN DE MARCAS DE PRODUCTOS.....	42
2.2.9.2 CLASIFICACIÓN DE MARCAS DE SERVICIOS	46

CAPÍTULO III

AVISOS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, DOMINIOS

3.1 AVISOS COMERCIALES	48
3.2 NOMBRES COMERCIALES	51
3.3 DOMINIOS Y MARCAS	55
3.4 DENOMINACIÓN DE ORIGEN.....	56
3.5 CUANDO EXISTE CONFUSIÓN EN MARCAS.....	59

CAPÍTULO IV**TRAMITACIÓN DE LAS MARCAS**

4.1 TRAMITACIÓN DE UNA MARCA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	65
4.2 TRAMITACIÓN DE UNA MARCA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	69
4.3 NULIDAD EN LAS MARCAS	71
4.4 RENOVACIÓN DE UNA MARCA.....	76
4.5 RENOVACIÓN DE MARCAS ANTE EL ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	79
4.6 EXTINCIÓN DE LAS MARCAS	79
4.7 CADUCIDAD DE LAS MARCAS.....	83

CAPÍTULO V**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACION DEL REGISTRO MARCARIO**

5.1 PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO PARA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA	87
5.2 DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.....	89

CAPÍTULO VI**FUNCIONALIDAD DE LA GARANTÍA**

6.1 DEFINICIÓN	98
6.1.1 TIPOS DE GARANTÍA.....	98
6.1.2. PROCESO DE FUNCIONALIDAD DE LA GARANTÍA	100

CAPÍTULO VII**PROPUESTA DE TESIS ADICIÓN AL ARTICULO 199 BIS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....**

CONCLUSIONES	117
BIBLIOGRAFRÍA.....	119

LEGISGRAFÍA.....	120
LINKCOGRAFÍA.....	121

INTRODUCCIÓN

Esta tesis es un trabajo sobre un breve panorama de los que son las marcas, que las identifica, cuantos tipos de marca existen, procedimiento administrativo contenido en la Ley de Propiedad Industrial, como se solicita la tramitación de una marca, así mismo la terminación del registro de la marca, cuando esta es nula, se caduca o queda cancelada. Estableciendo la importancia y la necesidad de la protección de una marca tanto en México como en el extranjero, dando certeza jurídica y comercial en los productos y servicios que se adquieran.

Este trabajo también proponer respecto de las medidas cauterales así como sanciones administrativas que estas sean aplicadas de manera pronta y expedita mediante la garantía de manera pecuniaria durante un proceso administrativo impuesta dicha garantía por medio de una autoridad en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esto antes que se llegue a una controversia administrativo por hacer valer los derechos de quien tiene el título sobre la marca. El propósito de proponer que se garantice de forma pecuniaria cualquier proceso es que el titular de la marca que hace uso y goce de ella durante el proceso tiene pérdidas económicas y no todo el beneficio es para el pues hay sustentar el derecho que tiene mediante un proceso y en caso de perder el interés queda sin efecto y deja de percibir todos los beneficios económicos y comerciales; obligando a que dicho proceso sea más pronto.

La ley de la Propiedad Industrial es clara respecto de las sanciones

administrativas, referente al retiro de productos así como arrestos por treinta y seis hora pero si lo ubicamos en nuestra realidad eso con lleva cierto tiempo en el cual las pérdidas económicas son millonarias y muchas veces hasta el mismo retiro de la marca por parte del titular por verse afectado ante su tardío procedimiento y si bien es cierto que llega a una controversia de tipo legal esta por los mismo términos que maneja la ley es aún más tardía, pues el solo hecho de llevar a cabo mal el proceso de una inspección sobre los servicios o marcas que se solicite ello da pie a la violación de sus garantías individuales pues se puede argumentar muchos factores si estos no se llevan como la ley lo marca y se dejaría de percibir todo el beneficio como titular de la marca

CAPITULO I

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Por qué si existe en la Ley de la Propiedad Industrial medidas cautelares, sanciones y multas a quien hace uso indebido de una marca esta tarda en su aplicación, pues no son prontas y expeditas?

1.2 JUSTIFICACIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial en su título séptimo de los capítulos primero y segundo hace referencia a todo el procedimiento que se lleva a cabo desde la inspección hasta las infracciones y sanciones administrativas, las medidas cautelares que se aplican así como recursos de reconsideración; sin embargo este trabajo se enfoca a la aplicación del proceso el cual puede ser tardío debido a que las herramientas que se disponen en esta Ley llevan cierto termino, sea por Ley o porque el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial lo indique; afectando durante ese tiempo a un tercero o a quien hace valer su derecho, pues, directamente percibe menos ganancias debido a dicho proceso que continua y para que se aplique todas estas sanciones y medidas cautelares tendrán que ser demostradas. Que se podría garantizar pecuniariamente para que el proceso sea más pronto y

el IMPI a su vez se apoye de la autoridad para establecer dicha garantía antes de volverse una controversia de tipo administrativa.

Este trabajo también se basa en la proposición de una garantía, sea de interés público ya que si bien es cierto la ley de concurso de mercantiles se aplica entre particulares como sería aplicable en este, sin embargo dice claramente que es para que las empresas se conserven y evitar el incumplimiento de sus obligaciones de pago ponga en riesgo, la viabilidad de las empresas con las que mantenga negocios por lo tanto garantiza su adecuada protección. Si observamos detenidamente al proponer una garantía en el caso que exista un conflicto entre particulares esta tiene la misma función de la protección de los negocios ya que al hacer uso de una marca sin el permiso de su titular, ya se estamos hablando de un menos cabo en nuestro patrimonio como empresa teniendo como consecuencia que nuestro producto o servicio deje percibir todos los beneficios que se devengue de la explotación y uso de la marca, dejando de percibir económicamente el total de sus beneficios y a su vez se deje de responder a las obligaciones de pago que se tengan con otras empresas o particulares ya que se los procesos administrativos no son pronto.

Esto quiere decir que la marca representa una imagen o un ideal en la mente del consumidor que excede las características específicas de las mercancías. Otro uso del término está relacionado con la señal en una persona, animal o cosa que permite distinguirla de otra o indicar su pertenencia. Sin embargo nos encontramos con la limitante a la posibilidad de marcas que consiste en sonidos, olores o gustación, es decir por su condición o función que es lo esencial y lo secundario es la marca.

Al registrar una marca adquieres derechos como el uso de la marca y la conservación del registro, así como el derecho de promover la nulidad de registros marcarios si estos afectan sus derechos, podrá solicitar la aplicación de sanciones, reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios que le ocasionen al

ser sancionado también puede denunciar ante el Ministerio Público los hechos constitutivos a un delito. Si estamos hablando de derechos de una marca también enunciaremos las obligaciones que se contraen al registrar una marca como debe usarse únicamente en territorio nacional tal como fue registrada, a usar la marca de manera consecutiva pues de no hacerlo por tres años procede a su caducidad, la renovación de la marca que esta debe ser por escrito dentro de los últimos seis meses ante de concluir el plazo de vigencia. Para que pueda surtir efectos una marca en perjuicio de un tercero debe ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la misma forma será una transmisión de una marca.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Se avocará al concepto de marca, que se llega a confundir con avisos y nombres comerciales; su función o propósito, así como los derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial para los entes que registren una marca, y en consecuencia la solución a los conflictos que respecto a la defensa de los derechos de la marca puedan surgir al amparo de dicha ley.

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Conceptualizar marca desde su origen hasta el derecho contemporáneo.
- Analizar e identificar los derechos de la propiedad industrial que causan confusión con el concepto de marca.
- Conocer el concepto y clasificación de una marca.
- Estudiar los procedimientos que permiten registrar una marca.
- Analizar el concepto de garantía y su función en el derecho.
- Proponer la implementación de la garantía en los procedimientos administrativos que se susciten con motivo de defender los derechos marcarios.

1.4 HIPÓTESIS

La imposición de una garantía durante el proceso de vulneración de los derechos

de propiedad industrial, permite la agilidad en los trámites y la eficaz protección jurídica de los derechos tutelados en la ley de la Propiedad Industrial.

1.5 VARIABLES

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE

Esta debe de consistir en la proposición de una garantía pecuniaria durante un proceso en el cual se ve vulnerado nuestro derecho si se comete alguno de los actos ya mencionados en la Ley, pues como es estudio de esta tesis en ningún artículo menciona la necesidad de garantizar con un monto que ya sea impuesto por el propio Instituto Mexicano del Propiedad Industrial o una autoridad como un juez durante el tiempo que se lleve cualquier proceso administrativo, jurídico. Esto con el fin de que durante los procesos no se pierda el interés por alguna de las parte y se le la continuidad debida para su pronta resolución.

1.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE

En la Ley de la Propiedad Industrial existen en varios apartados que le dan la protección jurídico al que solicita el registro de un marca, así mismo al realizar dicho acto se desprende derechos y obligaciones que se contrae desde el momento que se hace la solicitud, se da el título de la marca hasta el tiempo la caducidad de la misma. Una forma eficaz de proteger al solicitante o al titular de la marca es mediante las imposiciones de garantías durante los procesos jurídicos puesto que la Ley de Propiedad Industrial no la contempla.

1.6. DEFINICION DE VARIABLES

Garantía: Compromiso temporal de las partes en un litigio, por el que se obliga a reparar el daño causado por la acción intentada.

Propiedad industrial: Es el derecho que confiere el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de los productos, establecimientos y servicios.

Eficaz: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

1.7 TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, pues se busca analizar e interpretar la naturaleza de la sujeción a tipo en la tercera almoneda pública para obtener un mayor conocimiento acerca de tal fenómeno y finalmente proponer una modificación a la ley que permita el mejoramiento de la misma.

1.8 DISEÑO

1.8.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.

Debido a la naturaleza descriptiva del presente trabajo de investigación se acudió a diversos centros de acopio de información con el fin de localizar el material que sustentó el trabajo.

1.8.1.1 CENTROS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

1.8.1.1.1 BIBLIOTECA PÚBLICA VISITADA

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana, Juan Pablo II esquina Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Fraccionamiento Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México.

1.8.1.1.2. BIBLIOTECA PRIVADA VISITADA

Cap. Porfirio Sosa Zárate de la Universidad Villa Rica –UVM: Progreso esquina Urano s/n, Fraccionamiento Jardines de Mocambo, Boca del Río, Veracruz, México.

1.8.1.2 TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

1.8.1.2.1 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Que contienen: nombre del autor, título de la obra, número de edición, editorial, lugar de edición y año de edición.

1.8.1.2.2 FICHAS DE TRABAJO EN LAS MODALIDADES DE TRANSCRIPCIÓN, COMENTARIO Y RESUMEN

Que contienen: nombre del autor, título de la obra, número de edición, traductor, editorial, lugar de edición, año de edición página(s) consultada(s) y transcripción, comentario o resumen del material de interés.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN DE UNA MARCA

2.1 DEFINICIÓN DE UNA MARCA

Una marca es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o símbolo para identificar un producto o un servicio. Pero si hablamos de una definición por parte de la Ley la Propiedad Industrial refiere a que una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

También se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.¹ Se obtiene el uso exclusivo mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo si hablamos de otros criterios ante la Organización Mundial de la propiedad Industrial se establece como un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Los derechos exclusivos de las marcas son por parte de los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas

¹ Artículo 88, Capítulo I de las marcas, Ley de Propiedad Industrial, Ed, Pub., D.O.F.

en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto. Tomándose como referencia el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial. Agregaremos un criterio por parte de nuestros tribunales supremos siendo los siguientes:

Época: Décima Época Registro: 2003650 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.54 A (10a.) Página: 1901

MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES.

La marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece como protección y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras

compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 688/2012. Nattura Laboratorios, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.

Las marcas se componen de nombres o gráficos el cual le da su distintivo así mismo especifica de que producto o servicio.

2.1.1 ANTECEDENTES DE UNA MARCA

Nacido en el seno de la doctrina alemana vio la luz por vez primera en 1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo del Reich hasta la década del '20, periodo en que comienza a tomar fuerza el carácter de bien inmaterial de la marca. La concepción de la marca un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además transmisible a terceros².

En México no se tiene conocimiento de que en la época cortesiana se hubiera regulado el derecho sobre marcas, la primera Ley que hizo referencia a las Marcas fue la Ley de Marcas de Fábricas publicada en 1889 la cual tenía la finalidad de proteger los productos que eran fabricados en México y así poder hacer referencia a su procedencia, los extranjeros que no residieran en el país no podían ser titulares de los derechos marcarios y la duración de los derechos sobre la marca eran indefinidos. La ley tipifica el delito de falsificación como la reproducción exacta que se hacía si se usaba a los productos de la misma naturaleza.

² www.gestiopolis.com

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio publicada en 1903 definió por primera vez el concepto de marca. Asimismo estipulaba que para proceder a la revocación se debía interponer un procedimiento civil sumario y hacía viable la titularidad de las marcas para los extranjeros que no residían en el país. El titular de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años; los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado, aunque podían ser renovados indefinidamente. La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicada en 1928 fue la primera Ley expedida bajo los lineamientos de la Constitución de 1917, la vigencia de los registros duraban 20 años y podían ser renovables en periodos de 10 años, la instancia era el Departamento de la Propiedad Industrial.

Ley de Propiedad Industrial publicada en 1942, este ordenamiento ya era más completo que los anteriores y marcaba lineamientos reconocidos también en la Ley vigente, las marcas se debían usar tal cual se registraban, se perdía el registro si no se usaba de manera continua durante cinco años seguidos, permitía la copropiedad, las marcas se podían transmitir o enajenar, los avisos comerciales se podían registrar para su uso exclusivo con un término de 10 años y al cumplirse pasarían al dominio público.

Ley de Invenciones y Marcas publicada en 1976, este ordenamiento fue el antecedente de la Ley actual, distingue entre los avisos comerciales, nombres comerciales y el registro de marcas en México como diferentes formas de registro y distinción por las características de cada una, asimismo la Ley brindaba la posibilidad de registrar marcas para productos y/o servicios, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial era la encargada de administrar los registros. Con el paso del tiempo podemos apreciar lo referente a una ley que proteja el uso de marcas pues a razón de las invenciones que han hecho el mismo paso obligan a la actualización de nuevos parámetros que se puedan aplicar a nuestra hoy en día, pues es importante mencionar que las últimas versiones de la ley de

propiedad industrial se ha adicionado conceptos que ya se encuentran reglamentados precisamente para tener en claro los distintos conceptos que se le dan aun producto o servicio pues no se le puede dar el mismo trámite ante la autoridad, así como el tipo de plazo de cada uno. Ya que los tipos de explotación que se le puede dar a una marca es muy distinto que al de un nombre comercial ya que por lo general este solo es como se da a conocer un nombre oficial, pero una marca es meramente un signo distintivo que se va a identificar ante un consumidor. Partiendo de estos nuevos conceptos de la ley uno aprecia que conforme a los avances tecnológicos la misma ley ha tenido que ser adicionada y a su vez ha tenido que eliminar conceptos y tipos de tramitaciones en el cual estamos dando un salto de veinte años, pues solo por hablar de un ejemplo es que anteriormente se hacía todo este trámite de manera presencial ante las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y estos debían de incluir anexos y el arancel debido, sin embargo en nuestra actualidad dicho trámite se puede ser vía internet y esto a lo que ha venido a ayudar es a la celeridad de los procesos de inscripción de una marca para que posterior se nos entregue un certificado de titularidad de una marca.

2.1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CONVENIOS INTERNACIONALES

La creación de una Ley de Propiedad Industrial que rige en nuestro país, tuvo sus primeras bases gracias al Convenio de París a partir de 1900 ya que cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y otros derechos han sido a partir de la actualización del convenio. Por el transcurso de los años de han hecho modificaciones a la Ley para establecer ordenamientos para los casos de competencia desleal que merecen sanción administrativa³. Los países contratantes están obligados a asegurar a los jurisdicionados de la Unión, una protección efectiva contra la competencia desleal, constituye una competencia desleal a todo acto o competencia contrario a los usos honrados de materia industrial o comercial, el cual debe prohibir toda clase de hechos que propendan a producir una confusión, por no importar que medio con los productos de un

³ www.wipo.int/madrid/es/general

competidor las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que tiendan a desacreditar los productos de un competidor.⁴ Mencionemos también que otra influencia en nuestra ley es por parte de Arreglos de Lisboa ya que se toma como tal pues es una adaptación de lenguaje para que se puedan otorgar la protección de las marcas en su país de origen, registrándose así en oficinas de la Organización de la Propiedad Industrial.

En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional conforme el arreglo de Madrid que habla sobre el régimen internacional de las marcas. El mencionado Convenio de París tiene una influencia en nuestra actual legislación marcaria como el hecho que se rehúsa o invalida 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 por el convenio y que utilizan para productos idénticos o similares.

Los países que forman parte del convenio 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.

Los países que formen parte de la Unión, que haya firmado el Acta podrán ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General. Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no son aplicable.

⁴ Rangel Medina David, El derecho en México una Visión en Conjunto, Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, México, Ed. 2da. 1991, P. 878,879

Entre los países que forman parte de la unión que han sido adheridos al Convenio y este ha sido ratificado mencionamos algunos como son los siguientes: Alemania, Adhesión: 1 de mayo de 1903, Ratificación 1 de mayo de 1903, Argentina, Adhesión: 27 de diciembre de 1966, Ratificación 10 de febrero de 1967, Bélgica, Ratificación: 6 de junio de 1884, Brasil Ratificación: 6 de junio de 1884, España Ratificación: 6 de junio de 1884, Italia Ratificación: 6 de junio de 1884, Países Bajos.

Ratificación: 6 de junio de 1884, Suiza Ratificación: 6 de junio de 1884⁵. Es importante mencionar que los países que forman parte de la unión del convenio y tienen que ser ratificados, pues para que surtan efectos, entre los países que forman parte de dicho Convenio de Paris.

2.1.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

La ley de Propiedad Industrial, tiene su fundamento constitucional mencionado en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual menciona sobre la obtención una patente, una marca etc. tendrán el derecho y el uso exclusivo, a menos que dichas personas otorguen licencias de uso, elemento esencial de los contratos de franquicia que quiere decir, que no se considera monopolio la exclusividad de la propiedad industrial, pero si se otorgara una licencia y en dicha licencia se establecieran cláusulas prohibidas por la Constitución o bien por la ley reglamentaria sí se estaría incurriendo en prácticas monopólicas. Se hace referencia al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mencionado lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Pero menciona en el artículo 89

⁵ Castrejon Garcia Eduardo Gabino, Derecho Marcarío y de la Propiedad Industrial, Cárdenas Distribuidor, Ed. 2da , 2000, p. 313

fracción XV en la cual faculta y obliga al Presidente de la Republica a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, para los inventores, descubridores así como perfeccionadores de algún ramo de la industria. Las disposiciones constitucionales sirven de apoyo legislativo, tienen el carácter de ser reglamentarias; las primeras leyes que rigieron en México eran en materia de patentes de invención, para asegurar el derecho de propiedad de quienes inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria, el cual el título de propiedad de inventor no se llamaba patente sino certificado de invención. Con el paso del tiempo los certificados de invención han ido cambiando, sus modificaciones se han hecho sobre el tiempo que tiene dicho certificado, codificando también todas la disposiciones relativas a patentes de modelos, dibujos industriales, marcas, avisos comerciales así como competencia desleal.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

2.2 TIPOS DE MARCAS

Previo a distinguir los diferentes tipos de marcas es necesario conceptualizar que una marca es todo signo visible que distingue un producto o un

servicio, pudiendo ser este cualquier dibujo, forma, símbolo o diseño, asimismo es importante distinguir a las marcas de los avisos y los nombres comerciales ya que estos no son tipos de marcas, sino otras formas de obtener el uso exclusivo de algún distintivo. Hago un recordatorio de la constitución de una marca citando por parte de la ley el cual dice que se constituye una marca por los siguientes signos:

- a) 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;
- b) Las formas tridimensionales;
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Se hace mención por parte de la suprema Corte de justicia de la nación con la siguiente jurisprudencia:

Época: Novena Época Registro: 163087 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A. J/91 Página: 2993

MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.

En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su

peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO DIRECTO 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López. Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 296/2009. Pepsico, Inc. 7 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Como se puede observar en esta jurisprudencia menciona muy claramente la clasificación de marcas estas para evitar confusión con algún aviso o nombre comercial, así para que esta sea registrable.

En este trabajo no apoyamos de diversos criterios de la suprema corte de justicia de la nación con el siguiente:

2.2.1 MARCAS NOMINATIVAS

Las nominativas son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de

una palabra o un conjunto de palabras⁶. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. Por ejemplo hablamos de la marca NIKE.

En los criterios que tiene nuestro supremo tribunal comenta lo siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2005079 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.30 A (10a.) Página: 1191

MARCAS DESCRIPTIVAS. NO SON AQUELLAS CUYO REGISTRO SE SOLICITA EN UN IDIOMA EXTRANJERO DISTINTO DEL INGLÉS O FRANCÉS QUE NO ES DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO CONSUMIDOR PROMEDIO Y NO SE VINCULAN CON UNA VOZ EN CASTELLANO.

Del artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que no podrán ser registrados aquellos signos que se constituyan por la traducción a otro idioma de palabras que sean descriptivas, entendiendo por éstas las que sirvan en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción del producto, es decir, que informan de manera directa al público acerca de sus cualidades particulares. Aunque la última de las fracciones mencionadas se refiere a la "traducción a otros idiomas", sin excluir o limitar alguno, una interpretación funcional de esas hipótesis permite concluir que, para resolver sobre la descriptividad de una marca que emplea palabras en otro idioma, resulta indispensable tener en consideración el conocimiento que la población en el país en que se pretende registrar tenga de esa lengua, pues sólo de esa forma es que podrá determinarse si la inscripción afectará al público consumidor promedio. Lo

⁶ www.marcas.com.mx

anterior, porque el propósito perseguido con el establecimiento de esa prohibición es que el público pueda distinguir con claridad una marca de otra, y que las palabras, dibujos o figuras que describen la cualidad de un producto o servicio estén disponibles para todos aquellos agentes económicos que requieran emplearlos si así lo desean, finalidad que se cumple si, por la falta de conocimiento o habitualidad del idioma, o bien, por la falta de vinculación de las palabras que conforman a una marca con una voz en castellano, no se comprende su significado. No quedan comprendidas en este supuesto las marcas que emplean palabras en inglés o en francés, ya que el artículo 1708, numeral 13, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte dispone expresamente que "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." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 799/2013. Cocinas I Kok Mobiliario y Equipos, S.A. de C.V. 26 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 24/2013, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en su sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil catorce, en la cual se determinó que no existe la contradicción de criterios sustentados, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el contrario que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región al resolver, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. De esta contradicción de tesis derivaron las tesis PC.I.A. J/23 A (10a.) y PC.I.A. J/24 A (10a.), que aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro IX, Tomo 2, septiembre de 2014, páginas 1300 y 1299, con los títulos y subtítulos: "MARCAS.

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LA TRADUCCIÓN DE LOS VOCABLOS EN IDIOMA EXTRANJERO PROPUESTOS A REGISTRO A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN." y "MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL.", respectivamente.

Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 24/2013, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en su sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil catorce, en la cual se determinó que no existe la contradicción de criterios sustentados, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Region con residencia en el Distrito Federal, y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el contrario que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región al resolver, en auxilio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. De esta contradicción de tesis derivaron las tesis PC.I.A. J/23 A (10a.) y PC.I.A. J/24 A (10a.), que aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro IX, Tomo 2, septiembre de 2014, páginas 1300 y 1299, con los títulos y subtítulos:

"MARCAS. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LA TRADUCCIÓN DE LOS VOCABLOS EN IDIOMA EXTRANJERO PROPUESTOS A REGISTRO A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN." y "MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU

TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL.", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Esta tesis comenta que de utilizar vocablos extranjeros no especifica el nombre de la marca, sin embargo cuando es una palabra genérica es más fácil la identificación de la marca, pero esto puede ser una limitante para el registro de una marca.

2.2.2 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. Tomando el mismo ejemplo anterior NIKE con su logo que es una paloma. Según tesis jurisprudenciales nos da a conocer el criterio siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2008535 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: I.2o.A.11 A (10a.) Página: 2773

MARCAS DESCRIPTIVAS NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS RELATIVAS A UN BIEN, INVENCION O MECANISMO PARA CUYA FABRICACION Y FUNCIONAMIENTO NO SE REQUIERA DE UNA FORMA O FIGURA ESPECIFICA

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que no serán registrables como marca las figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, tiene como finalidad evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, impidiendo que alguno de ellos se apropie individualmente de alguna forma geométrica o figura que sea de

tal naturaleza que todos los demás tengan derecho a usarla, por ser la descripción gráfica típica de algún producto o servicio determinado. Así, para que pueda estimarse actualizada la prohibición referida, es necesario que el producto o servicio en cuestión tenga una naturaleza intrínseca tal, que ciertos dibujos o formas estén indisolublemente asociados a él; es decir, que no puede ser concebido sino mediante determinadas figuras que resulten típicas, icónicas o emblemáticas, pues por su naturaleza o mecanismo de funcionamiento no admiten una representación geométrica distinta (como puede ser una esfera hablando de pelotas o balones; un círculo, tratándose de neumáticos, o un palo alargado, respecto de un bate de béisbol). Sobre tales bases, tratándose de productos consistentes en mecanismos, tecnologías o invenciones cuya naturaleza y funcionamiento no exige de alguna forma determinada (como puede ocurrir con un encendedor que sólo es un sistema de generación de fuego mediante la combinación de un combustible y una fuente de ignición, un radio de frecuencia modulada o un sistema de cómputo), no puede existir una que pueda considerarse descriptiva desde el punto de vista gráfico, pues su operatividad no depende de la manera como físicamente se decida presentarlo, pudiendo implementarse en diferentes dispositivos, tamaños, formas, materiales, colores o usos específicos, que precisamente serán objeto de protección de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 524/2014. Abastecimientos Plásticos y Eléctricos, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Hugo Figueroa Carro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Ponente: María Antonieta Azuela Güitrón. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera González. Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Quiere decir que las marcas aunque no lleven un nombre que lo distinga las formas o gráficos puede considerarse descriptiva es decir que existe la diferencia de un producto a otro por sus materiales o colores.

2.2.3 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 logotipos⁷ podremos mencionar un ejemplo de Adidas con el Logo de su flor. Es muy importante hacer referencia a este tipo de marcas ya varias características forman una sola marca es decir el nombre, forma de diseño o logo no hay que confundirnos el cual esto lo refuerzo con la tesis siguiente:

Época: Décima Época Registro: 160148 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis: I.10o.A.60 A (9a.) Página: 1793

MARCAS MIXTAS. EL REGISTRO PREVIO OTORGADO A TERCEROS DE LAS QUE CONTENGAN LOS MISMOS VOCABLOS, AUN CUANDO SEAN DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO CON EL CUAL SE RELACIONAN LOS SERVICIOS A PRESTAR, MERMA EL CARÁCTER DISTINTIVO PRIMORDIAL DEL ELEMENTO DENOMINATIVO, POR LO QUE EN SU APRECIACIÓN CONJUNTA, COBRA RELEVANCIA LA PARTE GRÁFICA DEL SIGNO PROPUESTO A REGISTRO.

El artículo 90, fracción IV, primera parte, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables 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. Así, la razón fundamental de esa prohibición de registro es que, en tal hipótesis, la marca no puede cumplir con uno de sus fines esenciales, que es diferenciar los productos o servicios que pretende amparar, de otros de la misma especie o clase, en cuanto proporciona información al público acerca de sus propiedades o características, además de la necesidad de impedir la apropiación individual de signos de naturaleza común que deben mantenerse disponibles para su libre

⁷ www.marcas.com.mx

empleo por quienes concurren en un determinado sector del mercado de productos y/o servicios. Sin embargo, tratándose de marcas mixtas, favorece su registro el que ya se hayan otorgado previamente otros a terceros que contienen los mismos vocablos, al margen de que éstos sean descriptivos del producto con el cual se relacionan los servicios a prestar, pues esa circunstancia diluye la posibilidad de atender al efecto obstaculizador que deriva de la prohibición analizada, pues evidencia que no existe un interés o necesidad estimable en mantener a la libre disposición de los competidores el signo concreto a debate, porque su connotación descriptiva ha dejado de ser relevante mediante su uso autorizado, lo cual merma el carácter distintivo primordial del elemento denominativo y, consecuentemente, desplaza a un primer plano la parte gráfica del signo propuesto a registro, haciendo que en su apreciación conjunta, ésta sea apta para identificar los servicios para los cuales se solicita el registro y distinguirlos de otros de la misma especie o clase, al atribuirles una procedencia empresarial determinada y excluir el riesgo de que provoque perturbación en el mercado, para así cumplir con el objetivo diferenciador de las marcas.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 49/2011. Gas Natural SDG, S.A. 12 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Juan Carlos Hinojosa Zamora. Amparo directo 740/2011. Gas Natural SDG, S.A. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Martha Llamile Ortiz Brena. Secretario: Adrián González Utusástegui.

2.2.4 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 distingan de productos de su misma clase⁸. Mencionemos en estos casos sobre todo el ejemplo en las bebidas o incluso en perfumes el cual nos ayuda a

⁸ Ídem

identificar que estamos adquiriendo el producto que lleva esa marca. Esto refiere a la tesis jurisprudencial siguiente:

Época: Novena Época Registro: 167689 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: I.9o.A.107 A
Página: 2811

MARCAS. PARA QUE UN ENVASE TRIDIMENSIONAL SEA REGISTRABLE ES NECESARIO QUE CONTENGA CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN SU CONSTITUCIÓN QUE ACREDITEN SU DISTINTIVIDAD Y ORIGINALIDAD Y NO SÓLO LA SIMPLE ADHESIÓN DE DETERMINADOS DISEÑOS.

De una interpretación sistemática de los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se advierte que la distintividad y originalidad son los elementos esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Así, la distintividad consiste en diferenciar los productos o servicios que se encuentran en un mercado relevante de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, mientras que la originalidad radica en que el signo propuesto, por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, implique una aportación que haga notable un producto frente a otro de la misma especie. En ese orden de ideas, el artículo 90, fracción III, de la citada ley, interpretado a contrario sensu, prevé que para que una forma tridimensional sea registrable, debe reunir los siguientes requisitos: a) no ser de uso común; b) estar dotada de originalidad que la distinga fácilmente y; c) no tener la forma usual y corriente de los productos protegidos o la impuesta por la naturaleza o función industrial. Consecuentemente, para que un envase tridimensional, por ejemplo, uno en forma de botella, sea registrable como marca, es insuficiente que contenga ciertos rasgos de distintividad, como puede ser la simple adhesión de determinados diseños, pues necesariamente debe tener características de estructura relevantes en su constitución que acrediten los comentados elementos.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 334/2007. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 25 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretaria: Gloria Luz Reyes Rojo.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 471/2009 resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 41/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 430, con el rubro: "MARCAS. CUANDO SON PROPUESTAS EN FORMA MIXTA (NOMBRE, DISEÑO Y FORMA TRIDIMENSIONAL), Y ESTE ÚLTIMO ELEMENTO NO RESULTA REGISTRABLE INDIVIDUALMENTE, TAL CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL REGISTRO DE AQUÉLLAS."

Debe de contar con características estructurales específicas y relevantes que sean únicos para su identificación

2.2.5 MARCAS COLECTIVAS

Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca, sin embargo, la marca colectiva tiene las siguientes características: Sólo pueden solicitarla las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicios legalmente constituidas. La solicitud de registro de marca colectiva sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.⁹

No podrá ser objeto de una transmisión de derechos ni de licencia de uso, ya que su uso está reservado a los miembros de la asociación o sociedades. El uso estará sujeto a las reglas que determinen la asociación o sociedades. Un claro ejemplo de una marca colectiva se toma de lo es la Pascual Boing, en el cual el uso exclusivo de la patente la hace la Cooperativa que tiene su título exclusivo de la marca. Si nos referimos a criterios tomemos en cuenta los que emanan de los supremos tribunales siendo el siguiente:

⁹ Artículo 96, Capítulo II de las marcas Colectivas, Ley de Propiedad Industria, D.O.F

Época: Décima Época Registro: 160538 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.804 A (9a.) Página: 3785

MARCAS COLECTIVAS. SU NOCIÓN Y FACTORES A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LAS QUE CONTENGAN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA.

Se consideran marcas colectivas, de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, aquellos signos visibles que distingan productos o servicios de una asociación o sociedad de productores, de otros de su misma especie o clase en el mercado, cuyo objeto sea destacar el origen geográfico, material, modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios que se pretenden amparar y que se utilizan, generalmente, para promocionar productos o servicios característicos de una región, generando un marco de cooperación entre los productores e impulsando su comercialización dentro y fuera del país de origen. Por otro lado, el artículo 98 de la citada ley establece expresamente que las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en el propio ordenamiento para las marcas ordinarias, precepto que resulta acorde con el numeral 2) del artículo 7 bis del señalado instrumento internacional que faculta a los Estados firmantes para decidir sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida, de manera que su análisis debe seguirse del mismo modo que el de las marcas ordinarias, por lo que a efecto de determinar la procedencia de su registro, debe atenderse a la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para evitar que sean registrados signos descriptivos que se limiten a ofrecer información acerca de los productos y servicios que se pretenden proteger. Aunado a ello, existe una excepción consistente en que una marca colectiva puede contener términos geográficos, siempre y cuando no esté conformada exclusivamente por ese indicativo, sino que debe acompañarse de otro signo

susceptible de registro por sí mismo; esto es, una denominación de marca colectiva que contenga una indicación geográfica será registrable únicamente si se conforma, a su vez, por otro vocablo que le otorgue distintividad suficiente para su registro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 334/2011. Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Si observamos cuando hablamos de una marca colectivo es por la cooperación entre productores de una región geográfica el cual le da su distintivo.

2.2.6 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Se habla de ellas cuando la marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.¹⁰ Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. Si mencionamos ejemplos existen mucho como el de las marcas refresqueras como Coca- Cola, Pepsi etc.

2.2.7. MARCAS REGISTRABLES

Este tipo de marca le da más protección al titular y su uso exclusivo, que tienen condiciones legales de omisión de ley para que tengan un registro ante el IMPI. Las condiciones son que tengan un signo visible, excluye del sistema

¹⁰ Artículo 98 bis, Capítulo II BIS de las marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, Ley de Propiedad Industria, D.O.F

mexicano el registro de las marcas de sonido que reconocen otros países. Sus características son: No deben ser genéricos, no debe haber similitud entre las marcas, deben ser fáciles de pronunciar, debe señalar las características del producto y debe contener un color distintivo.

Las marcas registrables por parte de la ley son las que pueden constituir una marca los siguientes signos:

- a) 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;
- b) Las formas tridimensionales;
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
- d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado

En el siguiente criterio se hace mención en tesis jurisprudencial diciendo lo siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2001439 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.15 A (10a.) Página: 1939

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA QUE INDIQUE LA DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA.

La fracción X del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, 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 origen, entendiendo por denominación

geográfica el nombre de una región o área geográfica delimitada del territorio nacional, amén de ser una connotación geográfica general y pública, de la cual no puede alguien apropiarse. En este contexto, la prohibición regulada en el citado precepto debe entenderse dirigida a los casos en que la indicación del lugar de procedencia del producto o servicio pueda originar confusión o error por no corresponder al lugar de origen de los productos o servicios, lo que puede derivar en un engaño para el público, pues está condicionada a que el lugar de procedencia de "las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos", se caracterice por la producción del producto o servicio a registrar. Consecuentemente, serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse, ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico. Además, el fin que se persigue es evitar la monopolización del nombre habitual del producto o servicio que pretende protegerse, pues considerar lo contrario implicaría que se pudieran sustraer del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos o servicios; por tanto, su razón legal es evitar la competencia desleal, para lo cual debe analizarse la falta de carácter distintivo de la marca por proporcionar al público información de sus propiedades y características, y la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por quienes operen en el correspondiente sector del mercado. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 41/2012. José Luis Evia Góngora. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales.

Dicho criterio concluye que una marca es registrable que no sea característico su producción de un espacio geográfico, además que dicho producto o servicio deberá dar información respecto de la características y propiedades del que esta hecho el producto, esto con el fin de evitar en un

futuro monopolios y que estos se mantengan libres para su comercialización y así mismo evitar competencia desleal. Esto también es con el fin de proteger la marca que se registra.

2.2.8 MARCAS NO REGISTRABLES

Estas marcas son los signos que carecen de distintividad como las letras, caracteres, colores aislados. Tienen prohibiciones como no deben usar colores naturales, nada con contenido eclesiástico, debe tener moral, nada de símbolos patrios o gubernamentales, símbolos o emblemas. Se enumeraran las causas por las que no se puede registrar una marca como lo indica la ley siendo las siguientes:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun 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 que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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 de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, 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.

Estos impedimentos procederán en cualquier caso, en que el uso de la marca cuyo registro se solicita recaiga en lo siguiente:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

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.

Mencionamos el criterio del supremo tribunal en la cual especifica cuando una marca no puede registrarse como tal siendo el siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2008347 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 14, Enero de 2015, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.85 A (10a.) Página: 1951

MARCAS. EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LAS EXPOSICIONES, FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS DEPORTIVOS O CULTURALES A QUE HACE

REFERENCIA EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMO CAUSA QUE IMPIDE EL REGISTRO DE AQUÉLLAS, TRATÁNDOSE DEL ORDEN PRIVADO, NO ESTÁ SUPEDITADO A QUE ALGUNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL EMITA UNA DECLARATORIA EN ESE SENTIDO.

El artículo 90, fracción IX de la Ley de la Propiedad Industrial prevé una causa que impide el registro de una marca, consistente en que el signo reproduzca o imite el nombre o la representación gráfica de las condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos y eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente. Para comprender el alcance de la locución "reconocimiento oficial", es factible acudir a la interpretación gramatical de la disposición, pues aun cuando se trata de una regla de excepción y, por ende, su aplicación debe ser estricta, ello no impide desentrañar su contenido para corroborar su compatibilidad con el caso. Así, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la locución "reconocer" se define como: "Admitir y manifestar que es cierto lo que otra persona dice o que está de acuerdo con ello.". Por su parte, la palabra "oficialmente" está definida como: "Autorizadamente o con público reconocimiento en el orden privado.". Entonces, de la interpretación gramatical del precepto analizado se sigue que el reconocimiento oficial de las exposiciones, ferias, congresos y eventos culturales o deportivos a que hace referencia, en el orden privado, debe entenderse como el mérito público que guarda esa clase de acontecimientos, o bien, el conocimiento popular que de ellos se tiene en determinado momento y lugar, sin que sea necesario, para que tengan esa calidad, que alguna autoridad u organismo gubernamental, bajo determinadas formalidades, emita una declaratoria en ese sentido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 470/2014. Alfredo Tame Baude. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. Esta tesis se publicó el viernes 30 de enero de 2015 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

La tesis menciona que los reconocimientos así como símbolos o condecoraciones no se pondrán registrar ya que la ley no lo permite.

2.2.8.1 CLASIFICACIÓN DE MARCAS SEGÚN LA DOCTRINA

Agregamos a este estudio de marcas otro tipo de clasificación de tipo doctrinal que no es aplicable por nuestras leyes, esta clasificación de marcas es para que se pueda facilitar su examinación para otorgar o negar un registro, es meramente para fines de examinación y en ningún caso es una distinción legal¹¹.

Existe la marca genérica o marca blanca que es aquella con la que se distingue a un producto que es comercializado por una cadena de distribución con la marca propia del establecimiento, estas marcas se crean para satisfacer estrategias de mercado con los consumidores, por ejemplo: Danone hasta hace poco maquilaba productos para diversos supermercados, como lácteos.

Marca sin Uso Exclusivo por Impedimento legal; es aquella marca que no tiene ningún distintivo y que por el contrario el público consumidor fácilmente puede localizar el tipo de producto que se trata, este tipo de marcas no son registrables, toda vez que su registro daría lugar al uso exclusivo de palabras que comúnmente usamos. Por ejemplo: *MANZANA* para proteger productos frutales.

Marca descriptiva se describe los productos o servicios que se desea distinguir y que por consiguiente su registro resultaría una competencia desleal. Por ejemplo: *MANZANA SABROSA* para proteger productos frutales, es importante aclarar que en este caso la marca nominativa no podría ser objeto de registro, sin embargo si la marca fuese innominada y no se reservara el uso de las palabras *MANZANA SABROSA* si sería registrable.

Marca sugestiva esta es la que sin ser genérica ni descriptiva puede inducir al público consumidor al momento de decidir la compra de un producto por otro.

¹¹ www.gestiopolis.com

Marca imaginaria es un término elaborado únicamente para distinguir un producto o servicio, nada tiene que ver con lo que protege, es una marca original. Por ejemplo: *CHRYSLER*

Marca arbitraria es una marca ordinaria aplicada de una manera no común que su palabra tiene un significado, pero que es registrable debido a que la marca nada tiene que ver con los productos o servicios que protege. Por ejemplo: *CAMEL* en inglés significa camello, pero lo que protege son cigarrillos de tabaco. Adicionalmente se pueden encontrar más clasificaciones para el estudio de las marcas en México como la marca compuesta es aquella marca que se compone de dos palabras que separadas pudieran ser un genérico, pero que combinadas en una sola palabra forman una palabra original y distintiva. Por ejemplo: *PEMEX* (Petróleos-Mexicanos). Y finalmente la marca traducida que en sí dice la legislación mexicana establece que las traducciones caprichosas de cualquier idioma al español no serán registrables si su significado es genérico o descriptivo. Por ejemplo: "ORANGE" para proteger productos frutales.

2.2.9 CLASIFICACIÓN DE MARCAS

La Clasificación de marcas es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente.

Se cita el criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la siguiente tesis que dice a letra:

Tesis: I.4o.A.29 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002571 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Pag. 2097 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.

De los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que pertenecen a una misma clase, por así disponerlo expresamente y porque el señalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que comprenden. Lo anterior es así, pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse concretamente cuáles son los que pretenden protegerse, con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre juego y competencia. En consecuencia, no puede atenderse únicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse un problema de similitud entre productos, deberá tenerse en cuenta la información detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre productos o servicios, pues la agrupación de clases señalada en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores indicados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Se menciona en dicha tesis respecto a la que se debe especificar qué tipo de marca se va a registrar, ya sea si se está hablando de un servicio o de un producto pues puede existir el mismo nombre en una marca, pero aunque sea esta igual y se de una confusión si estamos hablando que una se refiere a un

servicio y otra a un producto aun así pueden ser registrables pues no es el mismo rubro.

Hacemos una cita respecto al criterio de nuestro supremo tribunal siendo el siguiente:

Tesis: I.4o.A.29 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002571 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Pag. 2097 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.

De los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que pertenecen a una misma clase, por así disponerlo expresamente y porque el señalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que comprenden. Lo anterior es así, pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse concretamente cuáles son los que pretenden protegerse, con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre juego y competencia. En consecuencia, no puede atenderse únicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse un problema de similitud entre productos, deberá tenerse en cuenta la información detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre productos o servicios, pues la agrupación de clases señalada en la Clasificación Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores indicados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Como leemos la autoridad es muy clara en cuanto a la especificación de la marca ya sea de servicios o productos para que se salvaguarden los derechos que se obtengan al ser titular.

2.2.9.1 CLASIFICACIÓN DE MARCAS DE PRODUCTOS

1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto para las tierras, composiciones extintoras, preparación para el temple y soldadura de alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamento) destinado a la industria.
2. Colores, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, madera, tintes, molientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.

4. Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado, bujías, mechas.
5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materias para apósitos, material para empastar los dientes para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.
6. Metales comunes sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases minerales.
7. Máquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamiento y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos.
8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.
9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pensar de medida de señalación, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, soportes de registro magnéticos discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores extintores.

10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura.
11. Aparatos de alumbrado, de calefacción de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
12. Vehículos, aparatos de locomoción terrestre aérea y marítima.
13. Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificios.
14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de esta materia o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojerías e instrumentos cronométricos.
15. Instrumentos de música
16. Papel, cartón y artículos de estas materias, artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto aparatos); materias plásticas para balaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta, clichés.
17. Caucho, gutapercha, goma amianto mica y otros productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.
18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarniciones.
19. Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

20. Muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias.
21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean materiales preciosos ni chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.
22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases) materiales de relleno (excepto el caucho o materias plásticas); materia textiles fibrosas, en bruto.
23. Hilos para uso textil.
24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.
25. Vestidos, calzado y sombrería.
26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas, flores artificiales.
27. Alfombras, felpudos, esteras, linoleum y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean materias textiles.
28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad.
29. Carne, pescado, aves y piezas de caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta.
32. Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, y otras preparaciones para hacer bebidas.
33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)
34. Tabaco artículos para fumadores, cerillas.

2.2.9.2 CLASIFICACIÓN DE MARCAS DE SERVICIOS

1. Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
2. Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.
3. Construcción, reparación, servicios de instalación.
4. Telecomunicaciones
5. Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.
6. Tratamiento de materiales.
7. Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

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

CAPÍTULO III

AVISOS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, DOMINIOS

3.1 AVISOS COMERCIALES

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie¹².

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro. Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación. El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Se pone como ejemplo de un aviso comercial al que tiene SABRITAS con ¡A QUE NO PUEDES COMER SOLO UNA. Se ejemplifica con el siguiente criterio sobre lo que es un

¹² Artículo 100, Capítulo III De los Avisos Comerciales, Ley de Propiedad Industrial, D.O.F

aviso comercial quedando a la letra:

Tesis: I.4o.A.771 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena
Época 161691 14 de 43 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIV, Julio de
2011 Pag. 1974 Tesis Aislada (Administrativa)

AVISO COMERCIAL. NO PUEDEN SER REGISTRADAS EN SU CONJUNTO COMO TAL, LAS PALABRAS "PRECIOS BAJOS" Y "SIEMPRE", AL SER DE USO COMÚN EN EL LENGUAJE COMERCIAL PARA DESIGNAR UNA CUALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS.

Este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido, reiteradamente, que es causal de irregistrabilidad de las marcas o avisos comerciales, que el conjunto de sus características sea descriptivo de los productos o servicios que traten de protegerse, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los servicios o época de producción, definiendo también cuándo se está en presencia de una marca o aviso comercial genérico, descriptivo o evocativo. Así, la descripción del objeto o del servicio de un signo, como causal para impedir su registro, debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor, al observar o escuchar la marca o el aviso comercial, reconozca el producto o servicio que protege o cierta cualidad o funcionalidad. Consecuentemente, las palabras "precios bajos" y "siempre", no pueden ser registradas en su conjunto como aviso comercial, al ser de uso común en el lenguaje comercial para designar una cualidad de los productos o servicios ofertados, aunque la significación gramatical sea diferente, siendo un hecho notorio que no requiere prueba alguna, pues esa denominación tiene amplia y notoria difusión pública para un segmento de consumidores promedio, resultando así una expresión generalmente aceptada en la sociedad, por lo que conceder una exclusividad en los mercados contra su uso por terceros, limitaría los derechos de propiedad intelectual y el ejercicio del comercio, al apropiarse por una persona o grupo con ánimo de exclusividad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 798/2010. Wal-Mart Stores Inc. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

Dicha tesis nos habla que los avisos comerciales son las frases u oraciones que identifican a una marca, que aparente son muy aparte de lo que es el signo, sin embargo al existir una oración igual a otro con independencia de su clasificación ya sea de servicio o producto esta no será registrable, siendo el tribunal muy recalcitrante en no poder registrar palabras de uso cotidiano para poder nombrar la cualidad del producto o servicio.

Se da otro criterio por parte de nuestro suprema corte de justicia de la nación diciendo lo siguiente:

Época: Novena Época Registro: 167972 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.610 A Página: 1826

AVISOS COMERCIALES. CUANDO SU TEXTO ES INDICATIVO DE UNA CUALIDAD O CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS QUE CON ELLOS PRETENDEN DISTINGUIRSE, SE SURTE EL IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA SU REGISTRO.

El impedimento para registrar un aviso comercial, previsto en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se surte cuando su texto es indicativo de una cualidad o característica de los productos que con él pretenden distinguirse -como puede ser la frase "menos de 100 cal", para referirse a productos alimenticios o que sirven para preparar alimentos y bebidas que aportan menos de cien calorías por ración-, porque en caso de autorizarse restringiría su uso a otros que también se dediquen a su venta, vulnerando los principios rectores

de la citada ley. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 100 de dicho ordenamiento, un aviso comercial lo constituyen las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público productos para distinguirlos de los de su especie, los cuales, de conformidad con el numeral 104 de ese ordenamiento, se rigen por las reglas de las marcas; de ahí que si como tal pretende registrarse una descripción de ciertas características que bien pueden ser también ofrecidas por otros competidores, implicaría subvertir la finalidad del principio de seguridad comercial inmerso en la legislación de la materia, para transformarlo en un instrumento restrictivo de la libertad que goza todo gobernado para informar el contenido de sus productos o servicios. Desde luego que ello no impide que los productores o comercializadores hagan uso de frases publicitarias indicativas de las cualidades o ventajas de los bienes, pues lo que se busca asegurar es que otros que también las tengan, puedan igualmente anunciarlas, lo cual no se lograría si se registra como aviso comercial una frase descriptiva o indicativa.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 451/2008. Subdirector Divisional de Amparos, en ausencia de la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "C", ambas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

La explicación de esta tesis es basada en que el hecho de una característica del producto sea tomada como para que haga la diferencia de otros productos asegurando sus cualidades no es posible tomar como un aviso comercial puesto que no dejaría que otros productos también mencionara dicha cualidad por la misma naturaleza del producto.

3.2 NOMBRES COMERCIALES

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad

de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo¹³. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentara por escrito al Instituto (IMPI) acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan. Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos. Mencionemos varios ejemplos como Levi's los primeras prendas de ropa de los mineros de San Francisco, que en 1850 eran unos petos de loneta que un emigrante bávaro de nombre Levi Strauss había confeccionado. Nos apoyaremos en la tesis jurisprudencial que nos da el criterio de nuestro supremo tribunal siendo el siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2003319 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.44 A (10a.) Página: 2191

NOMBRE COMERCIAL. LA LICENCIA QUE RESPECTO DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE UNA MARCA PREVÉ EL ARTICULO 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES TAMBIEN APLICABLE A LOS DERIVADOS DE AQUÉL.

Entre los signos distintivos susceptibles de derechos de propiedad industrial

¹³ Op.cit. p. 57

reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, se encuentran los nombres comerciales, constituidos por aquella denominación con la que se identifica a una persona física o moral o a su negociación/establecimiento, teniendo como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan. Así, los nombres comerciales comparten características con otros signos distintivos, como las marcas, toda vez que en ambos se reconoce y concede el uso exclusivo respecto de la denominación que se emplea, vinculándola de manera directa con el establecimiento en el que se usa, en el primero de los casos, y con los productos y servicios que amparan, en el segundo. En este contexto, de los artículos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte como signo distintivo susceptible de protección al nombre comercial, cuyo uso exclusivo será tutelado sin necesidad de registro, aunado a que regirá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, lo relativo a las marcas. Así, existe similitud entre las marcas y los nombres comerciales cuando han sido utilizados por algún tiempo y el titular ha logrado acreditar en el mercado esos productos o servicios, en razón de que en tales casos, ambas figuras de propiedad industrial tienen una misma función distintiva, con base en el principio de analogía que refiere: "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En consecuencia, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de una marca prevé el artículo 136 de la citada ley es también aplicable a los derivados de un nombre comercial, toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor económico susceptibles de explotación, en términos del artículo 112 de la propia ley.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 527/2012. Conde Chico, S.A. de C.V. 29 de noviembre de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Patricio González-Loyola Pérez. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 2/2014, de la que derivó la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/19 A (10a.) de título y

subtítulo: "NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL."

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 2/2014, de la que derivó la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/19 A (10a.) de título y subtítulo: "NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL."

El nombre comercial es la que se identifica a una persona física o moral o a su negociación establecimiento, teniendo como propósito distinguir su actividad comercial.

Para ser más claros es importante que se den a conocer otros criterios como el siguiente:

Época: Novena Época Registro: 161691 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.771 A Página: 1974

AVISO COMERCIAL. NO PUEDEN SER REGISTRADAS EN SU CONJUNTO COMO TAL, LAS PALABRAS "PRECIOS BAJOS" Y "SIEMPRE", AL SER DE USO COMUN EN EL LENGUAJE COMERCIAL PARA DESIGNAR UNA CUALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS.

Este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido, reiteradamente, que es causal de irregistrabilidad de las marcas o avisos comerciales, que el conjunto de sus características sea descriptivo de los productos o servicios que traten de protegerse, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los servicios o época de producción, definiendo también

cuándo se está en presencia de una marca o aviso comercial genérico, descriptivo o evocativo. Así, la descripción del objeto o del servicio de un signo, como causal para impedir su registro, debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor, al observar o escuchar la marca o el aviso comercial, reconozca el producto o servicio que protege o cierta cualidad o funcionalidad. Consecuentemente, las palabras "precios bajos" y "siempre", no pueden ser registradas en su conjunto como aviso comercial, al ser de uso común en el lenguaje comercial para designar una cualidad de los productos o servicios ofertados, aunque la significación gramatical sea diferente, siendo un hecho notorio que no requiere prueba alguna, pues esa denominación tiene amplia y notoria difusión pública para un segmento de consumidores promedio, resultando así una expresión generalmente aceptada en la sociedad, por lo que conceder una exclusividad en los mercados contra su uso por terceros, limitaría los derechos de propiedad intelectual y el ejercicio del comercio, al apropiarse por una persona o grupo con ánimo de exclusividad. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 798/2010. Wal-Mart Stores Inc. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

Dice que no se puede registrar un aviso comercial ya que si estamos hablando de palabras de lenguaje de uso comercial común.

3.3 DOMINIOS Y MARCAS

La importancia de un dominio para potenciar la imagen de marca, ha de tenerse en cuenta que un nombre de dominio nunca puede ser considerado como una marca en sí mismo, sino como un sistema para identificar maquinas en Internet. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones geográficas de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre la utilización de marcas en Internet del 10 de Mayo de 1999 indicó que la función primaria de un nombre de dominio es identificar a un ordenador, y a individuos, empresas, productos o servicios particulares". Asimismo el mismo comité en su recomendación conjunta relativa a las

disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas definió un nombre de dominio como una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet¹⁴.

3.4 DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos¹⁵. Las denominaciones de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial. Las designaciones de origen son marcas cuyo singular llama la atención sobre la procedencia geográfica de la mercadería, y son colectivas en el sentido de que cualquier producto o fabricante de esa circunscripción territorial puede usarla, cumpliendo con los supuestos establecidos, otra diferencia entre las marcas comunes y las denominaciones de origen es que ningún particular puede apropiarse de ella para sí, pues en realidad la denominación de origen pertenece al Estado. Esta es una figura que en nuestra legislación tiene su comienzo en esfuerzo a los productores franceses, que desde el principio del siglo XIX encontraron para la protección a cierta mercancía especialmente a vinos, productos lácteos y textiles, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes daban a esos productos elementos distintivos que los hacían prestigiados para que el consumidor no fuera víctima de fraude.

Esta supone una exclusividad de origen, una calidad mínima o especial, en cierta forma es una certificación oficial o título de calidad que le da una garantía al producto. Los ejemplos más claros están en las bebidas como el TEQUILA o el mismo CHAMPAGNE que estos son elaborados únicamente en su región geográfica como el nombre del producto lo indica.

¹⁴ www.dominiosdeinternet.com

¹⁵ www.gestiopolis.com

La ley de la Propiedad Industrial es totalmente clara, sin embargo se toma en cuenta el criterio siguiente:

Tesis: I.4o.A.15 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001439 9 de 51 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Pag. 1939 Tesis Aislada (Administrativa)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA QUE INDIQUE LA DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA.

La fracción X del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, 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 origen, entendiendo por denominación geográfica el nombre de una región o área geográfica delimitada del territorio nacional, amén de ser una connotación geográfica general y pública, de la cual no puede alguien apropiarse. En este contexto, la prohibición regulada en el citado precepto debe entenderse dirigida a los casos en que la indicación del lugar de procedencia del producto o servicio pueda originar confusión o error por no corresponder al lugar de origen de los productos o servicios, lo que puede derivar en un engaño para el público, pues está condicionada a que el lugar de procedencia de "las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos", se caracterice por la producción del producto o servicio a registrar. Consecuentemente, serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse, ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico. Además, el fin que se persigue es evitar la monopolización del nombre habitual del producto o servicio que pretende protegerse, pues considerar lo contrario implicaría que se pudieran sustraer del lenguaje comercial y

publicitario términos que todos los productores y comerciantes tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos o servicios; por tanto, su razón legal es evitar la competencia desleal, para lo cual debe analizarse la falta de carácter distintivo de la marca por proporcionar al público información de sus propiedades y características, y la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por quienes operen en el correspondiente sector del mercado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 41/2012. José Luis Evia Góngora. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales.

Se menciona únicamente para reforzar que las denominaciones de origen es la procedencia de un producto o servicio es de determinada región geográfica o espacio geográfico pues le da una característica especial. Hacemos el análisis de otra tesis referente a denominación de origen que puede tener una marca colectiva y sus efectos siendo la siguiente:

Tesis: I.4o.A.804 A (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160538 14 de 52 Tribunales Colegiados de Circuito Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 Pag. 3785 Tesis Aislada(Administrativa)

MARCAS COLECTIVAS. SU NOCIÓN Y FACTORES A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LAS QUE CONTENGAN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA.

Se consideran marcas colectivas, de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, aquellos signos visibles que distingan productos o servicios de una asociación o sociedad de productores, de otros de su misma especie o clase en el mercado, cuyo objeto sea destacar el origen geográfico, material, modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios que se pretenden amparar y que se utilizan, generalmente, para promocionar productos o servicios

característicos de una región, generando un marco de cooperación entre los productores e impulsando su comercialización dentro y fuera del país de origen. Por otro lado, el artículo 98 de la citada ley establece expresamente que las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en el propio ordenamiento para las marcas ordinarias, precepto que resulta acorde con el numeral 2) del artículo 7 bis del señalado instrumento internacional que faculta a los Estados firmantes para decidir sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida, de manera que su análisis debe seguirse del mismo modo que el de las marcas ordinarias, por lo que a efecto de determinar la procedencia de su registro, debe atenderse a la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, para evitar que sean registrados signos descriptivos que se limiten a ofrecer información acerca de los productos y servicios que se pretenden proteger. Aunado a ello, existe una excepción consistente en que una marca colectiva puede contener términos geográficos, siempre y cuando no esté conformada exclusivamente por ese indicativo, sino que debe acompañarse de otro signo susceptible de registro por sí mismo; esto es, una denominación de marca colectiva que contenga una indicación geográfica será registrable únicamente si se conforma, a su vez, por otro vocablo que le otorgue distintividad suficiente para su registro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 334/2011. Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Como observamos dicha tesis nos habla que la denominación de origen es indicativo de donde procede el producto ya que sin importar el tipo de marca le da una distintividad y que se le dará el mismo trato de como si fuere una marca ordinaria, sin embargo esta deberá acompañarse por signos que puedan ser registrables.

3.5 CUANDO EXISTE CONFUSIÓN EN MARCAS

Se habla de estos términos de confusión en una marca cuando existe una identidad de signos en productos y servicios. En la Ley de la Propiedad Industrial se hace referencia a este punto ya que en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; esta no será registrada¹⁶.

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 Fonético. Se refiere a la posibilidad que las marcas pueden ser parecidas al extremo que se puede llegar a pensar que son las mismas o que deriva de otra, porque la distinción de unos productos con otros, que es la finalidad principal de las marcas, es una consecuencia de la operación comparativa de bienes y servicios de la misma especie que realiza el consumidor; bastando la apreciación propia de cualquier consumidor, para percibir que son similares, la "semejanza en grado de confusión", ese concepto es suficientemente claro, para determinar la existencia de dicha característica, corresponderá a quienes apliquen la norma ubicarla en cada caso dentro o fuera de la norma con estándares de motivación específicos, que contengan razones justificantes de tal conclusión, por tratarse del impedimento para el registro de una marca; esto es, debe interpretarse como un control para evitar ya la existencia de marcas que induzcan al error¹⁷.

Es importante precisar una marca consiste en una imagen o dibujo bien definido, al realizar el examen comparativo con otro signo marcario para verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios que protegen, debe tomarse en cuenta la impresión que produzcan en éstos, a golpe de vista, las similitudes de los diseños, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso

¹⁶ Artículo 92, Capítulo I De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, Ley de Propiedad Industria, D.O.F

¹⁷ www.marcas.com.mx

y detallado. Los grados de confusión en una marca, no necesariamente es por el uso de un dibujo o letras estos puede ser también visual, Ideológico o semántico, los productos o servicios cubiertos, el consumidor a quien va destinados los productos o servicios, los lugares en que se expenden los productos o se prestan los servicios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da uno de sus criterios con la siguiente tesis:

Tesis Semanario Judicial Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 Pág. 858 Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS.

Una marca es el instrumento a través del cual un empresario identifica y diferencia en el mercado sus productos y servicios respecto de aquellos que ofertan sus competidores, y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A efecto de salvaguardar tal prerrogativa, el examen de similitud entre dos signos es una de las instituciones jurídicas fundamentales del derecho marcario, en virtud de que a través de tal análisis se determina, en cada caso, la extensión del derecho exclusivo que un registro otorga a su titular, por lo que dicha evaluación debe llevarse a cabo de la forma más objetiva posible, ya que no sólo tiene como finalidad definir si un tercero está aprovechándose injustificadamente de la reputación de una marca ajena, sino también evitar conceder a un signo inscrito una exclusividad infundada que limite indebidamente a los demás agentes económicos a emplear palabras, frases o símbolos que, por sus características, no pueden generar error en el público respecto del origen comercial de un bien, pues solamente así podrá garantizarse una competencia leal en el mercado a través del derecho de propiedad industrial. Para tal efecto, uno de los parámetros que debe ponderarse es la mayor o menor capacidad distintiva que un signo tiene frente al

consumidor para identificar el producto o servicio al que se aplica. En ese contexto, una marca goza de un alto carácter distintivo cuando se compone de una palabra, frase o símbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda relación alguna con el bien que distingue (marca arbitraria o de fantasía), supuesto en el cual su inclusión en otro signo eleva la posibilidad de que el público sea inducido al error. Por el contrario, una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio (marca evocativa) cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, ya que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO DIRECTO 536/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Hugo René Medina Ramos. Amparo directo 582/2012. Rosa Martha Valdés Castro. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez. Amparo directo 227/2013. Jorge Octavio Almada Nagy. 3 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzón Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada. Amparo directo 570/2013. Bertha Elena Padilla Ascencio. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzón Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. Amparo directo 684/2013. CCM IP, S.A. 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

Como se puede leer en dicha tesis es muy notorio el criterio que nos da nuestro tribunal supremo respecto a la necesidad de especificar que tipo de marca se va a registrar si es un servicio o producto para evitar las confusiones en las que se pueda incurrir.

También hace también mención de las tesis jurisprudenciales debido a la importancia que se tiene el criterio por parte de nuestro tribunal supremo siendo la siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 251107 1 de 1
Tribunales Colegiados de CIRCUITO Volumen145-150, Sexta PARTE Pág. 371
Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.

Cuando una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más inconspicua en el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma negociación, de dos palabras, que tienen como elemento común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede inducir a confusión al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la menos característica, difiere de las anterioridades, y la otra, la enfática o más importante, se confunde con la palabra básica de la o las anterioridades, o claramente parece una derivación de dicha palabra (artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable). Así, en las anterioridades de la quejosa, "Christian Dior", "Miss Dior", "Diorette" y "Dior Boutique", es claro que el común denominador es la palabra "Dior", que es la que más sustancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego, cuando la tercera registra la marca "Paul Diorvett", no puede menos que pensarse que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento "Paul" resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento "Diorvett" parece ser una clara derivación de "Dior".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 401/76. Christian Dior, S. de R.L. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 710/76. Ragu Foods, Inc. 15 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 461/77. Haw Par Brothers International Limited. 11 de octubre de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 844/77. American Motors Corporation. 8 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. La publicación no

menciona el nombre del ponente. Volúmenes 145-150, página 339. Amparo en revisión 924/80. Avón Products Inc. 10 de diciembre de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Esta tesis hace mención sobre el uso de dos palabras para una marca si alguna de estas es utilizada aunque se trate de distintos servicios o producto da lugar a una confusión y por lo tanto esta no se puede registrar.

CAPÍTULO IV

TRAMITACIÓN DE LAS MARCAS

4.1 TRAMITACIÓN DE UNA MARCA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Presentación física de la solicitud la presentación tradicional de la solicitud de registro o publicación de signos distintivos es aquella en la cual los mismos usuarios deben de ingresar su documentación físicamente en el Instituto, en sus Oficinas Regionales o en las Delegaciones o subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía debiendo tomar en cuenta los señalamientos por parte del IMPI que son los siguientes:

- La presentación física de la solicitud en el Distrito Federal se recibe en la Oficina de Recepción y Control de Documentos del Instituto.
- No señale datos falsos, recuerde que firma bajo protesta de decir verdad y pone en riesgo su registro ante un procedimiento de nulidad.
- No olvide firmar la solicitud en forma autógrafa (de puño y letra) en original. Para el caso de la presentación física y mediante la FIEL de una

persona física, para la presentación en línea, ya que a falta de firma, no podrá

- Concluir el trámite. Si firma la solicitud en representación del solicitante, no es necesario exhibir la documentación que acredite sus facultades legales, aunque sí debe contar con ellas. En caso de exhibirse, debe ser en original o en copia certificada.
- Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta con los documentos originales o copias certificadas necesarios para tal efecto y cubrir la tarifa correspondiente.

Una vez presentada su solicitud, si cambia el domicilio del titular o establecimiento habrá que llenar el formato respectivo, IMPI-00-005, cubrir el pago correspondiente y solicitar el cambio al IMPI, de conformidad con la Ley y el Reglamento. Si entrega documentos en idioma extranjero, deberá presentar la traducción y, en su caso, la legalización correspondiente. Para una correcta clasificación de los productos o servicios que desea distinguir con la protección de su signo distintivo, es conveniente consultar en la página de internet » La Guía del Usuario del Clasificador Internacional vigente¹⁸.

Presentación en Línea la presentación en línea de la solicitud de registro o publicación de signos distintivos ofrece al usuario una vía moderna, cómoda y segura para realizar el llenado, pago y envío de la solicitud desde cualquier lugar en el que se encuentre, asimismo, disminuye los posibles errores en el llenado de la solicitud. Esto mediante una guía del usuario que el mismo INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, proporciona en su página de internet.

A continuación se menciona el procedimiento del registro de marca conforme a la Ley de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siendo las siguientes:

¹⁸ www.impi.gob.mx/guiadelusuario

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.

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. En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes. 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 como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero. Para reconocer la prioridad a que se refiere se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;
- III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- I.- Número de registro de la marca;
- II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV.- Nombre y domicilio del titular;
- V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII.- Su vigencia.

La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El Instituto podrá declarar el

registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.-El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

4.2 TRAMITACIÓN DE UNA MARCA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de registro internacional de marcas se rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que data de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, que se adoptó en 1989, entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996¹⁹. El Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo entró también en vigor en esa fecha. El sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publica la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede pasar a ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en ambos. Además, las organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplen las condiciones siguientes: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización mantiene una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización²⁰. Sólo

¹⁹ www.wipo.int/madrid/es/general

²⁰ www.wipo.int/madrid/es/general

pueden presentar solicitudes de registro internacional (“solicitudes internacionales”) las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid, o que tengan dichos establecimiento y domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo o tengan Estado miembro de tal organización.

El sistema de registro internacional de Madrid no puede ser utilizado por personas físicas o jurídicas que no tengan el punto de conexión necesario (establecimiento, domicilio o nacionalidad) con un miembro de la Unión de Madrid, ni puede usarse para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid. La adhesión de México se llevó a cabo el 12 de Mayo del 2012.

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si ha sido ya registrada o, cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el Protocolo, si se ha solicitado su registro en la Oficina de Marcas de la Parte Contratante con que el solicitante tenga el punto de conexión necesario para poder presentar una solicitud internacional. Esta Oficina se denomina Oficina de origen. La solicitud internacional debe contener, entre otros elementos, una reproducción de la marca, que debe ser idéntica a la que figure en el registro de base o en la solicitud de base y una lista de los productos y servicios para los que se pide protección, clasificados de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

En una solicitud internacional se deben designar las Partes Contratantes en que la marca ha de protegerse. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte en el Arreglo, pero no en el Protocolo, sólo podrán designarse otros Estados que sean a su vez parte en el Arreglo. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte en el Protocolo pero no en el Arreglo, sólo podrán designarse otras Partes Contratantes que sean también parte en el Protocolo. Cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen sea parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, podrá designarse

cualquier otra Parte Contratante. La Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen no puede ser designada en la solicitud internacional, ni tampoco posteriormente²¹. La designación de una parte contratante se realiza con arreglo al tratado arreglo o protocolo que sea común a la parte contratante designada y a la parte contratante cuya oficina es la oficina de origen.

Cuando ambas partes contratantes sean parte tanto en el arreglo como en el protocolo, la designación se rige por el protocolo. Por lo tanto existen tres tipos de solicitudes siendo las siguientes: Una solicitud internacional regida exclusivamente por el arreglo; en ella, todas las designaciones se realizan en virtud del arreglo; una solicitud internacional regida exclusivamente por el protocolo; en ella, todas las designaciones se realizan en virtud del protocolo; una solicitud internacional regida tanto por el arreglo como por el protocolo; en ella, algunas designaciones se realizan en virtud el arreglo y otras en virtud del protocolo.

Toda solicitud internacional podrá presentarse en cualquiera de los tres idiomas del Sistema de Madrid, a saber, español, francés o inglés. Sin embargo, la oficina de origen podrá limitar la opción del solicitante a sólo uno de esos idiomas, o a dos de esos idiomas, o podrá permitir que el solicitante elija entre cualquiera de los tres idiomas.

4.3 NULIDAD EN LAS MARCAS

Partamos sobre la definición que se le da a la nulidad “que es el acto que se considera como el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno²². También no es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado”.²³

²¹ www.wipo.int/madrid/es/general

²² www.biblio.juridicas.unam.mx

²³ Artículo 2224, Código Civil Federal .D.O.F

La nulidad de un acto se reconoce que uno de los elementos orgánicos, voluntad, objeto, forma, se ha realizado imperfectamente, o que el fin que perseguían del acto está condenada por la ley, por ser contrario.²⁴ La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, y la relativa. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

Existen circunstancias que se consideran por una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro, pues la Ley le da solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, otorgando una acción para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de evitar, es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, el estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al solicitante del registro la existencia de un registro anterior que constituye un impedimento para la consecución de su propósito por eso, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas.

Es procedente que se realice la solicitud de nulidad de marca, con el simple hecho de que la promovente argumente un mejor derecho por tener un uso, que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende. Por lo tanto el registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante, la acción de

²⁴ Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, 3ª edición, México, 1999, p.290

nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

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

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

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

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

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

Tomamos con ejemplo la tesis que a continuación menciona lo siguiente:

Tesis: 2a./J. 71/95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200684 20 de 20 Segunda Sala Tomo II, Noviembre de 1995 Pág. 249 Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA ÍNTERES JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas. Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé. Tesis de Jurisprudencia 71/95.

Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Agregamos otra tesis jurisprudencial que nos hace mención sobre una marca cuando es nula el cual es la siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2000249 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.6 A (10a.) Página: 2366

MARCAS. CÓMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La razón común de los artículos 87 a 90 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes y proteger al público consumidor, por ello, tratándose de la nulidad de un registro marcario la autoridad administrativa debe realizar el examen correspondiente conforme a tales dispositivos en su conjunto, ya que cuando existe una marca que goza de cierto prestigio en el público consumidor, la introducción al mercado de otra igual o similar sugiere una relación entre ambas o hace pensar que una corresponde o deriva de la otra, provocando fácilmente el error y confusión en cuanto a la calidad o procedencia de los productos o servicios que amparan. Por tanto, cuando se demanda la nulidad del registro de una marca con base en el artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud de la registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, debe procederse en los términos siguientes: En principio, analizarse la identidad de la marca, y en el supuesto de que la denominación sea igual, esto es, un mismo nombre utilizado por dos partes, identificarse los productos o servicios que tales signos distintivos amparan, a fin de establecer la existencia de alguna similitud o punto de contacto relevante entre ambos, además de la especie o clase en que están comprendidos los productos o

servicios amparados por las marcas, para lo cual es factible tomar en cuenta diversos conceptos, como su finalidad, composición, lugar de venta o cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra, cuyo análisis objetivo pueda llevar a considerar si los productos a los que se aplicó contienen elementos comunes de composición, pudiéndose también distinguir entre principales y accesorios de éstos, sin que sea dable estimar que la inclusión de un elemento complementario o adicional tenga la fuerza suficiente para determinar una semejanza capaz de sustentar la nulidad.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

En esta jurisprudencia menciona que lejos de que no se cumpla con algún requisito que se solicita para el registro de la marca el hecho que esta crea una confusión para con otra es motivo de ser nula.

Las nulidades se solicitan por parte de quien tenga la titularidad del registro. La Organización Mundial de la Propiedad Industrial contempla dos tipos de nulidad a) de nulidad absoluta que presupone la inscripción de una marca contraviniendo una prohibición absoluta, o también cuando la inscripción se hubiere realizado actuando el solicitante de mala fe. En el caso de mala fe en la solicitud de la marca, aunque debiera acudirse a un estándar de conducta objetivo, se refiere a un intento de aprovecharse de la reputación ajena, la ley no restringe la legitimación para ejercitar esta acción, y podrá ser ejercitada por la OEPM y por cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo. b) Causas de nulidad relativa se funda en la identidad o riesgo de confusión con otra marca anterior registrada, o también notoria o renombrada.

Al mismo tiempo, el ejercicio de esta acción está sujeto a un plazo de caducidad de cinco años a contar desde la publicación de la inscripción registral

de la marca cuya nulidad se pretende otro modo, el transcurso de este plazo sin haberse ejercitado la acción supondrá una caducidad por tolerancia.

4.4 RENOVACIÓN DE UNA MARCA

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

En principio la vigencia de una marca registrada es de diez años a partir de que se solicitó y no a partir desde el momento en que se otorgó, esto sucede así porque la solicitud de registro de una marca otorga un derecho de prioridad para su solicitante desde su presentación, por ejemplo: existen marcas que se solicitaron a registro en el 2000 y se otorgó su registro hasta 2007, su fecha de renovación será en 2010 y no en 2017, por lo tanto la fecha desde la cual se debe de tomar en cuenta la vigencia es desde su presentación y no desde el otorgamiento de su registro.

El registro de una marca puede ser eterno, siempre y cuando cuide debidamente su registro, cuando una marca registrada no es renovada en su momento oportuno se corre un grave riesgo, pues hay que tener en cuenta que en un mes se registran aproximadamente 2,000 marcas, por lo tanto una de ellas puede ser similar o idéntica.

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.

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia²⁵. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Las siguientes tesis hacen mención sobre las consecuencias de la renovación de una marca.

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época 264940 1 de 1 Segunda Sala Volumen CXXXV, Tercera Parte Pág. 165 Tesis aislada (Administrativa)

MARCAS, RENOVACIÓN DE LAS. COMIENZO DE UN NUEVO TÉRMINO EXTINTIVO.

La renovación oportuna de una marca anula el término de extinción de la misma por no uso y produce el efecto de que comience a correr uno nuevo; por lo que, para que se extinga la marca, deberá correr íntegramente el término de cinco años desde el momento de su convalidación. Amparo en revisión 1011/66. Smith Kline & French Laboratories. 30 de septiembre de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

²⁵ www.impi.gob.mx/guiadelusuario

Dice que al renovar una marca aunque esta no se use, evita que se extinga por correr un nuevo término. Citándose otra jurisprudencia ya que los criterios que presentan son los mejores ejemplos que tenemos por parte de una autoridad siendo el siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 31593 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXXI Pág. 543 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS, RENOVACIÓN DE

Conforme a los artículos 171, 204 y 206 de la Ley de la Propiedad Industrial, la renovación debe solicitarse precisamente antes de que concluya el término de cinco años desde el día en que se suspendió la explotación. De manera que si está debidamente probado que la solicitud de renovación se formuló durante esos cinco años, pero después de transcurrido dicho plazo contando desde la fecha en que se expidió el registro de la marca, ya que ésta marca se había explotado, tendrá que concluirse que la sentencia del juez de Distrito, al otorgar el amparo a la quejosa, hace una correcta interpretación de los artículos ya invocados de la Ley de Propiedad Industrial. Amparo en revisión 7204/56. Embotelladora Peninsular, S. A. 8 de marzo de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Todas las renovaciones de marcas deberán de solicitarse antes de la conclusión de su término.

4.5 RENOVACIÓN DE MARCAS ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez efectuado, el registro internacional de una marca tendrá vigencia durante 10 años y podrá renovarse al cabo de dicho período. La manera más sencilla de renovar un registro internacional es mediante la plataforma de renovación electrónica²⁶. Por otra parte, puede solicitarse la renovación por escrito mediante el formulario o mediante toda comunicación en que se facilite la información necesaria, a saber, el número de registro internacional, las Partes

²⁶ www.wipo.int/madrid/es/general

Contratantes designadas con respecto a las cuales se solicita la renovación y el motivo del pago.

4.6 EXTINCIÓN DE LAS MARCAS

Entendamos que la se conoce por extinción a la desaparición de los efectos de una relación jurídica o un derecho. Debe entenderse que es la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para uso exclusivo del mismo; anteriormente en la ley existía la figura de la extinción de las marcas por no haber sido utilizadas²⁷, pero se proveía al mismo tiempo un procedimiento de renovación o revalidación especial por no haberse usado, por lo tanto la autoridad para declarar la extinción de una marca era por falta de uso o porque no fue objeto de procedimientos especial de una renovación. Cabe mencionar que otra forma de que se pude extinguir una marca es cuando no se hace uso de ella pero dentro del territorio nacional, tal como fue registrada²⁸, los efectos primordiales de extinción de un registro marcario son la pérdida o la desaparición del derecho que tuvo el titular de un registro marcario para usar en forma exclusiva un signo distintivo reconocido.

Nos apoyaremos en la tesis que a continuación mencionamos:

Tesis Semanario Segunda Sala Volumen CXIV, Tercera Parte Pag.57
Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS, RENOVACIÓN ESPECIAL DE LAS.

Los artículos 156, 204 y 171 de la Ley de la Propiedad Industrial, dicen a la letra: "Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro, a menos que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta ley". "El registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de 5 años

²⁷ Op.cit. p.215

²⁸ Op.cit. p 214

consecutivos, salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el artículo 171 de esta ley". "La solicitud de renovación por falta de uso, a que se refiere el artículo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la secretaría antes de que concluya el periodo de 5 años, desde el día en que se suspende la explotación. Esta renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causen, serán sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas". Como se advierte de lo anterior, la renovación especial invalida el tiempo transcurrido de desuso de las marcas, siempre que no se haya consumado el lapso de 5 años, pues la ley no le otorga efectos retroactivos. En consecuencia, tiene la eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaría de Industria y Comercio, supuesto que explícitamente se consigna que esa renovación es "para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado". De manera que, inutilizándose el tiempo de desuso ocurrido con anterioridad, como si nunca hubiera transcurrido, resulta indudable que jurídicamente el mismo ya no puede formar parte del nuevo cómputo para establecer la extinción del registro de la marca por falta de explotación, por lo cual resulta inadmisibles interpretar el artículo 171 de la ley en consulta en el sentido de que la suspensión a que se refiere indica cesación de un uso ya iniciado, pues en nuestro idioma "suspender" es no sólo detener una acción u obra, sino también definir tal acción u obra y "diferir" es retardar la ejecución de una cosa, lo mismo que suspender tal ejecución. Consiguientemente, la suspensión a que se refiere el artículo 171 comprende lo mismo la detención de una explotación o uso ya iniciado, como el diferimiento o postergamiento de ese uso o explotación, lo que se corrobora con el mismo texto del precepto que nos ocupa al referirse a "una marca que no se haya explotado", así como el artículo 96 de la misma ley en consulta que tan claro como terminante se refiere al "que esté usando" o "quiera usar una marca", sin que dicha disposición legal fije término alguno para que en el segundo supuesto tenga principio el uso.

Volumen CIX, página 22. Amparo en revisión 330/66. Chas Pfizer and Company Inc. 6 de julio de 1966. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 22. Amparo en revisión 1600/66. Cervecería Modelo, S. A. 14 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.

Volumen CIX, página 22. Amparo en revisión 804/66. N. B. Phillips Gloeilampenfabriecken. 15 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 22. Amparo en revisión 8366/65. Unilever-Limited. 24 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 22. Amparo en revisión 1598/66. Cervecería Modelo, S. A. 29 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Esta tesis se publicó con el número 1054, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Parte HO, página 830, con rubro "MARCAS, RENOVACIÓN ESPECIAL DE LAS. CONSERVA SU VIGENCIA ANUAL.".

Esta tesis habla sobre que una forma que se extinga una marca es por el desuso consecutivo de 5 años a menos que se realice un renovación de tipo espacial, sin embargo durante este tiempo que no se haga ningún trámite quedara suspendida dicha marca. Otro ejemplo la citada jurisprudencia con la tesis siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época 807518 1 de 1 Segunda Sala Volumen CXIV, Tercera PartePag.59 Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. SU EXTINCIÓN POR FALTA DE USO COMPETE DECLARARLA AL TITULAR DEL RAMO O AL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA SUSTITUIRLO.

El director general de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria y Comercio no está autorizado para acordar y resolver en definitiva las solicitudes de renovación especial, por falta de uso, con el objeto de conservar la vigencia de

una marca en los términos del acuerdo de fecha 8 de enero de 1965 del secretario del ramo, sino que, conforme a los artículos 169, 229, 232 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial, es preciso que se siga el procedimiento administrativo del caso, y que la secretaría citada resuelva en definitiva lo procedente. Sin embargo, si el director general de la Propiedad Industrial emite un acuerdo diciendo a un solicitante que "no es posible acceder" a su petición de renovar especialmente su marca, en razón a que "no ha hecho uso de ella desde el año de 1955", esto entraña, no un simple acuerdo de trámite, sino, obviamente, la decisión que trae como consecuencia la extinción del derecho marcario derivado del registro de la marca; lo cual constituye una decisión definitiva que la propia secretaría reconoce como tal, si afirma que, por haberse excedido el peticionario "en el término para solicitar la renovación especial de su marca", esto le "impedía concederla", facultad decisoria que no tiene conforme al acuerdo del secretario del ramo de 8 de enero de 1965, por lo que, siendo el acuerdo una decisión definitiva del director general de la Propiedad Industrial, procede contra ella el juicio de amparo.

Volumen CVI, página 54. Amparo en revisión 8883/65. The Dietine Company. 13 de abril de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen CVI, página 54. Amparo en revisión 995/65. The Procter and Gamble Company. 13 de abril de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 34. Amparo en revisión 2074/66. Johnson and Johnson. 4 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen CIX, página 34. Amparo en revisión 8879/65. Owens Illinois Glass Company. 6 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CX, página 32. Amparo en revisión 2765/66. Johnson and Johnson. 1 de agosto de 1966. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Esta tesis también aparece publicada con el número 96, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, Materia Administrativa, página 66.

Menciona dicha tesis sobre el hecho de que pasado mucho tiempo sobre la explotación y uso de una marca y se desea volver a utilizarla la autoridad que en este caso es el Instituto de la Propiedad Industrial podrá extinguir la marca debido a lo excedido de su tiempo que no se renovó.

4.7 CADUCIDAD DE LAS MARCAS

La caducidad de un registro marcario alega que determinada renovación no reunió los requisitos que en su momento preveía un ordenamiento abrogado, un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años²⁹ consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años.

La patente caduca si vencido el plazo de tres años contados desde la fecha de su expedición, transcurre más de un año sin que el titular de la misma inicie la explotación, si en ese lapso no se hubieran solicitado licencias obligatorias y que al actualizarse esa hipótesis de caducidad, las invenciones que amparan caerán de pleno derecho bajo el dominio público. El registro caducará en los siguientes casos:

- I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley,
- II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

La caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, se puede presentar por dos motivos: 1) Por falta de renovación de una marca; y 2) Por la falta de uso continuo en un término de tres años contados a partir de la fecha en que se solicitó

²⁹ Artículo 152, Capítulo VII, De la Nulidad, Caducidad y Cancelación del Registro, Ley de la Propiedad Industrial, D.O.F

En el primer motivo la caducidad se da por ministerio de ley, es decir pasados los diez años de vigencia contados a partir de que se solicitó el registro de la marca si no se renovó el registro se pierde, aunque no siempre es de manera automática, en ocasiones por efectividad hay que solicitarlo en el término para renovar una marca es de seis meses antes o seis meses después de cumplidos los diez años. En el segundo motivo de caducidad partiendo desde el principio de que el Registro de una marca no es otra cosa sino el reconocimiento del Estado a un derecho exclusivo sobre un signo distintivo, este derecho se mantiene con el uso continuo de la marca, si no se usa de manera continua entonces se deben tomar las medidas pertinentes para evitar que un tercero solicite la caducidad del registro de marca.

Se procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud. Si hablamos de efectos que tiene la caducidad serían la extinción de del registro, la cesación de los derechos y también la cesación de los efectos contra terceros. Al respecto de este tema se mencionaran las tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual hace referencia a lo siguiente:

Tesis: I.1o.A.79 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007756 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 24 de octubre de 2014 09:35 h Ubicada en publicación semanal TESIS AISLADAS (Tesis Aislada (Administrativa))

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO DE UNA MARCA A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL TITULAR QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN ES APTO PARA EVITARLA.

Uno de los principios que rige en el derecho de la propiedad industrial es el de uso obligatorio de la marca registrada, conforme al cual, la conservación del derecho exclusivo a su explotación está condicionada a su uso, pues de este modo se evita que ese derecho permanezca inútil y, por ende, se propicia que la exclusividad que deriva de la titularidad de una marca genere un provecho a quien la ostenta. Dicho principio está recogido, entre otros, en los artículos 130, 141 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, de cuya interpretación sistemática se sigue que, para preservar la vigencia de la marca y evitar su caducidad, no debe dejar de usarse en los tres años consecutivos anteriores al en que se haya elevado por parte interesada la solicitud de declaración administrativa de caducidad, ya sea que el uso haya sido por el propio titular, o bien, por persona distinta que cuente con autorización para ese fin. Es decir, el aspecto que cobra relevancia para verificar la caducidad de una marca es su uso real y efectivo para la comercialización de los productos o prestación de los servicios que distingue, incluso, a través de persona autorizada distinta de su titular. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 416/2014. Fintegra, S.A. de C.V. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

En este criterio se establece que para preservar la vigencia de una marca no debe dejarse de usar por tres años consecutivos anteriores, porque de ser así se declararían administrativamente la caducidad. Pero con la siguiente tesis nos permite entender el tema con el siguiente:

Tesis: 2a./J. 39/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000251 3 de 11 Segunda Sala Libro V, Febrero de 2012, Tomo Pag. 1244 Jurisprudencia (Administrativa)

MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO.

Conforme a los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte, lo que debe entenderse se refiere a toda persona que sea titular de un interés jurídico, por lo que necesariamente excluye a quienes únicamente tienen un interés de hecho. Por tanto, el interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo per se, sino que comprende también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca; de ahí que dicha solicitud constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad mencionada.

La caducidad de una marca no necesariamente debe ser solicitada por quien tenga la titularidad, esta puede ser a petición de quien tenga el interés jurídico.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

5.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA

El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio³⁰, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

³⁰ Artículo 188, Capítulo II, Del Procedimiento de Declaración Administrativa, Ley de la Propiedad Industrial.
D.O.F

IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.

La ley es muy explícita para enumerar las causales de la cancelación de una marca por consiguiente las tesis que a continuación presentamos dice lo siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 322931 1 de 1
Segunda Sala Tomo CII Pág. 1831 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS, CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE.

De la circunstancia de que la Ley de la Propiedad Industrial reconozca a la Secretaría de la Economía Nacional, facultad para nulificar una marca ya registrada, no se puede inferir, jurídicamente, que pueda dicha secretaría hacerlo, sin seguir el procedimiento marcado por la ley. Amparo administrativo en revisión 8324/48. Internacional Licorera, S. de R. L. de C. V. 2 de diciembre de 1949. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Toda cancelación de registro de marca deberá ser llevada a cabo mediante el procedimiento establecido por la ley. Existe otra tesis al cual hago referencia es el perfecto ejemplo criterio que tenemos en nuestro país, el cual nos da a conocer lo siguiente:

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 256572 1 de 1

Tribunales COLEGIADOS de Circuito Volumen 36, Sexta Parte Pag. 29 Tesis Aislada (Administrativa)

MARCAS, CANCELACIÓN DE. ARBITRIO Y FACULTADES DISCRECIONALES

El artículo 166, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que la Secretaría de la Economía Nacional (ahora de Industria y Comercio) "de oficio o a petición de parte y oyendo previamente a los interesados", "podrá" cancelar la INSCRIPCIÓN de un usuario registrado de una marca, en los casos que prevé. Ahora bien, es claro que cuando la autoridad actúa a petición de parte, y abre un procedimiento que se sigue en forma de juicio, para decidir sobre la cancelación de que se trata, no está usando de facultades discrecionales, porque satisfecha la hipótesis de cancelación alegada por la parte actora en ese procedimiento, dicha autoridad estará obligada a decretar la cancelación, o sea que en estos casos la autoridad tendrá un arbitrio semejante al judicial, pero no facultades discrecionales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión RA-2784/71. Rinbros, S. A. 13 de diciembre de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Para solicitar la cancelación de una marca esta podrá ser de oficio o a petición de parte escuchando con anterioridad a los que tienen el interés jurídico pero solo en los casos que la misma ley establece.

5.2 DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Las infracciones administrativas, se establecen cuando se realizan actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esa ley regula, debe entenderse que la conducta que se estime infractora, pues estamos ante un verdadero procedimiento administrativo en donde todos los requisitos están concentrados, precisamente para lograr el propósito final a todas las marcas, que consisten en impedir la confusión de los productos que ampare.

Así un signo o denominación para que sea admitido como marca, se requiere que sea disponible, para que un tercero no haya adquirido derechos sobre la misma. La ley de la propiedad Industrial previene lo siguiente:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

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

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo

usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

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

- a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

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

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los

que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de la Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan

al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

XXVII. Cuando el titular de la patente o su licenciataria, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción;

XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, en términos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley;

XXIX. No proporcionar información, sin causa justificada, y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203, y

XXX. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

En todos los puestos que establece la ley para la imposición de una sanción, es importante recalcar los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece como los siguientes:

Tesis: 1a. LXII/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000689 1 de 1 Primera Sala Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1 Pág. 88 Tesis Aislada (Administrativa)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2019, PUEDE APLICARSE TANTO EN EL SECTOR DE DONDE SURGIÓ EL DESACUERDO, COMO EN SECTORES DIVERSOS, SEGÚN LO ESTIME LA PARTE RECLAMANTE.

El Capítulo XX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece un procedimiento para solucionar controversias QUE opera únicamente

entre Estados parte, el cual tiene por objeto garantizar el cumplimiento del Tratado, sustentándose en el principio de cooperación contenido en su artículo 2003, QUE prevé: "Las partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este Tratado y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento.". Así, en sus artículos 2008 a 2018 prevé dicho procedimiento en cuatro etapas fundamentales: a) consultiva, en la que se pretende resolver la controversia con base en una negociación de buena fe entre las partes; b) reunión de la Comisión de Libre Comercio; esta etapa también es consultiva pero se lleva a cabo a partir de la solicitud de una de las partes consultantes para que se reúna la Comisión; c) procedimiento arbitral; si no hay solución las partes pueden solicitar a la Comisión que establezca un panel arbitral; y, d) suspensión de beneficios ante el incumplimiento de una de las partes. En esta última etapa, el artículo 2019 del mismo ordenamiento establece que con motivo de un desacuerdo comercial, la parte reclamante podrá suspender la aplicación, a favor de la parte demandada, de los beneficios de efecto equivalente al motivo de la controversia, hasta que alcancen un acuerdo sobre la resolución de ese conflicto comercial. Esto es, la suspensión de beneficios es una contramedida pactada en el Tratado, que se aplica una vez que el panel ha resuelto en su informe final el incumplimiento y las partes contendientes no convienen en la solución de la controversia. Asimismo, establece que la parte reclamante procurará primero suspender los beneficios dentro del mismo sector o sectores afectados por la medida, por otro asunto que el panel haya considerado incompatible con las obligaciones del Tratado, o que haya sido causa de anulación o menoscabo en el sentido del Anexo 2004, pero si se considera que no es factible ni eficaz suspender beneficios en el mismo sector o sectores, podrá suspender beneficios en otros. De ahí que el TLCAN prevé la posibilidad de que las medidas tendientes a compensar el incumplimiento por un país contratante, no necesariamente deben aplicarse primero en el mismo sector de donde surgió el desacuerdo comercial, sino que puede hacerse en otros sectores, cuando así lo estime oportuno el país reclamante.

Amparo en REVISIÓN 668/2011. La Madrileña, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Hacemos mención en esta tesis de la suspensión de los beneficios que se puedan obtener a razón de una controversia sin importar el sector comercial donde esta se origine, mientras que sigan formando parte del tratado. Se ha hecho mención de varios criterios por parte de nuestro supremo tribunal ya que es necesario la fijación de una directriz de una autoridad pues estipula lo siguiente:

Tesis: 1a. LXXX/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 188995 1 de 1 Primera Sala Tomo XIV, Agosto de 2001 Pág. 183 Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ARTÍCULOS 213, 214, FRACCIÓN I, 215 Y 217 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA INVESTIGACIÓN DE LAS CITADAS INFRACCIONES Y EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA A DICHA INVESTIGACIÓN, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si se toma en consideración, por un lado, que la garantía de libertad de trabajo que consiste en el derecho que tiene una persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo lícita, se transgrede cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien, cuando a través del establecimiento de determinados requisitos o condiciones se le prohíbe su ejercicio y, por otro, que la regulación en una ley de las actividades a las que se refiere el mencionado precepto constitucional no puede considerarse que constituya una transgresión a dicha garantía, pues en términos del propio texto constitucional existe esa posibilidad, con el objeto de que el ejercicio ilimitado de la señalada libertad no lesione el interés general ni el de

los particulares, resulta inconcuso que los artículos 213, 214, fracción I, 215 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, no transgreden la referida garantía. Ello es así, porque con las hipótesis legales de carácter general y abstracto que en los referidos numerales se contienen, relativas a las actividades que se consideran como infracciones administrativas, a la imposición de una sanción administrativa (multa), a la forma de efectuar la investigación de las citadas infracciones y al establecimiento del momento en que debe dictarse la resolución correspondiente a dicha investigación, no se priva al gobernado de su libertad de trabajo, pues sólo se regula el uso de marcas en aquellas personas que opten por dedicarse a alguna actividad relacionada con tal uso.

Amparo en revisión 2183/99. Mauricio Ramón Cantú Barajas. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Esta tesis es muy clara en el sentido de imponer una sanción por haber en algún supuesto establecido en la ley y otra, que a consecuencia de esta infracción de tipo administrativa, no se le deje laborar a quien hace la explotación y uso de la marca.

CAPÍTULO VI

FUNCIONALIDAD DE LA GARANTÍA

6.1 DEFINICIÓN

El acto de afectar lo estipulado entre las partes, la cosa con la que se asegura el cumplimiento de lo pactado. Responsabilidad que asume una persona de asegurar a otra el disfrute de algo.³¹

6.1.1 TIPOS DE GARANTÍA

En un principio general establecido en casi todos los ordenamientos el que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con sus con todos sus bienes, denominándose como garantía a cualquier medida o modo especial de asegurar un crédito. Existe un tipo de garantías que se llama personales pues el patrimonio adicional a la obligación se le atribuye a una persona³². Y la otra clase de garantía son la reales; pues están en función a bienes específicos y concretos que refuerzas la posición de jurídica del acreedor. Las garantías personales tienen su origen en la institucionalización y nacimiento de nuevos negocios en los que se

³¹ Escriche Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Librería de Rosa, Bouret y C, 1851, París, p.732.

³² Arce Gargollo Javier, Revista de Derecho Privado. Mc Graw Hill, Año 6, Número 18, septiembre – diciembre 1995, México, p. 44

cuestionan el principio de accesoriedad y subsidiariedad de la fianza tradicional³³; algunas de las garantías personales son las siguientes:

- a) La fianza de empresa que es el contrato de fianza que se celebra en forma habitual, profesional y a título oneroso las sociedades anónimas llamadas instituciones de fianzas.
- b) El aval bancario en el que las instituciones de crédito se obligan a otorgar su aval para garantizar pagares, que suscribe un cliente para un tercero beneficiario.
- c) El contrato de seguro es aquel que tiene como fin responder de la ejecución o cumplimiento de determinado contrato.
- d) La garantía independiente que la solicita una parte que se llama oferente a un garante que generalmente es una institución bancaria o financiera que pague una suma determinada de dinero a un beneficiario con el solo requerimiento escrito.

Las garantías reales que regulan tradicionalmente los ordenamientos jurídicos son los siguientes: son la hipoteca y prenda. Las codificaciones del siglo XIX reserva la prenda para los bienes muebles y la hipoteca para los bienes inmuebles; en el caso de la prenda la posesión del bien dado en garantía la tiene el acreedor y la hipoteca la posesión la tiene el deudor o garante. Sin embargo el criterio utilizado en México se entiende por prenda al criterio de posesión ya que existen hipotecas sobre bienes muebles como embarcaciones, aeronaves y bienes que integren la unidad de una empresa. Existen otros medios de garantía que están limitados a operaciones específicas y solo son aplicables a ciertos negocios y como medio de aseguramiento a determinados créditos. Una de ellas es el mandato irrevocable el cual se utiliza como condición de un contrato bilateral o medio para cumplir una obligación contraída.

También existe el derecho a la retención es una garantía en la que el acreedor tenga un medio alternativo que garantice el cumplimiento de ciertos derechos.

³³ Ibídem p. 45

La clase de operaciones que dan origen a garantías prendarias, especialmente sobre marcas son sesiones de marca que queda un saldo pendiente del precio que se garantiza con la misma marca o de algunas operaciones donde hay adeudos a bancos. Sin embargo en la actualidad no es muy usual la prenda sobre las marcas o patentes. Los derechos de propiedad Industrial tienen el carácter de bienes muebles y por tanto la garantía que recae sobre de ellos es la prendaria, y para que esta se otorgue a las marcas o patentes es necesario que la constituya el titular de ellas, y que esta a su vez no se encuentre sujeta a ningún procedimiento administrativo ya sea de nulidad, caducidad, infracción o delito ante el IMPI. La patente tiene que estar vigente, para que el acreedor prendario le corresponda los actos necesarios para la conservación de los bienes objetos de garantía como el pago de derechos para conservar la vigencia. En caso de adjudicación o remate este se inscribe ante el mencionado instituto.

6.1.2 PROCESO DE FUNCIONALIDAD DE LA GARANTÍA

El acto administrativo requiere normalmente para su formación estará precedido por una serie de formalidades y otros actos constituyen una garantía de que la resolución que se dicta no se de un modo arbitrario, sino de acuerdo a normas legales.

La legislación de diversos países se han visto en la necesidad de establecer un control jurisdiccional de los actos de la Administración, considerando que debe haber órganos diferentes, dotados de procedimientos que pueden juzgar, decidir junto con la autoridad respecto de las controversias que se susciten entre particulares y la administración. El establecimiento de un control jurisdiccional da nacimiento a un procedimiento contencioso administrativo.³⁴

La protección de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos, cualesquiera que fueren sus propietarios, acordada imperativamente, ya implique

³⁴ Op Cit p 254, 255

cualquier desposesión de un derecho o de un interés patrimonial, conlleva la obligación de indemnizar.

Cuando se constituye una garantía procesal, se toma como base la norma procesal que permite incluir en un contrato o en este caso en proceso sumario cualquier medida cautelar que aparezca como idónea para proteger el objeto de un pleito y asegure la ejecución específica de la sentencia correspondiente, y que no esté regulada especialmente por la ley, cabe instrumentar variedad de fórmulas garantizadoras: secuestro de bienes, prohibición de mejorar en bolsa títulos-valores, prohibiciones de enajenar la cosa litigiosa entre otros por mencionar. Los juicios vía sumaria³⁵ que proceden cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal pero también en los casos siguientes:

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

- I. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;
- II. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;
- III. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales
- IV. Las recaídas a un recurso administrativo,

Dando el seguimiento al tema nos encontramos con jurisprudencias en las cuales mencionan lo siguiente:

³⁵ 11 Artículo 58.1 CAPÍTULO XI, Del Juicio en la Vía Sumaria, Ley de Procedimientos Contencioso Administrativo, Ed.Pub.D.O.F

Tesis: 1a. LVI/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005634 1 de 1 Primera Sala libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Pag. 671 Tesis Aislada (Constitucional)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN VÍA SUMARIA. LOS ARTÍCULOS 58-1 y 58-2, FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y TUTELA JURISDICCIONAL, RESPECTO A LAS DISTINTAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.

Conforme a las reglas de procedimiento establecidas en las normas invocadas y atendiendo al lenguaje empleado por el creador de la norma, es posible advertir que para conocer la procedencia del juicio de nulidad en la vía sumaria no se requiere realizar ningún juicio de valor complejo para entender el alcance de la voluntad del legislador, pues con toda claridad se prevé que el juicio contencioso administrativo en vía sumaria procede por razón de cuantía tratándose de resoluciones: (i) dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; (ii) que sólo impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; (iii) exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe referido por el propio legislador; (iv) requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla; y (v) recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última no exceda la suma señalada en el precepto. Del mismo modo, se prevé que ese juicio resulta procedente cuando se impugnen resoluciones definitivas emitidas en contravención a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin la exigencia de la cuantía del asunto; hipótesis que debe aplicarse en concordancia con el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que la demanda presentada en la vía sumaria debe tramitarse a pesar de que se haya ejercido la acción fuera del plazo de

quince días. Finalmente, se establecen con toda precisión las reglas de observancia obligatoria para determinar el monto del asunto, al referir que para ese efecto debe tomarse en cuenta el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones; y que cuando en un solo acto se haya emitido más de una resolución, no es posible acumular el monto de cada una de ellas para determinar la procedencia de la vía sumaria. En esas condiciones, los artículos 58-1 y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no infringen los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y tutela jurisdiccional previstos en los artículos 14, 16 y 17, párrafo segundo, de la Constitución General, respecto a las distintas hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo en vía sumaria.

Amparo directo en revisión 1076/2013. International Corporate and Cargo Services, S.A. de C.V. 5 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Se menciona que el hecho que se te señale alguna garantía o fianza durante algún proceso administrativo no se viola ningún derecho sobre la legalidad.

Otro criterio que se quiere tomar en el emitido por la suprema corte de justicia de la nación siendo el siguiente:

Época: Novena Época Registro: 183066 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: VI.3o.A.158 A Página: 1004

EMBARGO EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO OBLIGAR A QUE SE PRACTIQUE SIEMPRE EN PRESENCIA DE TESTIGOS, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El artículo 155 del Código Fiscal de la Federación dispone que la persona con quien se entienda la diligencia de embargo tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar; que podrá designar dos testigos y que si no lo hiciera o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. Este precepto no es violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por no obligar a que el embargo se practique siempre en presencia de testigos, toda vez que esta exigencia se da únicamente en el caso de cateos y visitas domiciliarias, por la trascendencia que tienen ambas diligencias y porque no están vinculadas con algún procedimiento administrativo o judicial del que ya tenga conocimiento el particular. En efecto, el cateo se practica por una orden de la autoridad judicial y en éste se buscan objetos o personas específicos vinculados con algún ilícito; en la visita domiciliaria se cerciora la autoridad administrativa o fiscal que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como las leyes respectivas, y se lleva a cabo para exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. En ambos casos, el particular no tiene conocimiento previo de que se practicarán esas diligencias. Ahora bien, aunque en el embargo se sustraen bienes propiedad del particular, media un requerimiento de pago de un crédito fiscal válido y del que ya tiene conocimiento el contribuyente, de tal manera que se deja únicamente a su arbitrio el que comparezcan dos testigos por él nombrados en esa diligencia, y ante su negativa no hay impedimento constitucional ni legal para ejecutar el embargo, porque el gobernado conoce del adeudo a su cargo y además ha decidido no liquidarlo. Por tanto, al no estar reconocida como garantía individual el que en la diligencia de embargo necesariamente deban de estar presentes dos testigos es que no se estima violatorio del artículo 16 constitucional lo dispuesto por el diverso artículo 155 del código tributario federal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 232/2003. Urbanizadora Delca y Asociados, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretaria: Deyanira Martínez Contreras. Véase: Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 625, tesis II.1o.P.A.21 A, de rubro: "EMBARGO EN MATERIA FISCAL, FALTA DE NOMBRAMIENTO DE TESTIGOS DURANTE LA DILIGENCIA DE. EL EJECUTOR NO ESTÁ OBLIGADO A DESIGNARLOS." Nota: Por ejecutoria de fecha 26 de noviembre de 2008, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 168/2008-SS en que participó el presente criterio.

Se hace mención a las medidas precautorias como el embargo de bienes que es legal trabarlos, por lo tanto sería también apegado a la el imponer una garantía para que se prosiga un proceso administrativo ya que fiscalmente se prevee.

Respecto de las garantías en materia fiscal se entiende como la certeza que el importe del crédito que va a ser liquidado, evitándose que se encuentre en estado de insolvencia,³⁶ evitando que cuando termine la controversia o el plazo otorgado el pago del mismo. Una garantía procede cuanto se solicite la suspensión de un procedimiento administrativo de ejecución, cuando se solicite una prórroga para el pago de los créditos fiscales sean cubiertos parcialmente.³⁷ Estas mismas garantías se hacen de las formas siguientes:

- Depósitos de dinero en instituciones de crédito autorizadas,
- Prenda o hipoteca
- Fianza otorgada por institución autorizada,
- Obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y solvencia,
- Embargo en la vía administrativa.
- Títulos de valor o cartera de créditos

Por disposición expresa del Código Fiscal de la Federación no se ejecutan actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, este tendrá la obligación de comunicar por escrito la garantía a

³⁶ Fernández Martínez Refugio de Jesús, Derecho Fiscal, Ed. Mac Graw Hill, 1998, México. p. 375

³⁷ Op.cit. p. 375

la autoridad. En este capítulo también nos apoyamos en la jurisprudencia por parte la Suprema corte de Justicia de la Nación el cual dice el criterio siguiente:

Tribunales Colegiados de Circuito Tomo I, Junio de 1995 Pág. 413 Tesis Aislada (Administrativa)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INCONSTITUCIONALIDAD DE SU ARTÍCULO 76, FRACCION III, VIGENTE EN EL AÑO DE 1988.

El artículo 22 de la Constitución General de la República, proscribire la imposición excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe entenderse la acepción gramatical del término "excesiva" y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas aquellas sanciones pecuniarias QUE rebasen el límite de lo ordinario o razonable; estén en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió si éste es el caso; que resulten desproporcionados con el monto del negocio; y por último que estén en desproporción con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico, si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones, es, además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad económica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratándose de sociedades o empresas, pues acabarían con fuentes de empleo y se dejarían de percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es evidente que la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas y por tanto excesivas que contraríen la disposición constitucional comentada, es otorgándole a la AUTORIDAD pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito en los términos ya anotados, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, y además para imponer las sanciones que consideren justas dentro de un término mínimo y un máximo,

necesariamente habrá de concluir que todas aquellas leyes o preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente y a menos, claro está, que la multa autorizada sea indiscutiblemente mínima como las contempladas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en tratándose de personas morales, riñen DIRECTAMENTE con la garantía consagrada en el artículo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tales condiciones, si el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año de 1988), en que se apoyó la Sala Fiscal responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad quejosa, que autoriza la imposición de una multa fija, por la cantidad de tres mil quinientos cuarenta pesos, equivalente al ciento cincuenta por ciento del impuesto que omitió pagar, debe concluirse entonces que el referido artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa acorde con los extremos de que se trata y por ende, con el mandato contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo DIRECTO 159/95. Grupo Electrón, S. A. de C. V. 19 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: Eduardo Ochoa Torres.

El criterio de la Suprema Corte es muy claro en cuanto las imposiciones de las garantías ya que estas nunca podrán ser excesivas de tal forma que afecte el patrimonio del afectado ya que el monto económico no debe ser mayor a las percepciones que se tengan.

Se hace mención al siguiente criterio por parte de nuestros tribunales que a continuación es la siguiente:

Tesis: I.13o.A.2 A (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005687 4 de 215 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III Pag. 2449 Tesis Aislada (Administrativa)

*JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA.
INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA*

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE PREVÉ SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.

La procedencia del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria por razón de la cuantía, se rige por el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que establece, como regla general, la siguiente: "... Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía." y, como excepción a esa regla prevé que cuando se impugnen resoluciones en las que las autoridades fiscales fijen créditos fiscales federales en cantidad líquida, en las que exijan el pago de éstos o aquellas que resuelvan recursos administrativos sobre esos conceptos: "sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones.". Sin embargo, al no establecer ese precepto qué debe entenderse por "un mismo acto", ni precisarse el concepto de "resolución", a fin de definir el alcance de la regla general y su excepción, debe tomarse en cuenta que el acto administrativo es la declaración concreta de voluntad de un órgano de la administración en el ejercicio de su potestad administrativa, que produce un orden jurídico para un caso individual y, a diferencia de éste, una resolución es la decisión que dicta una persona investida de autoridad en el ejercicio de sus funciones, sobre un asunto o negocio de su competencia, de carácter imperativo, cuya validez se precisa en la esfera propia del órgano del Estado del cual emana y, por su propia sustancia, implica el poder de decidir, mandar, fallar u ordenar, que se manifiesta en "un acto de autoridad" como expresión general o particular de la actividad administrativa, lo que lleva a estimar que el acto administrativo, como declaración concreta de voluntad de las autoridades, es el continente, y la resolución, como decisión que se toma en ese acto, es el contenido, que puede expresarse en una, dos o más decisiones, por lo que el penúltimo párrafo del artículo citado debe interpretarse en el sentido de que un solo acto administrativo expresado en un documento u oficio puede contener una, dos o más resoluciones o decisiones sobre un asunto o negocio competencia de la autoridad emisora. De ahí que, si en el juicio contencioso administrativo se impugna un solo acto que contenga dos o más decisiones en las que se fije en cantidad líquida más de un

crédito fiscal; se exija el pago de éste; se impongan dos o más multas o sanciones, pecuniarias o restitutorias, por infracción a las normas administrativas federales; se requiera el pago de dos o más obligaciones garantizadas en una póliza de fianza o de dos o más garantías que hubieren sido otorgadas en favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de entidades paraestatales de aquélla o recaigan a recursos administrativos, para la fijación de la cuantía de los asuntos, con el objeto de determinar la procedencia del juicio en la vía sumaria, de acuerdo con la regla general, debe considerarse en lo individual, sin acumularse cada una de las resoluciones o decisiones tomadas en el acto administrativo impugnado, expresado en un solo documento u oficio y, en el supuesto de excepción, en el cual se impugnen resoluciones en las que las autoridades fiscales fijan dos o más créditos fiscales federales en cantidad líquida, exijan el pago de éstos o resuelvan recursos administrativos sobre esos conceptos, para la consideración individual, sin acumulación, de cada una de las resoluciones tomadas en un solo acto, "sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones."

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 731/2013. Central de Gas Chihuahua, S.A. de C.V. 27 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licon. Secretario: Ramón Alberto Montes Gómez.

Amparo directo 470/2013. Gas Continental del Pacífico, S.A. de C.V. 27 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Cristina Hernández Hernández.

En este criterio por parte de nuestra autoridad establece que al comenzar juicio contencioso administrativo o acto administrativo ante una autoridad este se debe garantizar mediante una cuantía a favor de la autoridad, con el objeto de determine la procedencia del juicio.

Tesis: II.A.16 A Año: 1998 Instancia: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Materia ADMINISTRATIVA Tipo: Tesis Aislada Epoca: NOVENA ÉPOCA

El artículo 22 de la Constitución General de la República, proscribire la imposición excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe entenderse la acepción gramatical del término "excesiva" y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario o razonable; estén en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió si éste es el caso; que resulten desproporcionados con el monto del negocio; y por último que estén en desproporción con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico, si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones, es, además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad económica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratándose de sociedades o empresas, pues acabaría con fuentes de empleo y se dejarían de percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es evidente que la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas y por tanto excesivas que contraríen la disposición constitucional comentada, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito en los términos ya anotados, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, y además para imponer las sanciones que consideren justas dentro de un término mínimo y un máximo, necesariamente habrá de concluir que todas aquellas leyes o preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente y a menos, claro está, que la multa autorizada sea indiscutiblemente mínima como las contempladas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en tratándose de personas morales, riñen directamente con la garantía consagrada en el artículo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tales condiciones, si el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año de 1988), en que se apoyó la Sala Fiscal responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad quejosa, que autoriza la imposición de una multa fija, por la

cantidad de tres mil quinientos cuarenta pesos, equivalente al ciento cincuenta por ciento del impuesto que omitió pagar, debe concluirse entonces que el referido artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa acorde con los extremos de que se trata y por ende, con el mandato contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 159/95. Grupo Electrón, S. A. de C. V. 19 de abril de 1995. Unanimidad de votos
Ponente: Arturo Barocio Villalobos.

Concluyo el razonamiento de dicha tesis en la cual la autoridad muestra el criterio de la imposición de una garantía en materia fiscal no podrá ser mayor al patrimonio y condiciones económicas que tenga en su caso el infractor.

CAPÍTULO VII
PROPUESTA DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 199 BIS A LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

En nuestro estudio de trabajo al analizar la ley de Propiedad Industrial menciona solo medidas cautelares poco efectivas, puesto que ninguna de ellas nos ayuda a que los procedimientos sean prevés, además de que la aplicación de dichas medidas no se les da un seguimiento oportuno, conllevando a una afectación patrimonial por no hacer el uso y/o explotación de una marca durante tiempo que se encuentre bajo procedimientos cautelares señalados en la ley. Citando el siguiente artículo:

Artículo 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;
- II.- Ordenar se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y

similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio. Después de desarrollar toda esta investigación lo que propone en esta tesis, que agregue dentro del artículo 199 bis fracción VII dentro del apartado de los procedimientos administrativos, en la cual el artículo sea muy claro en la imposición de una garantía en caso de existir una controversia de tipo administrativa, para que a su vez garantice el seguimiento de los procedimientos, para que los que formen no pierdan interés jurídico y durante el mismo proceso no se vea mermada la economía de la parte a quien se pretende hacerle ejercer acción pues hace uso indebido de los derechos que le corresponde a un tercero ya que es el titular de la marca.

Esta es una proposición a razón de que en materia de derecho administrativo prevé en el sector fiscal una garantía del interés fiscal, también si se habla de un sector seguridad social, sin dejar mencionar la aduanera estas si constituyen garantías para un proceso en el cual, son aplicable de distintas maneras si estas ramas que son parte del derecho administrativo porque no constituir garantías cuando estamos hablando de Ley de Propiedad Industrial en cuanto a juicios sumarios, pues que si los procedimientos de visitas domiciliarias, elaboración de actas son similares a la de un Proceso Fiscal porque no constituir una garantía, cuando estemos dentro de una proceso administrativo entre particulares en el cual lo precede el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, ya el interés también sería público. Ley de Concursos Mercantiles pues su finalidad es la conservación de las empresas y evita el incumpliendo generalizado de las obligaciones de pago entre particulares en esta situación sería lo mismo, ya que garantiza el cumplimiento del proceso entre particulares, para que a su vez la obligaciones y derechos que se deriven se ejerciten en el menor tiempo posible y no afecte en el patrimonio de la empresa o particular que haga uno de explotación de la marca y tengamos como consecuencia que se deje de generar la ganancia.

Si hablamos de derecho comparado en países como Argentina hacen mención en su ley de propiedad industrial el cual fue actualizada desde 1980 menciona en unos de sus artículos que todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca que ya se encuentre registrada este será merecedor a una infracción y cual podrá solicitar las medidas de caución a un juez competente, como el embargo de los objetos; su inventario y descripción; el secuestro de uno de los objetos en infracción. Además que sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial³⁸ para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho. Lo que quiere decir que ya en estos países prevén una

³⁸ <http://www.wipo.int/wipolex/es/text>

sanción en caso que no existir tal responsabilidad por hacer uso indebido de una marca.

En leyes que se aplican como en Brasil únicamente hace mención sobre el registro de marcas como se debe de solicitar además de las condiciones en que las solicitan que en este país menciona que pueden hacer una licencia de uso de la marca conforme al reglamento que manejan e incluso esta licencia de uso se le puede hacer una anotación, el cual plantean el hecho que aceptar o negar la solicitud sobre el uso de la marca. Además es clara en cuanto que toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba en el País, desde por lo menos seis meses, haga uso de una marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de precedencia al registro³⁹. Es decir su registro será admitido por buena fe, mientras que en México no se aplica, así como el derecho de precedencia solamente podrá ser cedido juntamente con el negocio de la empresa, o parte de este, que tenga directa relación con el uso de la marca, por alienación o arrendamiento. Como observamos en caso de llegar algún conflicto por uso de marcas hasta de buena fe ya se encuentran bajo una solución en caso de conflicto. Pues dicha ley ha sido actualizada en 1996.

Sin embargo en países como Chile ya se encuentra aplicando desde el año 2006 el cual, condena a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales, por si maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos, relacionados con aquellos que comprende la marca registrada⁴⁰. El texto es muy claro en imponer una sanción de tipo pecuniario.

Hago la comparación con otros países ya que en sus leyes algunos ya se encuentran aplicando sanciones como pagos de multas para que también se

³⁹ Ídem

⁴⁰ <http://www.wipo.int/wipolex/es/text>

agilicen sus procesos por hacer uso indebido de marcas y en otros países, simplemente no existe tal conflicto por la explotación de la marca pues existe buena fe, pero todas estas leyes al cual le estamos haciendo mención han tenido actualizaciones conforme pasa el tiempo pero en nuestra ley no existe algún mecanismo el cual sea pronto la aplicación de la misma ley afectado a las partes interesadas para la explotación y uso, en beneficio de quien ostente la titularidad de la marca. Por lo tanto propongo adicionar como fracción en dicho artículo quedando de la siguiente forma:

Artículo 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:...

VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la imposición de una garantía, que podrá consistir en:

a) Depósito en dinero

b) fianza otorgada por institución autorizada

c) Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

Al adicionarse al artículo 199 Bis, la fracción VII y sus incisos, se garantiza que en caso de un procedimiento ocioso o imprudente, la parte que se ve privada en la explotación de sus derechos vea resarcido el daño que la suspensión en su producción causarían.

CONCLUSIONES

PRIMERO.- Este trabajo de tesis propone una serie de opciones ante la falta de mecanismos que la misma ley no prevé, las situaciones en las que día a día se dan en cuestión de registro de marcas, aunque es clara, respecto a las obligaciones que contraemos al solicitar la tramitación de la titularidad de una marca; entre ellas se puede mencionar se cubran con los pagos de los aranceles por parte del IMPI, la renovación de la marca y hacer uso y explotación de la misma en el territorio nacional, entre otras por mencionar también contraemos derechos el cual nos da protección y certeza jurídica que esa es la finalidad del registro de una marca.

SEGUNDO.- Al realizar el proceso de tramitación de la marcas se adquieren derechos desde el momento que nos extienden nuestro certificado de titular de la marca. Sin embargo no quiere decir que durante el uso de la marca gocemos de todos los beneficios, ya que es probable que un tercero obtenga alguna ganancia; de existir la situación, la ley cuenta con la protección pero esta no llega a ser pronta y expedita.

TERCERO.- Todos procesos que se llevan ante el IMPI, que en este caso es la autoridad respecto a este ámbito; nos da herramientas de tipo jurídico para

para nuestra defensa, sin embargo son muy tardías y estas afectan de tal manera que dejamos de percibir la totalidad de sus beneficios, por ser titular de la marca.

CUARTO.- Es por eso que se proponen mecanismo jurídicos ya previstos en otras materias del derecho pero que pueden aplicarse en este campo ya que dotaríamos a la autoridad de agilidad en el proceso jurídico pues el solo hecho de entablar un proceso de tipo contencioso administrativo con lleva a pérdidas de tiempo, pues su aplicación no es pronta.

QUINTO.- En materia administrativa varias instituciones que representa la autoridad lo llevan a cabo, y si bien es cierto la similitud de medidas cautelares y sanciones a las que se hacen merecedores, también existe la variante en los delitos. Ya que la autoridad tiene la potestad de retirar mercancía, de hacer arrestos, o en su caso no permitir que laboren. Esto al mismo tiempo da lugar a la violación de garantías individuales en la cual nos protege nuestra constitución mexicana.

SEXTO.- Se mencionó con anterioridad la ley de concursos mercantiles que es interés público ya que su principal objetivo es la conservación de las empresas para evitar el incumplimiento de sus obligaciones de pago; es motivo suficiente para que se proponga en esta tesis el hecho que se constituya una garantía cuando se está dentro de un proceso administrativo afectando a alguna de las partes ya dejo de captar todos beneficios económicos, se deja de percibir toda la ganancia económica, pudiendo recaer en que no cumplir con obligaciones de pago para con otros.

BIBLIOGRAFÍA

Arce Gargollo Javier, Revista de Derecho Privado. Mc Graw Hill, Año 6, Número 18, septiembre – diciembre 1995, México

Castrejón García Eduardo Gabino, Derecho Marcario y de la Propiedad Industrial, Editor Cárdenas Distribuidor, 2da Edición.

Escriche Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Librería de Rosa, Bouret y C, 1851, París.

Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, 3ª ed, México, 1999

Fernández Martínez Refugio de Jesús, Derecho Fiscal, Ed. Mac Graw Hill, 1998, México.

Rangel Medina David, El derecho en México una Visión en Conjunto, Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, México, Ed. 2da. 1991

LEGISGRAFÍA

Código Civil Federal.

Ley Federal de la Propiedad Industrial

Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos

Ley de Concursos Mercantiles

LINKOGRAFÍA

<https://www.scjn.gob.mx/>

<http://www.impi.gob.mx/> guía del usuario

<http://www.wipo.int/madrid/es/> general

<http://www.registro de marcas.com>

<http://www.marcas.com.mx>

<http://www.gestiopolis.com>

<http://www.derechomercantil.Info.2013/06/> derechos-obligaciones-titular-marca.html

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/prq.pdf>

<http://www.leyderecho.org>

<http://www.biblio.juridicas.unam.mx>

<http://www.dominiosinternet.com>

<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com>

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

<http://www.wipo.int/portal/es/>

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/18/dtr/dtr2.pdf>

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/322/13.pdf>