



**INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
POSGRADOS

**“LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO
TRADICIONALES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”**

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Que para obtener el grado de MAESTRA EN DERECHO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Presenta:

Indira Yeliztli Ayala Contreras

Asesor:

Mtro. Esteban Santamaría Hernández

Ciudad de México, a 15 de enero del 2020.



AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y NO ADEUDO EN BIBLIOTECA
MAESTRÍA EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 17 de enero de 2020
INFOTEC-DAIC-GCH-SE0074-2020.

La Gerencia de Capital Humano / Gerencia de Investigación hacen constar que el trabajo de titulación intitulado

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO
TRADICIONALES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

Desarrollado por la alumna **Indira Yeliztli Ayala Contreras** y bajo la asesoría del **Mtro. Esteban Santamaría Hernández**; cumple con el formato de biblioteca. Por lo cual, se expide la presente autorización para impresión del proyecto terminal al que se ha hecho mención.

Asimismo se hace constar que no debe material de la biblioteca de INFOTEC.

Vp. Bo.



Mtra. Julieta Alcibar Hermosillo
Coordinadora de Biblioteca

Anexar a la presente autorización al inicio de la versión impresa del trabajo referido que ampara la misma.

C.p.p Servicios Escolares

Agradecimientos

A mi familia por su amor incondicional,
A mis amigos por su paciencia y comprensión,
Y a mi asesor por el tiempo brindado al presente trabajo.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	3
1.1 EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	4
1.1.1 <i>Marcas</i>	6
1.2 IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	22
CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL	28
2.1 DEFINICIÓN DE LA MARCA.....	29
2.1.1 <i>Funciones de las Marcas</i>	35
2.2 LAS MARCAS TRADICIONALES.....	42
2.3 LAS MARCAS NO TRADICIONALES.....	45
CAPÍTULO 3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ERA DIGITAL.....	57
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LIMITACIONES PARA PROTEGER MARCAS NO TRADICIONALES NO CONSIDERADAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	65
3.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES NO CONSIDERADAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN PARTICULAR, LAS MARCAS EN MOVIMIENTO O ANIMADAS	71
3.2.1 <i>Primera propuesta</i>	74
3.2.2 <i>Segunda propuesta</i>	88
CONCLUSIONES.....	93
BIBLIOGRAFÍA.....	95
ANEXOS	112
ANEXO I FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N°1 DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS	112
ANEXO II FORMATO IMPI-00-001-B DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	120

Siglas y abreviaturas

- ADPIC/GATT:** Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
- ARPANET:** Advanced Research Project Agency NETwork
- CONACULTA:** Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
- CPTPP:** Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
- ICANN:** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- IMPI:** Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- INEGI:** Instituto Nacional de Estadística y Geografía
- LPI:** Ley de la Propiedad Industrial
- OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- PASE:** Portal de Acceso a Servicios Electrónicos del IMPI
- PI:** Propiedad Intelectual
- PIB:** Producto Interno Bruto
- SCT:** Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI.
- STLT:** Tratado de Signapur sobre el Merecho de Marcas
- TLCAN:** Tratado de Libre Comercio con América del Norte
- TLCUEM:** Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
- TLT:** Tratado sobre el Derecho de Marcas
- TMEC:** Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá
- TPP:** Tratado de Asociación Transpacífico
- UNCTAD:** Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Introducción

En una economía de libre mercado, donde la globalización ha expandido el comercio por todas las partes del mundo, las protección a las marcas constituyen una necesidad para garantizar la libre y sana competencia. Las empresas invierten grandes cantidades en publicidad para posicionar su marca por diversos medios de comunicación, desde los típicos anuncios publicitarios en medios análogos (periódicos, revistas, vallas publicitarias, etc.), hasta los diversos medios digitales que existen (en tabletas, celulares, en juegos, aplicaciones, en dispositivos de realidad virtual aumentada, etc.).

El objetivo actual de las empresas es lograr distinguirse en el mercado, a través del uso de marcas no tradicionales, que apelen a los diferentes sentidos de los consumidores para así llamar su atención. Por su parte, los abogados especialistas en propiedad intelectual tienen el objetivo de buscar la adecuada protección a las marcas no tradicionales en los distintos sistemas jurídicos de propiedad intelectual. Por ello, el objetivo general del presente trabajo es analizar la protección de las marcas no tradicionales en México, y en particular, la protección a las marcas animadas o en movimiento.

Algunos ejemplos de marcas no tradicionales son: el sonido de las motocicletas *Harley Davidson*, el tono de celular Nokia, las marcas animadas o en movimiento de los estudio de cine “Columbia” y “20th Century Fox Film Corporation” que aparecen al inicio de todas sus películas, e incluso algunos países otorgan protección a los colores, como al rojo Ferrari.

Con la llegada del Internet y la era digital, las marcas animadas o en movimiento se volvieron algo de uso común. Este tipo de marcas las encontramos desde que prendemos un dispositivo móvil, cuando abrimos una aplicación del celular, en diversas páginas de internet, y prácticamente en cualquier lugar que cuente con la tecnología y medios necesaria.

Las marcas en movimiento se diferencian de las marcas tradicionales al ser marcas dinámicas, lo cual las vuelva más atractivas, y las distingue frente a las de los competidores. Por ello, hoy en día, son utilizadas por diversas empresas, como

estrategias publicitarias para posicionarse en la mente de los consumidores, y en el mercado; sin embargo, en nuestro país no existe una protección de manera expresa a las marcas animadas en movimiento.

Por lo anterior, desde antes de las reformas de 2018 a la Ley de la Propiedad Industrial, y hasta la fecha, las marcas animadas o en movimiento han buscado la protección ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en otras figuras jurídicas como lo son los diseños industriales, que aunque no responden a la naturaleza de las marcas, ni a la protección que éstas otorgan, al menos brindan cierta certeza jurídica a sus titulares e inversionistas.

Para comenzar profundizar en la materia, en el primer capítulo se estudian los antecedentes de las marcas por medio del método histórico, que nos brindará un panorama sobre la evolución histórica de las marcas y su protección con el paso del tiempo. Además, también se abordará la importancia de la propiedad intelectual, presentando el impacto económico que generan las industrias creativas y culturales de los diferentes estados.

En el segundo capítulo se estudiará el marco conceptual de las marcas, en particular, las definiciones, sus funciones, así como el esclarecimiento de las marcas tradicionales y las no tradicionales.

En el tercer capítulo titulado “La propiedad intelectual en la era digital”, para un mejor entendimiento de la era digital, se realiza una breve historia del Internet; se enuncian algunos conflictos legales que surgieron con éste; y se realiza el planteamiento del problema que ocupa la presente investigación: el reconocimiento y protección de las marcas no tradicionales en México, en particular, las marcas en movimiento.

Finalmente, como resultado del presente trabajo, y derivado del método comparativo, se realizan dos propuestas de intervención consistentes en propuestas del texto legislativo aplicable a las marcas no tradicionales, con el objetivo de buscar la protección de las marcas animadas o en movimiento, a partir de los elementos formales para la solicitudes de registro de marca establecidas en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.



Capítulo 1

Antecedentes y Justificación



Capítulo 1. Antecedentes y Justificación

El Internet y las telecomunicaciones han sido fenómenos que han marcado la historia en el paso de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, ha sido considerada una revolución tecnológica que marca el fin del siglo XX, y que abre paso al siglo XXI. La aparición y evolución del Internet ha tenido un papel fundamental, pues se ha convertido en un instrumento esencial de comunicación, en una de las principales fuentes de información, y en una plataforma para la compra y venta de productos y servicios.

La red de redes, ha permeado tanto a los sectores académicos, económicos y sociales, que naturalmente ha generado nuevos retos para el derecho; y en específico, para la propiedad intelectual. La naturaleza del internet ha permitido abrir nuevos canales de comunicación para ofrecer productos determinados bajo cierta marca; sin embargo, también ha influido en la venta de productos falsificados.

Gracias al desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y comunicación, los derechos de propiedad intelectual han adquirido mayor trascendencia debido a que la innovación y el desarrollo que fomentan, en la mayoría de los casos, implica una fuerte inversión económica, que preocupa a los inversionistas, empresarios e investigadores, quienes buscan proteger sus invenciones o creaciones por diversos medios.

La propiedad Intelectual es toda creación del intelecto humano. En el “Glosario sobre estadísticas de propiedad industrial”¹, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la propiedad intelectual de la siguiente manera:

Creaciones de la mente, como invenciones, obras literarias y artísticas y

¹ “Glosario sobre estadísticas y propiedad industrial”, *OMPI*, Suiza, [fecha de consulta: 15 de agosto de 2017], disponible en: <http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html>.

símbolos, nombres, imágenes y diseños utilizados en el comercio. La P.I. se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye patentes, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de origen, y el derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión.

Uno de los principales objetivos de la propiedad intelectual es otorgar derechos que incentiven a los artistas e inventores a impulsar su creatividad, y seguir innovando de tal forma que puedan seguir enriqueciendo la vida cultural y el desarrollo de un país. Dentro de estos derechos, se encuentran los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor; antes de exponer la definición de cada uno, resulta valioso remitirnos a ciertos antecedentes históricos de los derechos de propiedad intelectual.

1.1 Evolución de la Propiedad Intelectual

La historia de la propiedad intelectual es la historia sucesiva de los avances de la ciencia, *“está unida al desarrollo tecnológico y por supuesto a la importancia que el hombre le da a sus creaciones, así como la relevancia económica que las creaciones han adquirido con el tiempo”*²; por lo anterior, no hay un desarrollo lineal de los derechos de propiedad intelectual; en el mundo antiguo, la protección a la creatividad humana mezclaba las patentes y los derechos de autor.

Manuel Becerra indica que se pueden identificar dos instituciones como

² Becerra, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación, México*, Porrúa, 2009, p. 1.

antecedentes: los derechos sobre los inventos, que son conocidos como patentes, y los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones, que son los derechos de autor; señala que estos modelos jurídicos han sido la base para proteger la propiedad intelectual.

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que posee una persona sobre una invención o un signo distintivo en un tiempo y territorio determinado. Dentro de éstos derechos se encuentran: 1) las invenciones, que las podemos encontrar como patentes o modelos de utilidad; 2) los diseños industriales, dentro de los cuales encontramos los modelos industriales y los dibujos industriales; y 3) los signos distintivos, dentro de los cuales se encuentran las marcas, avisos y nombres comerciales. Estos derechos se otorgan por el estado como un privilegio de explotación exclusiva a su titular.

El derecho de autor, de acuerdo con la legislación mexicana, es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, por virtud del cual otorga derechos morales y patrimoniales.

De manera enunciativa, dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor, encontramos el reconocimiento a los derechos conexos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores de fonogramas y videogramas, así como los organismos de radiodifusión; y otras figuras de propiedad intelectual, tales como, las expresiones de culturas populares y símbolos patrios, las reservas de derecho al uso exclusivo, el derecho a la propia imagen, las bases de datos no originales, el ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro), y el ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas).

Por su parte, Oscar Solorio³, refiere que la propiedad intelectual como la conocemos en México surge con la creación de las tres principales figuras de protección a las creaciones intelectuales: derechos de autor, patentes y marcas, en

³ Solorio, Óscar, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2014, p. 2.

ese orden. Por la relevancia que para el presente estudio, a continuación se abordarán los antecedentes de las marcas.

1.1.1 Marcas

El origen de las marcas se remota a épocas antiguas, mucho antes del reconocimiento de la rama de la Propiedad Intelectual, se utilizaba para distinguir el origen de los productos; sin embargo, el derecho de marcas moderno se desarrolló después de las patentes y los derechos de autor.

Los griegos marcaban sus obras de arte, estatuas, vasos, piedras e incluso monedas con su nombre. Por su parte, los romanos utilizaban las marcas *“como una marca individual, ya como marca de fábrica, como signo indicativo del artífice y el lugar de producción, con carácter público y al mismo tiempo comercial”*⁴ para distinguir materiales de construcción, ollas de cocina, quesos, vinos, entre otros.

En países del Lejano Oriente, como China, Egipto y Mesopotamia, las marcas eran utilizadas para señalar el origen de los productos, el destino o la propiedad de éstos, sobre todo aquellos que eran comercializados internacionalmente; de esa forma, los artesanos u obreros podían recibir una contraprestación económica por su trabajo.

Las lámparas de aceite de la marca “Fortis” eran los principales artículos de exportación de Roma, fueron de los primeros objetos producidos en masa, y fue tal su popularidad, que la marca fue copiada y reproducida en todo el imperio. En China se utilizaba el nombre de los fabricantes, el lugar de fabricación y el destino de los productos en las piezas de porcelana. En Egipto y Mesopotamia, se imprimía en diversos materiales de construcción, el nombre del monarca reinante o algún símbolo que identificara el destino de los materiales.

4 Solorio, Óscar, *op.cit.*, p. 4.

En los inicios, el derecho de marcas parecía estar mezclado con el derecho de autor, sin embargo, la diferencia estaba en su función: las marcas se crearon para otorgar el control a los artesanos de poder identificar sus obras, y en su caso, de contabilizarlas.

Los romanos tenían la *Lex Cornelia*, que sancionaba el uso del nombre falso, y la falsificación de una marca; bajo la dictadura de Sila, dicha ley le daba la opción a las víctimas de elegir entre la acción *injuriarum* para reclamar el daño a la personalidad, o la acción *doli* para reclamar el resarcimiento del daño patrimonial; adicional a ello, se encontraban las acciones penales.

En la Edad Media, las marcas eran utilizadas en su mayoría como un sistema de información sobre los servicios que se ofrecían en las diversas ciudades; de esa manera, los peregrinos, a pesar de no hablar el mismo idioma, podían entender con las marcas de las puertas o entradas, los servicios y productos que ofrecían en las ciudades, así como su disponibilidad. También, desde esta época comenzó la costumbre de marcar el ganado, para identificar el rancho o ganadería de origen. Además, también marcaban los bienes que estaban destinados al comercio internacional, principalmente en la “Ruta de la Seda”⁶.

Las marcas comenzaron a ser parte de un sistema corporativo, donde se exigía su uso obligatorio en los productos, para que además de identificar al artesano, las corporaciones oficiales pudieran verificar si éstos habían cumplido con las normas aplicables a su oficio o arte, en aras de proteger al consumidor, y asegurar los tributos aplicables. Era una forma de regular y controlar el comercio, así como para impedir la importación de mercancía extranjera, además de proteger

5 De ahí proviene la palabra “Brand name”, pues “Brand” procedía del verbo quemar.

6 La “Ruta de la Seda” se creó desde los siglos II a.C. y se utilizó hasta el siglo XVI, por diversas civilizaciones entre las ciudades mediterráneas del Sur de Europa, Medio Oriente, Asia, y África para el intercambio comercial, religioso, científico, cultural y artístico. Fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2014.

la exclusividad y los gremios medievales. Bartolo de Saxo Ferrato o Sassoferrato, importante jurista italiano de la Edad Media, reconoció la función distintiva de las marcas, así como una forma de protección al consumidor.

Algunos ejemplos de las leyes de compañías que regularon el uso de las marcas obligatorio para ciertos productos, fueron: la *Ley Inglesa* de 1226 de la compañía de panaderos; y el *Decreto de la Ciudad de Amiens* de 1374, que ordenaba mostrar las mercancías con sus respectivas marcas, hechas por herreros.

A partir de 1500 surgieron diversas marcas personales y familiares, marcas de agua en papel, y marcas geográficas. Por ejemplo, tenemos la marca “AD” para identificar las obras de Alberto Durero, la cual fue otorgada mediante el decreto del Consejo de Núremberg en 1512; en 1554, el edicto del Carlos V otorgó protección a los tapices flamencos. Eventualmente, debido al uso frecuente de las marcas, diversas legislaciones comenzaron a contemplar penas para los falsificadores e imitadores de productos, tal como las leyes francesa y británicas. En 1564, el Rey Carlos IX sentenciaba con pena capital la falsificación de marcas.

Posteriormente, las marcas evolucionaron con la Revolución Industrial; adquirieron un papel fundamental debido a la expansión comercial, e incluso internacional, que incitó la producción en masa y la facilidad de transporte; sin embargo, la protección era principalmente a escala local, salvo por las excepciones de los gobiernos, reyes o emperadores.

Por ejemplo, con la llegada de la imprenta, los editores utilizaban sus marcas en sus libros. Por el otro lado, entre las marcas de los gobiernos estaban la flor de lis francesa, el águila de los Habsburgo en Austria – Hungría, o el crisantemo imperial de Japón. Las marcas eran consideradas como indicadores de calidad y origen.

El sistema de las marcas corporativas tuvo su fin con la *Ley Le Chapelier* de 1771, dictada en Francia que prohibía las asociaciones y corporaciones de todo tipo. Sin embargo, esta ley generó tal desorganización, que se tuvo que dictar la *Loi du*

22 *gremial an XI* ⁷ o también conocida como *Ley Gremial*, del 12 de abril de 1803, para aplicar penas a la falsificación de las marcas particulares de los fabricantes y artesanos, y se estableció como requisito de procedibilidad de dicha acción, el registro y publicación de las marcas ante el Tribunal de Comercio de la ciudad principal donde se localizara la fábrica o taller.

Posteriormente, dicho ordenamiento se sustituyó con la ley de 1824, con penas menos graves, donde se protegía a los nombres comerciales que utilizaban en los productos.

Así, gracias al desarrollo en las comunicaciones y los procesos de fabricación, en el siglo XIX surgieron algunas de las marcas más conocidas en la actualidad, como **SINGER®**, **QUAKER®**, **COCA-COLA®**, **KODAK®**, los cheques de viajero **AMERICAN EXPRESS®**, entre otros.

La ley del 23 de junio de 1857 contemplaba un sistema de depósito para los signos marcarios y concedía el derecho de propiedad sobre éste con todas sus facultades; además, contemplaba que también se podía adquirir la propiedad de una marca por el uso. Y así, diversas leyes comenzaron a surgir en el siglo XIX, sobre todo en los países industrializados de Europa.

En el derecho anglosajón, se reconoció la exclusividad que otorgaban las marcas al titular de éstas, para utilizarlas en sus productos, y a prohibir a otros el uso de estas; con lo que surgió la acción de *passing off* ⁸; esta línea de protección, la siguieron las colonias americanas. Sin embargo, la protección era limitada por ciertos criterios, por ejemplo la marca debía contener el nombre del fabricante, los

⁷ “Lou du 22 germinal an XI”, *Documents d’Histoire*, [fecha de consulta: 8 de diciembre 2019] disponible en: <http://historien.geographe.free.fr/loi12avril1803.pdf>.

⁸ Actos relacionados con competencia desleal por hacer parecer productos registrados bajo una marca, cuando en realidad no lo son; o por desviar la clientela, con el mismo argumento. Algunas resoluciones de la Unión Europea lo definen como “usurpación de denominación”.

nombres de fantasía o arbitrarios no eran sujetos de dicha protección, así como tampoco lo eran las denominaciones de lugares.

A finales del siglo XIX, los criterios cambiaron y dichas restricciones se eliminaron, comenzaron a protegerse las marcas con nombres arbitrarios, símbolos, y nombres de lugares, siempre que acreditaran el *secondary meaning*⁹. Asimismo, en dicho sistema jurídico comenzaron a protegerse marcas para distintos giros que antes¹⁰ no estaban protegidas, como hoteles y periódicos.

El crecimiento y desarrollo del derecho marcario fue en el siglo XX, con la doctrina del *trade dress*, también conocido como “vestido del negocio”, que se desarrolló gracias a casos donde se protegían los empaques o embalajes de los productos novedosos.

Los países que tenían legislación sobre derecho marcario crecieron de 7 en 1876, a 123 en 1975, según declaraciones del ministro O’Brien¹¹. En América Latina, comenzaron a dictarse las leyes sobre derecho marcario a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.

Al principio, el derecho marcario se dirigía a prohibir a los competidores el uso de las marcas idénticas; posteriormente, su protección se amplió a prohibir el uso de marcas similares en grado de confusión; y recientemente, se agregó la prohibición de marcas que, a pesar de no ser competidores directas, denigren o diluyan la fuerza distintiva de la marca.

La *Ley Lanham* de 1946, de Estados Unidos de América, amplió la protección de las marcas a nivel nacional; es decir, la protección de las marcas ya no era

⁹ Definido por el Óscar Solorio como “*la conexión mental que los consumidores hacen de dicho signo con sus productos en particular, más allá del significado ordinario o de diccionario*”, en el libro: Solorio, Óscar, *op.cit.*, p.7.

¹⁰ Antes se protegían dichas figuras por medio del ilícito de fraude, que era una acción de un ilícito civil, que sólo se perseguía por la acción del afectado.

¹¹ Solorio, Óscar, *op. cit.*, p.8.

únicamente para el territorio donde se utilizaba la marca, si no dentro de todo el país. El derecho de marcas en el país vecino del norte es tan robusto que protege desde uniformes de equipos deportivos hasta tarjetas de cumpleaños.

En México, se encuentran los primeros antecedentes de las marcas en el Código de Comercio de 1854, que no regulaba la propiedad industrial, pero consideraba la distinción de la propiedad por medio de marcas. Fue con el *Código de Comercio* de 1884, que se integraron artículos relacionados a la falsificación de marcas por primera vez; se incluyó el capítulo llamado “De la propiedad mercantil”, que regulaba las marcas de fábrica, así como los derechos de los fabricantes de utilizar las marcas para distinguir sus productos o servicios, con el requisito que debía ser visible y estar en el producto o en el empaque de éstos.

El anterior ordenamiento fue remplazado por el Código de Comercio de 1889, y se promulgó la primera ley especializada en marcas: la *Ley de Marcas de Fábrica*, el 28 de noviembre de 1889. Dicho ordenamiento, definía en su artículo 1º como marca de fábrica “*cualquier signo determinante de la especialidad para el conocimiento de un producto industrial*”; no se otorgaba protección a la forma, el color, o locuciones que fueran parte esencial de la marca, ni tampoco a signos contrarios a la moral.

En esta ley se otorgaba la propiedad exclusiva de las marcas de manera indefinida a mexicanos o extranjeros. Además, no existía un examen previo por parte de la autoridad, únicamente se publicaba la solicitud y cualquier tercero podía oponerse a dicho registro dentro de los siguientes 90 días, mediante el procedimiento de oposición; en estos casos, la autoridad no otorgaba el registro, hasta que existiera una resolución de autoridad judicial. Por otra parte, los dibujos y modelos industriales, de manera expresa, estaban comprendidos dentro de éste ordenamiento.

De este ordenamiento, resalta que en su artículo 5º ya consideraba las marcas con otras particularidades, en su fracción III establecía “*En el caso de que la marca se ponga en hueco ó en relieve sobre los productos, ó de que presenten*

alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una ó varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa”.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 1903 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la *Ley de Marcas Industriales y de Comercio*, que en su artículo 1º, definía a la marca como *“el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor ó comerciante en los artículos que produce ó expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.”*

En el segundo párrafo del mismo artículo establece: *“Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas ó marbetes, cubiertas, envases ó recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigramas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa.”* En este ordenamiento, la vigencia de la marca era por 20 años, y el registro surtía efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina de Patentes y Marcas.

En este ordenamiento, tampoco existía examen previo de novedad, solo era un examen formal, es decir, meramente administrativo. Sin embargo, resalta que dentro de los requisitos para la solicitud de una marca, se encontraba la descripción de la marca, con las reservas que de ella se hicieran; además de los datos del fabricante o negocio, ubicación, y designación de los objetos o productos a los que se fuera a aplicar la marca, y a juicio del solicitante, se podían agregar una descripción de los productos u objetos, a los cuales se iba a aplicar.

Por otro lado, se ampliaron las prohibiciones para registrar como marca los nombres o denominaciones genéricas; todo lo contrario a la moral y las buenas costumbres o lo tendiente a ridiculizar ideas, personas u objetos; las armas, escudos y emblemas nacionales, o de los estados de la Federación o extranjeros, sin el consentimiento de ellos; así como, los nombres, firmas, sellos y retrato de particulares sin su consentimiento.

En ese mismo año, México se adhirió a la *Convención de París*, también llamado *Convenio de París*; el convenio más importante relacionado a la propiedad industrial en el mundo. La finalidad dicho instrumento internacional, es que los países miembros de la Unión de París reconozcan y protejan los derechos de propiedad industrial, además, que castiguen la competencia desleal; sus tres pilares principales son: *el trato nacional, el derecho de prioridad y las normas comunes*¹² a las que deben atenerse todos los estados contratantes. Dicho ordenamiento influyó en las leyes y reformas relativas a la propiedad industrial que se promulgaron posteriormente.

Así, el 27 de julio de 1928 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la *Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales*, la cual consideraba a las marcas como cualquier nombre o medio material que fuera capaz de distinguir los objetos a los cuales se iba a aplicar; se transcriben los artículos 1º y 2º de dicho ordenamiento:

Artículo 1º.- Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de su uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llenando las formalidades y requisitos que establece la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo”.

Artículo 2º.- Pueden constituir una marca (...) los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea

12 “Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”, *OMPI*, Suiza, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019] disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html.

susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden; (..).

Las prohibiciones para otorgar el registro de la marca, fueron similares a las de su antecesora, únicamente se agregó la que establece que no se otorgará protección a los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común. La vigencia se cambió a diez años; y se institucionalizó el examen de forma y fondo.

Por su parte la *Ley de la Propiedad Industrial* de 1942, fue la primera ley que contenía los derechos de propiedad industrial en su conjunto, es decir las invenciones y los signos distintivos. Respecto al concepto de marca, prácticamente transcribió el concepto de marca transcrito anteriormente, así como lo que puede constituir una marca en sus artículos 96 y 97. También, incorporó el concepto de las marcas ligadas ¹³; estableció una vigencia de diez años para las marcas, renovables por los periodos iguales; y hace referencia a las denominaciones de origen.

Posteriormente, la *Ley de Invenciones y Marcas* de 1976, definía a las marcas como todo signo capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, resaltando que ya distinguía de manera expresa las marcas de productos y las de servicios; se transcriben los artículos 87 y 90 de dicho ordenamiento:

Artículo 87. Esta ley reconoce las marcas de las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que

¹³ Se consideran marcas ligadas, las que se encuentra a nombre del mismo titular, las que son idénticas y se aplican a los mismos productos y servicios, las que son similares en grado de confusión y se aplican a los mismos o similares productos o servicios.

distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma especie o clase.

(...)

Artículo 90. Puede constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a los que se aplique o tratan de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.

La vigencia de las marcas era de cinco años, renovables por el mismo tiempo, siempre y cuando se comprobara el uso efectivo e ininterrumpido de la marca. También, incorporó el concepto de “leyendas no registrable”; y fue el primer ordenamiento en contemplar sanciones administrativas y penales en el mismo ordenamiento.

En este ordenamiento, el titular de la marca debía comprobar el uso efectivo, mediante la comercialización real del producto o servicio con la marca, dentro del año siguiente de su registro, con el apercibimiento de extinguir dicho derecho en caso de no hacerlo.

Las marcas de origen extranjero o cuya titularidad fuera de algún extranjero, destinadas a productos o servicios ofrecidos en el territorio nacional, debían estar vinculadas¹⁴ a un registro en México, con el objetivo de promover las marcas mexicanas. Incluso, los convenios o contratos relativos a la concesión del uso de marcas registradas en el extranjero, debían ser autorizados por la Dirección del

¹⁴ También se le llamaba “casar” una marca extranjera con una nacional.

Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Dicho ordenamiento era una ley basada en una política nacionalista.

Con la reforma a la ley de 1987, se incorporó la renovación indefinida de las marcas, y estableció sanciones contra actos de competencia desleal. Como se puede apreciar de lo anteriormente transcrito, el concepto y objeto de protección de la marca, no se limitaba a signos visibles, si no a cualquier signo que fuera susceptible de identificar o de otorgar identidad a un producto o servicio, respecto a otros de su misma clase.

Posteriormente, con el objetivo de actualizar dichos ordenamientos, así como por la tendencia internacional de armonizar en los aspectos sustantivos y formales la protección jurídica de la propiedad industrial¹⁵, así como para eliminar los obstáculos para la expansión del comercio internacional que se originan por defectos de protección a la propiedad industrial, con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT (ADPIC) en 1986, y por el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991 la *Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial*.

En dicho ordenamiento, al igual que en la *Ley de la Propiedad Industrial* de 1994, se delimitó el concepto de marca únicamente a los signos que fuera visibles; para un mejor entendimiento, se reproduce dicho precepto: “*Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*”. Esto fue así, ya que en los ADPIC se dejó la potestad a los estados miembros, para limitar la protección de las marcas a los signos visibles.

¹⁵ En ese entonces, comenzaba la discusión para la creación del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLD). A la fecha, dicho tratado no ha sido ratificado por México.

Además, dentro de dicha legislación, se agregó en el artículo 90, fracción I, la prohibición de proteger como marca “las denominaciones, las figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún cuando sean visibles”; esta prohibición continuó incluso hasta la *Ley de la Propiedad Industrial* de 1994.

La *Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial*, se promulgó con el objetivo de modernizar la industria y el comercio en nuestro país, así como para fomentar el mejoramiento continuo de la tecnología, ya que debido a la apertura económica de México al comercio exterior, y en general, por la globalización de la economía, había incrementado la competencia comercial e industrial.

Dicho ordenamiento contemplaba los derechos exclusivos que el estado mexicano reconocía, a favor de los industriales, comerciantes o prestadores de servicio. Además, en el artículo 7º se ordenaba la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; para ser un órgano de consulta y apoyo técnico en materia de propiedad industrial.

Como requisito para ser otorgada la marca, estableció que esta debía ser distintiva, y no ser semejante en grado de confusión a otra ya otorgada o a una notoriamente conocida. Se agregan a este ordenamiento los conceptos de la notoriedad de las marcas, las marcas tridimensionales, y la regulación de marcas colectivas.

La vigencia para las marcas, considerada por dicho ordenamiento, era de 10 años contando a partir de la fecha de solicitud (en lugar de la llamada fecha legal de registro), renovable por periodos iguales de manera indefinida. Para la renovación, únicamente se requería la manifestación del tal uso, ya no se requería adjuntar pruebas. Se mejora la protección de las marcas usadas y registradas en México.

Los siguientes años fueron definitivos para el desarrollo en la materia de propiedad industrial en nuestro país. El 10 de diciembre de 1993 se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como organismo descentralizado del gobierno federal, quedando agrupado al sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Sus funciones seguían siendo ser un órgano de consulta y apoyo técnico en materia de propiedad industrial.

En enero de 1994, entró en vigor el *Tratado de Libre Comercio* (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual evidentemente influyó en el desarrollo del país, y tuvo influencia en la materia. Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su capítulo XVII de Propiedad Intelectual, artículo 1708, numeral 1 define como marca, de la siguiente forma:

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

En ese mismo año, el 2 de agosto de 1994, se publicó el “*Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*”, se reformó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, para dar paso a la *Ley de la Propiedad Industrial*, vigente hasta la fecha. Con esta reforma, el IMPI surgió como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial.

La *Ley de la Propiedad Industrial* de 1994, también consideraba en su artículo 88 a las marcas como todo signo visible, que distinguía los productos y servicios, de otros de la misma especie; incluso, en el artículo 90 fracción I, mantenía la prohibición de no registrar como marcas las denominaciones, figuras o formas

tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresaran de manera dinámica, aún cuando fueren visibles.

Como se puede observar, el concepto de marca considerado en la *Ley de Marcas de Fábrica* de 1889 cambió en el momento en que México abrió sus fronteras al mercado internacional, y se limitó a proteger signos visibles. Incluso de la exposición de motivos de la *Ley de Fomento y Protección Industrial* de 1991 y de la *Ley de la Propiedad Industrial* de 1994, se puede apreciar que los legisladores han pretendido adaptar la legislación nacional, a los estándares de protección del panorama internacional en la materia, en aras de buscar los cambios requeridos para competir eficazmente en el plano internacional, modernizando la industria y el comercio.

En el mismo orden de ideas, la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del pasado 18 de mayo de 2018, no fue la excepción a esta regla, pues mientras México se encontraba en negociaciones de diversos tratados internacionales, como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), que posteriormente con la salida de Estados Unidos cambió su nombre a Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC) que pretende sustituir al TLCAN, y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), se reformó el concepto de marca.

Con la reciente reforma del 18 de mayo del 2018, se eliminó la prohibición referida a los signos distintivos expresados de manera dinámica, y se dio paso a las “marcas no tradicionales”, estableciendo en el mismo artículo 88 lo siguiente “*Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*”; en su artículo 89 de la LPI, establece el listado de los signos que constituir una marca.

Asimismo, dicha reforma consideró el siguiente listado de marcas no tradicionales en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial: los signos holográficos (fracción I), los sonidos (fracción V), los olores (fracción VI), y la imagen comercial o *trade dress* (Fracción VII). Desafortunadamente, de la exposición de motivos, así como del proceso legislativo, se puede apreciar que el legislador no consideró de manera expresa la protección a las marcas animadas o en movimiento que son tan frecuentes.

Respecto a la vigencia del derecho marcario en la legislación actual, es de diez años, y es renovable por periodos iguales. Con la reciente reforma, se estableció la obligación para el titular del registro marcario de declarar el uso real y efectivo de la marca a los tres años contando a partir de la fecha en que se concedió el registro cada tres años.

Dentro de las consideraciones de dicha reforma estuvieron las siguientes: el reconocimiento de las marcas como un bien comercial; el reconocimiento de los compromisos adquiridos en materia de Propiedad Industrial por los tratados interacionales firmados; la necesaria modernización a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que algunos tipos de marcas habían quedado rezagados por falta de regulación, por ejemplo: las marcas de certificación, las olfativas, y las sonoras.

Así, dicha reforma pretendió incluir nuevas figuras de protección, para retomar las figuras contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte, atendiendo a las necesidades nacionales; y se modificó el concepto de marca, para ampliarlo a todo signo distintivo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección.

Sin embargo, en la exposición de motivos de dicha reforma aclara que de esta forma, se incluirían en la ley “las marcas sonoras y olfativas, así como la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque o la decoración que al combinarse, distinguen productos o servicios en el mercado”.

Para el examen de fondo de marcas, dicha reforma pretendió mejorar la redacción del artículo 90 de la ley, con la finalidad de optimizar el estudio de la solicitud de registro marcario; y en el artículo 113 fracciones II, y IV agregó como requisito: “II. La representación del signo que constituye la marca”, y “IV. Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca”. Además, dicha reforma derogó el artículo 115, relativo a las palabras o leyendas no resevables que no proporcionan distintividad, ya que únicamente forman parte de los aspectos generales; sobre todo cuando no se solicite la protección de dichas palabras.

Por su parte, el T-MEC, que pretende sustituir al TLCAN, en la sección C, de las marcas, como tal no contiene una definición, pero brinda ciertos parámetros para poder llegar a un concepto de marca, se transcribe:

Artículo 20.17: Tipos de Signos Registrables como Marcas:

Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte realizará los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable.

Dicho concepto, también se estableció en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), y en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en el capítulo 18 de propiedad intelectual, inciso C, artículo 18.18: tipos de signos registrables como marcas.

En el texto disponible del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), en el capítulo de propiedad intelectual, y en específico, en el de marcas, no se define un concepto como tal de marcas, pero por su importancia cabe destacar que establece dentro de sus acuerdos, establece que las partes harán su mejor esfuerzo para adherirse al Tratado sobre derecho de Marcas, y al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Se resaltan la importancia del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, pues aunque México aún no es parte, es el primer instrumento internacional que reconoce expresamente las marcas no tradicionales, y puede brindar los parámetros para el registro de las marcas no tradicionales que México aún no emite, y que obstaculizan su registro. Esto se afirma pues incluso el tratadista Rangel Medina explica que no bastan las definiciones de la ley, para que ésta sea eficaz, y su contenido válido pues la ley solo establece facultades, derechos y obligaciones.

Del mismo modo, Rangel Medina, mencionaba *“el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial”*¹⁶.

No se debe perder de vista que las marcas son una figura jurídica de la propiedad industrial que encuentran sus antecedentes en el comercio desde tiempo atrás, donde su función siempre ha sido distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase, y otorgar certeza al consumidor sobre el origen y calidad del producto o servicio que adquiere. Finalmente, como se puede apreciar en este apartado, dependiendo la época y el lugar, el objeto de protección de las marcas ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades del mercado.

1.2 Importancia de la Propiedad Intelectual

Algunas de las bondades que otorga la protección a la propiedad intelectual es precisamente fomentar e incentivar el desarrollo económico, industrial, y cultural de un país. Por ello, no es casualidad que en los países con las mejores economías

¹⁶ Rangel, David, *Panorama del derecho intelectual*, McGraw-Hill, 1998, Colección Panorama del Derecho Mexicano, p. 12.

del mundo, así como los más desarrollados, como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido o India, exista una fuerte protección a las creaciones intelectuales, ya que en las economías sólidas, la “economía creativa”¹⁷ es reconocida como un factor de crecimiento económico, mayor índice de empleo, comercio, inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano.

El Informe de “Economía Creativa” del 2010, realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)¹⁸, brindó como resultado que el sector cultural representaba el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Del mismo, se desprende que de acuerdo a los resultados de la aplicación de la *Guía de la OMPI para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor*, en el año 2003, la industria creativa representaba en Estados Unidos el 11.12% de su PIB; como referencia, el 3.2 % del PIB corresponde a las industrias creativas de Hollywood, y el 2.8 % al turismo en el 2011.

En México, de acuerdo al *Informe de la Cuenta Satélite de la Cultura en México*¹⁹, realizado en el año de 2011 por el INEGI y CONACULTA, la cultura aportaba el 2.7% del PIB, lo cual nos proporcionan un panorama de la aportación que hace la cultura a la economía nacional; como referencia, el sector turismo aporta el 8.4% del PIB, el sector salud 5.1% y la minería el 2%.

Del mismo informe, se desprende que el gasto que efectuaron los hogares

17 La UNCTAD define la “economía creativa” como los recursos creativos que de manera potencial generan crecimiento económico y desarrollo; es un conjunto de actividades económicas basadas en los conocimientos.

18 “Economía Creativa: Una opción factible del desarrollo”, *Informe 2010*, Traducción Universidad Tecnológica de Chile, Organización de las Naciones Unidas ONU, 2010, [fecha de consulta: 8 de marzo de 2018] disponible en: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf.

19 “Cuenta Satélite de cultura 2008-2011”, *Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)*, y el *Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)*, México, 21 de enero de 2014, Comunicado número 71, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: http://www.cultura.gob.mx/PDF/inegi/boletin_cuenta_satelite_de_cultura.pdf.

mexicanos en el año 2012 para la adquisición de bienes y servicios culturales, es mayor al realizado en electricidad o telefonía. Actualizando la Cuenta Satélite de la Cultura de México, el sector cultural representó en el año 2014 del PIB el 2.9%, en el año 2015 alcanzó el 3.4% y en el 2016 el 3.3%²⁰.

Tomar como punto de partida el PIB, es el punto de partida para considerar que el sector cultural no solo genera contenidos, sino que también genera fuentes de empleo y crecimiento económico. Por ejemplo, en el año 2016, el PIB de Latinoamérica del sector cultural fue de 7%, “usando el 3.6% del total de la fuerza de trabajo disponible”²¹, lo que significó una mayor productividad y empleo.

En el caso específico de México, la armonización de las disposiciones legales en materia de Propiedad Intelectual con los tratados internacionales, acarreó como consecuencia un sistema de propiedad intelectual robusto, lo cual atrajo la inversión extranjera, y con ello, el cambio del sistema fundamentalmente agrícola a un sistema de producción industrial.

A partir de las apreciaciones anteriores, se puede entender el alcance e impacto que los productos culturales y creativos tienen en la economía mundial, y en específico, entender la importancia que tiene la propiedad intelectual. El sector cultural cada vez tiene mayor influencia en el desarrollo social y económico de los países, diversifica las expresiones culturales, amplía las opciones de elección a los consumidores, genera más comercio, y empleo; lo cual, no sería posible si no existiera un ambiente propenso para el desarrollo, y es precisamente lo que atiende

20 Gutiérrez, Vicente, “La cultura representa el 3.3% del PIB en México”, *El Economista*, México, 1º de noviembre 2017, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: <https://www.economista.com.mx/arteseideas/La-cultura-representa-el-3.3-del-PIB-en-Mexico-20171101-0144.html>.

21 “Sector cultural genera 7% del PIB en América Latina: Ernesto Piedras”, *El Universal*, México, 18 de noviembre de 2016, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2016/11/18/sector-cultural-genera-7-del-pib-en-america-latina-ernesto-piedras>.

la propiedad intelectual.

El reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual por parte de los estados, desde la antigüedad, genera confianza en los inventores y creadores a producir contenidos o crear invenciones en determinado país, ofreciendo una herramienta para garantizar la sana competencia en el mercado. Por otro lado, los estados otorgan dichos privilegios exclusivos, a razón de los beneficios que representan el sector cultural e industrial en el desarrollo de los países. Así, los derechos de propiedad intelectual son un binomio entre el estado y los artistas e inventores, que buscan beneficios para ambas partes, e incluso beneficios sociales.

Además, las marcas y patentes tienen una función social, pues aunque el estado otorga beneficios exclusivos a su titular, por el otro lado, la sociedad es la beneficiada al vivir en una sociedad en constante transformación tecnológica, con un constante desarrollo económico, y sana competencia en el mercado.

Las creaciones intelectuales aportan al capital creativo y social de cada país, diversifican las expresiones culturales, otorgan más opciones de consumo, estimulan el comercio, fomentan la investigación e innovación, e incluso generan empleo. Como se puede observar, en los países más desarrollados, el sector cultural contribuyen hasta con dos dígitos dentro del PIB; por ello, los estados proporcionan la infraestructura y políticas públicas adecuadas para la protección, desarrollo e impulso de los los procesos creativos.

La protección a los derechos de propiedad intelectual ha sido desde épocas antiguas uno de los factores más importantes para el desarrollo industrial y cultural de un país, probablemente por su estrecha relación con el comercio, y las ventajas competitivas que puede generar sobre sus propietarios. Por lo cual, no es casualidad que actualmente 192 estados formen parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)²², de los 194 países que reconocidos en el

22 “Estados Miembros”, *OMPI*, Suiza, Consultado en diciembre de 2019, fecha de consulta: 10 de julio de 2019] disponible en: <http://www.wipo.int/members/es/>.

mundo²³.

De hecho, existen países como Sudán del Sur²⁴ o Nauru²⁵, que sin ser miembros de la OMPI, protegen la propiedad intelectual dentro de sus ordenamientos; incluso el Vaticano o también conocido como la Santa Sede, también cuenta con oficinas de propiedad intelectual²⁶.

La transformación de un sistema fundamentalmente agrícola a uno industrial fue gracias a políticas públicas dirigidas a estimular el desarrollo y el comercio internacional, en donde, países en vías de desarrollo como México, a pesar de no estar preparados para dicha internacionalización, hicieron diversas adecuaciones a la legislación entre las que incluyeron las reformas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, en aras de incentivar la inversión extranjera, y la transferencia de tecnología.

Si se toma en consideración que actualmente el valor de diversos negocios está basado en su propiedad intelectual, resulta fácil entender la relevancia de su protección. Por ejemplo, en una empresa de tecnología convergen derechos de autor con la creación de códigos fuente, las patentes para la mejora de las actividades (métodos o procesos) y objetos (productos y máquinas) que puedan generar, y las marcas para que los productos o servicios que ofrecen sean accesibles e identificables para el público consumidor.

Con la innovación tecnológica, y la expansión de las tecnologías de la

23 “Países de la ONU: ¿Cuáles forman parte y cuándo se adhieron?”, *Agencia de la ONU para los refugiados UNHCR ANUR*, España, 22 de septiembre de 2017, [fecha de consulta: 9 de diciembre 2019] disponible en: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/paises-de-la-onu-cuales-forman-parte-y-cuando-se-adhirieron>.

24 “Sudán del Sur (16 textos)”, *WIPO LEX*, WIPO IP Portal, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019] disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/profile/SS>.

25 “Nauru (10 textos)”, *WIPO LEX*, WIPO IP Portal, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019] disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/NR>.

26 “Información de Contacto Santa Sede”, *OMPI*, Suiza, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019] disponible en: https://www.wipo.int/members/es/contact.jsp?country_id=182.

información y comunicación, los activos inmateriales se volvieron aún más valiosos; incluso, la OMPI ha mencionado en múltiples ocasiones que el valor de una empresa se sustenta cada vez más en su capacidad de generar ideas novedosas y de diferenciarse.

Aunado a lo anterior, las preferencias de los consumidores también se han ido transformando, día con día, buscan estar a la vanguardia en tecnología, nuevos contenidos, formas de comunicación, entretenimiento, entre otros, donde convergen diversos derechos de propiedad intelectual. La tecnología también ha sido protagonista en la transformación de la propiedad intelectual, pues ha facilitado la distribución del conocimiento y contenidos, aunque también ha problematizado la protección al trabajo intelectual.

Los avances tecnológicos de los últimos 150 años han tenido un impacto importante en la economía de los países, la industria está siendo reemplazada por el procesamiento de información, las creaciones intelectuales, y los conocimientos, que forman parte de la nueva “revolución digital”²⁷. Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, destacó que la propiedad intelectual “permite traducir los conocimientos en activos comerciales”²⁸.

Con lo anterior, podemos observar que la importancia de la propiedad intelectual radica en ser un instrumento de fomento a la innovación, transferencia de tecnología, competitividad industrial y comercial, e incluso una herramienta con miras al beneficio social.

27 De la Parra, Eduardo, *Derechos Humanos y Derechos de Autor. Las Restricciones al Derecho de Explotación*, México, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 2015, p. 615.

28 “El Director General de la OMPI destaca la importancia de la propiedad intelectual en la innovación y la transferencia de tecnología”, *Comunicados de Prensa OMPI*, Suiza, 7 de mayo de 2010, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0013.html.



Capítulo 2

Marco Conceptual

Capítulo 2. Marco conceptual

De acuerdo a David Rangel Medina, el derecho de la propiedad industrial se divide en cuatro grupos de instituciones: 1) las invenciones, 2) los signos distintivos, 3) la represión a la competencia desleal, y 4) el de las variedades vegetales, de los conocimientos técnicos o el know-how. Todos estos comparten las características de ser derechos exclusivos y temporales.

Considero importante mencionar, de acuerdo al estudio comparativo de la definición de marca en legislaciones de diversos países, Oscar Solorio concluye que en otros países se habla de las marcas y de sus diferentes tipos, haciendo alusión a las marcas colectivas, nombres comerciales, avisos comerciales, marcas de certificación, etc.; es decir, estas categorías forman parte de las diversas especies del género principal, las marcas.

Por su parte, en la Ley de la Propiedad Industrial de México, en el Título Cuarto se titula “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, es decir, se habla de distintas clases de “signos distintivos”, o entendido de otra forma de los “signos distintivos” como género; y dentro de los cuales, podemos encontrar: las marcas, las marcas no tradicionales, marcas colectivas y de certificación, marcas notoriamente conocidas, marcas famosas, avisos comerciales, y nombres comerciales.

Para el presente estudio, debido a la dispersión de la terminología, nos enfocaremos en el estudio de las marcas en lo general, es decir, como signo distintivo.

2.1 Definición de la Marca

De acuerdo a Horacio Rangel Ortiz²⁹, el concepto técnico de marca o encontramos en los ADPIC, pues a pesar de que en el Convenio de París se mencionan la protección a las marcas de fábrica o de comercio, no hay una definición como tal; de acuerdo al mismo autor, lo relevante del Convenio de París respecto al tema marcario, es entre otras cosas, lo establecido en el artículo 6 ter, que establece lo que no puede ser susceptible de protección³⁰ como marca; dichos criterios incluso prevalecen hasta nuestros días.

El concepto técnico de marca establecido en el artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC³¹ en 1994, en la sección 2 “Marcas de fábrica o de comercio”, indica lo siguiente:

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los

²⁹ Rangel, Horacio, *La observancia de los derechos de propiedad Intelectual. Jurisprudencia*, OMPI, México, 2012, p. 34, [fecha de consulta: 2 de abril de 2019] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf.

³⁰ No pueden constituir una marca: los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales gubernamentales o de los Estados.

³¹ ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

(...)

Para comenzar con la descripción del concepto de marca desde el ámbito doctrinal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la marca “*es un signo que permite diferenciar los productos y servicios de una empresa de la otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos*”.³²

Medina Rangel define la marca como el “signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”³³. Asimismo, clasifica cuatro corrientes para definir la marca, de la siguiente manera: 1) signo indicador del lugar de procedencia, 2) agente individualizador del producto o servicio, 3) las dos anteriores, donde se busca dejar a salvo al comerciante o titular de la marca de la competencia desleal y 4) una tesis mixta, enfocada en procurar a la clientela alcanzada.

³² *Marcas ¿Qué es una marca?*, OMPI, Suiza, 2019, [fecha de consulta: 17 de junio 2019] disponible en: <https://www.wipo.int/trademarks/es/>.

³³ Rangel, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª edición, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992, p. 48.

Por otro lado, la tesis aislada dictada por el Magistrado Jean Claude Tron Petit, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, titulada *Marca Comercial. Su Concepto y Funciones*³⁴, ha sido un punto de referencia por diferentes doctrinarios para definir la marca, por lo cual, se transcribe:

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

34 Tesis I.4º.A.609 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

Asimismo, para completar la definición del concepto de marca, resulta relevante decir que es un mecanismo e instrumento que hace posible la identificación y selección de los productos o servicios en el mercado, la cual de acuerdo a la jurisprudencia mexicana titulada *Marcas. Sus componentes* ³⁵, se integra de:

a) Productos o servicios con características que los hacen valiosos en el mercado.

b) Signo distintivo que sea asociado como particular y exclusivo, que no necesariamente es original o inédito.

c) Signo –denominación, gráfico o mixto- que se materializa en un envase, producto o expresión publicitaria, que asocia psicológicamente una idea o concepto y evoca características de procedencia, nivel de calidad o reputación.

d) Unión o correlación entre el producto o servicio, y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria; este es el objeto de protección de las marcas.

Otra definición menos convencional y técnica, es la publicada en la campaña publicitaria realizada por la firma de abogados Barbat & Cikato, titulada *A sus marcas. Humor sobre un tema serio. Las marcas en el mundo moderno*; que definen:

“Las marcas son en algún aspecto como las personas físicas, como los ciudadanos. Depende de su propia fortaleza física, y del entorno en el que habitan.

Es así como un musculoso Rambo tendría más probabilidades relativas de sobrevivir en la jungla, en comparación con un delgado operador de

35 Tesis I.4º.A.J/93, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXXIII, enero de 2011, p. 2994.

computadora que usa anteojos y que tiene alergias a las picaduras de insectos. Pero este mismo técnico habilidoso se las ingeniería mejor que en un medio urbano, mejorando aparatos e instrumentos, mientras Rambo se golpea contra los archivos y los escritorios transportando pilas de biblioratos.

Las marcas son fuertes o débiles en sí mismas, y lo son también en función del ámbito en el que les toca vivir (o sobrevivir) defendiéndose del embate de la competencia, o desafiando para provocarlo.

Así el comerciante o el industrial dueños de una marca deben protegerla y vigilarla en su origen y crianza, defenderla y promoverla en su desarrollo, consolidar su prestigio con la consistente calidad y reputación del producto o servicio a la cual la aplican”³⁶

De acuerdo a Otero Muñoz y Ortiz Bahena, la marca brinda al producto o servicio que distingue, cierto carácter y reputación de calidad; por ello, es que se invierte en su comercialización o marketing.³⁷

Por su parte, Esperanza Rodríguez definiendo la marca desde una visión más empresarial establece “La marca es un elemento esencial de la estrategia de las empresas, con ella se tiene un gran impacto en el mercado; el empresario no puede limitarse sólo a producir, ya que siempre sus productos o servicios deben poder ser distinguidos en el mercado. Por lo tanto, la marca constituye un instrumento insustituible de comunicación con los consumidores”.³⁸

Desde una visión del derecho mercantil, Joaquín Rodríguez Rodríguez define a la marca como la “señal externa que es usada por un comerciante para distinguir

³⁶ Citado en Ortiz, Miguel y Otero Ignacio, *Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial*, México, Porrúa, 2018, p. 422.

³⁷ *Ibidem*, 423.

³⁸ Rodríguez, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas. Una magia de Identidad*, México, Porrúa, 2010, p.15.

los productos elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados”³⁹.

Por su parte, Ascarelli define la marca como “un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela”⁴⁰

Una definición legalista es la que otorgan Adolf Baumcach y Wolfgang Hefermehl al decir que “la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o por determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otra empresa”.⁴¹

De acuerdo con Cecilia Ortiz ⁴², para los mercadólogos, la marca es mucho más que el conjunto de los elementos que la componen (nombre, signo, símbolo, diseño o la combinación de éstos), es la representación mental en la memoria del consumidor generada por experiencias, sentimientos y creencias que además de diferenciar productos y servicios, busca satisfacer necesidades humanas. Por ello, el valor de una marca reside en lo que el consumidor conoce de ésta, y en el impacto favorable que le produzca, a lo que le llama la “conciencia de marca”.

39 Solorio, Oscar, *op.cit.*, p. 195.

40 Rangel, David, *Tratado de derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*, México, Libros de México, 1960, p. 157.

41 *Ídem*.

42 Ortiz, Cecilia, “Tu marca, el diferenciador por excelencia”, presentación impartida en el *Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.

Por otro lado, dentro de las definiciones de la Real Academia Española, la marca es considerada como la “señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o procedencia”⁴³.

Diversos tratadistas coinciden que las marcas representan el mundo para nosotros, incluso, como se pudo constatar, algunos consideran a las marcas como contraseñas, pues de otra forma sería muy difícil elegir entre una gama de productos o servicios sin algún signo que los identifique. Además, brindan equilibrio en el mercado, evitando que algún fabricante o comerciante se apropie de palabras genéricas. En ese sentido, se justifica la tutela legal de las marcas.

2.1.1 Funciones de las Marcas

Resalta la importancia de éste título, pues la razón de ser de la protección de las marcas, radica precisamente en las funciones de éstas. De acuerdo a Rangel Ortiz, el conocimiento y comprensión de las funciones de las marcas son indispensables para la adecuada interpretación de estos derechos exclusivos, de los que derivan la “adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación”⁴⁴ de éstos. El mismo autor, afirma que las marcas son auxiliares del comercio, indispensables para fomentar e incrementar el comercio y la sana competencia.

Las funciones clásicas de la marca las encontramos con el tratadista alemán Van Bunn⁴⁵ que consideraba tres funciones de la marca: 1) la indicación de procedencia, 2) la de calidad o garantía, y 3) La de reclame.

43 *Definición de Marca*, Real Academia Española, España, [fecha de consulta: 18 de junio 2019] disponible en: <https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=marca>.

44 Rangel, Horacio, *op.cit.*, p. 48.

45 Nava, Justo, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, México, Porrúa, 2012, p. 255.

En 1946, el suizo Martin Achard⁴⁶ clasificó en cinco, las funciones de las marcas: 1) distinción, 2) protección, 3) indicación de procedencia, 4) garantía de calidad o función social, y 5) de reclame o propaganda.

Por su parte, Fernández Novoa⁴⁷, únicamente clasificó en tres las funciones de las marcas: 1) la procedencia empresarial del producto o servicio, 2) la calidad, y 3) los mecanismos de *goodwill*⁴⁸ de productos o servicios. Las dos primeras, refiere que sirven para salvaguardar los intereses de los consumidores y facilitar la sana competencia.

De acuerdo a Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse⁴⁹, las funciones de la marca en la doctrina son: 1) distintiva o indicadora de origen empresarial, 2) indicadora de calidad estándar de los productos o servicios protegidos, 3) condensadora del *goodwill* o buena fama de los productos, y 4) publicitaria, como un intermediario entre el titular y el mercado.

Para el presente estudio, utilizaremos las funciones enlistadas por Martin Achard, que fueron retomadas por el David Rangel Medina⁵⁰, por considerar a éstas como una clasificación sistemática de las funciones de la marca, tomando en consideración las definiciones teóricas y el concepto legal de marca.

1) Función de distinción. Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca, pues es la que sirve para distinguir un producto o servicio. Incluso, el tratadista uruguayo Chijane Dapkevicius afirma que ésta es la función básica de la marca. Pouillet, por su parte, señala que es la individualidad que otorga la marca a los productos en los que se utiliza, y que permite reconocerla de otros.

46 Rangel, David, *Tratado de Derecho Marcario...cit.*, p.171.

47 Nava, op. cit., p. 256.

48 El *goodwill* son los factores que hacen que el consumidor se apegue a una marca, se define también como la atmósfera, la personalidad o el alma que se le impregna a una marca.

49 Nava, op. cit., p. 259.

50 Rangel, David, *Tratado de derecho Marcario ..., cit.*, p. 171.

Incluso, esta función la encontramos en nuestros días en la parte final de la definición de marca del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece “Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse (...) que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Esta función es tan importante, que incluso es un requisito indispensable para que se otorgue la protección de las marcas.⁵¹

En los tribunales mexicanos, dicha función se ha analizado en conjunto con la función de publicidad que adelante se analiza; la tesis aislada titulada *MARCAS. ORIGEN Y EFECTOS DE SU PUBLICIDAD* establece que si las marcas no distinguen o no cumplen con la característica de “distintividad”, no pueden identificar a un producto o servicio, ni cumplir con la función de promover su venta. La distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tenga 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.⁵²

2) Función de protección. Esta es una doble función, protege tanto al titular de la marca, como al consumidor. Por un lado cumple la función de proteger al titular de la marca, contra sus competidores y usurpadores; quien incluso puede controlar la difusión de los productos o servicios bajo cierta marca. Es una consecuencia de su protección legal.

Por el otro lado, en beneficio del público consumidor, además de otorgar el medio de identificación y distinción de ciertos productos, funciona para evitar las mercancías que no son marcadas correctamente. Asimismo, otorga al consumidor

51 Tesis I.4º.A.144 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T. II, diciembre de 2018, p. 1110.

52 Tesis I.4º.A.54 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T.3, mayo de 2013, p. 1901.

un medio de relación con el productor, es decir, facilita su identificación para el caso de demandas o investigaciones.

El sentido de esta función es que el bien o servicio que se ofrece, se enmarque de acuerdo a la realidad para que el consumidor final no sea engañado; además, es lograr que las marcas tampoco sean un obstáculo o monopolio que tienda a erradicar el libre comercio, o que infieran en la libertad de elección de un producto o servicio de los consumidores.

Se recalca que la protección prevalece en el interés social, sobre un interés individual o privado, pues si se afecta la economía del interés social, repercute en la economía del país. Por ello, al estado se le conceden ciertas facultades para salvaguardar estos intereses sociales, sin que pueda considerarse un menoscabo o detrimento a la protección jurídica concedida a los titulares de las marcas.

En ese sentido, toda vez que una de las funciones es asegurar la transparencia en las marcas, la autoridad encargada de su protección y registro, es parte del sistema encargado de facilitar y fomentar el comercio, que trae como resultado beneficios sociales.

3) Función de indicación de procedencia. Esta función consiste en garantizar al consumidor o usuario final el origen del producto o servicio que se identifica. En la antigüedad, ésta era la principal función de las marcas. De acuerdo con Rangel Medina, esta función, y la de distintividad son las principales funciones de la marca.

Existen diversos tratadistas que refieren a dicha función como secundaria, o indirecta, relacionando la función que puede tener la indicación de procedencia de las marcas notoriamente conocidas, con en las franquicias, o en licencias; sin embargo, Rangel Medina, expone que antes de ser usada, cualquier marca nueva requiere la reputación del negocio al que pertenece, por lo cual considera que prevalece la función esencial de indicación de procedencia de las marcas.

Por otro lado, también existen tratadistas que refieren que la indicación de procedencia de las marcas no es una función, pues en el concepto legal de marca

se suprimió desde su origen la frase “denotar su procedencia”. En este sentido, el mismo autor explica que dicho término, sale sobrando desde el punto de vista gramatical y jurídico; gramaticalmente sale sobrando, pues el verbo “distinguir” resulta suficiente para denotar también la procedencia de un artículo o servicio; y jurídicamente, pues dicho término tiende a confusión con las indicaciones de procedencia.

También se le ha intentado restar importancia a esta función, exponiendo que los productos o servicios se pueden comercializar sin indicar su procedencia, pues al consumidor le interesa adquirir el producto o servicio de determinada marca, sin importar que haya sido fabricado por determinada empresa. Sin embargo, contrario a ello, la marca en sí otorga la vinculación de los productos o servicios a cierto origen empresarial, con determinada reputación, y calidad.

4) Función de indicación de calidad, de garantía de calidad o función social. Consiste en una doble función, para el consumidor y para su titular. Por un lado, el titular de la marca, afirma el valor de sus productos y servicios, como un medio para distinguirse de sus competidores, por la calidad que ofrecen. Por el otro lado, gracias a esta función, los consumidores tienen un medio para reconocer un producto o servicio con ciertos estándares de calidad, lo cual, asegura al consumidor recibir el producto o servicio que desea comprar.

Al respecto, Nava Negrete citando a un Juez de Frankfurter de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, instruye que la marca es el “reconocimiento legal de la psicología del simbolismo”⁵³, reconociendo que vivimos de símbolos y compramos símbolos.

La ley no exige que una marca deba acreditar cierta calidad, es el mercado el que obliga al titular de una marca a mantener cierta calidad en sus productos o servicios, para conseguir persuadir la preferencia de los consumidores. En este

⁵³ Nava, Justo, *op.cit.*, p. 267

sentido, diversos tratadistas explican que la garantía se basa en el uso y en la experiencia que la marca otorga, no en la ley. Por ello, otorgar licencias o franquicias, sin un correcto control de calidad, puede constituir un riesgo de dilución de la marca.

Para salvaguardar dicha función, se le han concedido ciertas facultades al estado para proteger a los titulares de las marcas, mediante la represión penal de la imitación o usurpación de marcas, buscando en todo momento la defensa de los intereses sociales.

5) Función publicitaria, de propaganda o reclame. Esta es la función de atracción de la clientela. La marca puede generar en los consumidores ciertos conocimientos relacionados con la calidad y prestigio de los productos o servicios que ofrece; por ello, esta función es importante, pues permite a los consumidores individualizar los productos o servicios, por medio de las marcas, formalizando su clientela.

La diferencia de la función de indicación de origen con la función de publicidad se refiere específicamente a la calidad y aceptación que tenga un producto o servicio, con cierta marca, en los consumidores, que se transforma en un factor difusión de éste, para la atracción y conservación de la clientela.

De acuerdo a Steward Richard⁵⁴, la marca debe trabajar para el empresario en tres forma: a) para distinguir sus productos, b) como garantía de calidad, y c) para la venta y propagación de los productos. En ese sentido, la marca debe tener la fuerza suficiente para persuadir a la preferencia de los consumidores; debe ser un agente de ventas.

El uso o explotación de la marca son necesarios para esta función, para que atrayendo a más consumidores, la marca obtenga fuerza; por ello, la importancia de la publicidad en su aspecto informativo, persuasivo, y utilitario. Cabe recordar que

54 Rangel, David, *Tratado de Derecho Marcario* ..., p.179.

la publicidad exitosa, puede lograr que una marca se venda, con independencia de la calidad y/o precio.

En ese orden de ideas, se afirma que las marcas tienen una importante influencia en el mercado, pues es un instrumento recolector de clientela. Por lo cual, a esta función también se le conoce como una función económica de la marca. Debemos considerar que debido a la función económica de la marca, la marca se puede volver un bien económico independiente.

Incluso, en México, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito emitió la tesis aislada⁵⁵ que establece que la función publicitaria de la marca es la actividad fundamental en el proceso de comercialización y una herramienta para maximizar las utilidades de la empresa, ya que se desarrolla para que un producto o servicio pueda ser identificable a partir de una marca, y pueda despertar el impulso de compra en los consumidores de la misma, en otras palabras, es el instrumento para construir marcas. Incluso, se afirma que la publicidad también puede constituir el uso de la marca. Finalmente, se afirma que el acto de consumo se dirige a la marca y no al producto como tal.

Vale la pena resaltar que de acuerdo a Isay⁵⁶, el nivel de publicidad puede ser por su originalidad, por sus cualidades, por las ideas que evoca, por la asociación de ideas que crea, por la impresión que produce, entre otras. Incluso, hay marcas que adquieren su valor antes de ser empleadas, por la asociación de ideas que producen.

55 Tesis I.4º.A.144 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T. II, diciembre de 2018, p. 1110.

56 Rangel, David, *Tratado de Derecho Marcario* ..., p.179.

En relación a esta función, la marca es reconocida por algunos tratadistas como Nava Negrete⁵⁷ como un obra del ingenio, y como un factor esencial de toda economía.

Existen tratadistas que agregan la función de distribución, como una función para el control de clientela; o como el proceso para penetrar entre el público y formar clientes. Sin embargo, dicha función se puede agotar con la función de publicidad.

2.2 Las Marcas Tradicionales

Para continuar con el presente estudio, y para una clasificación sistemática, se dividirá el estudio de las marcas tradicionales y no tradicionales. Sin embargo, cabe aclarar que existen diversas clasificaciones de marcas.

La clasificación de las marcas, en la cual coinciden diversos tratadistas es la siguiente: a) Por su objeto a distinguir y proteger, ya sean productos o servicios; b) Por su titular, ya sean industriales, comerciantes o prestadores de servicio, antes incluso se consideraba al agricultor; c) Por su composición, integración o formación, de donde encontramos la clasificación tradicional de las marcas: nominativas o denominativas para las palabras, figurativas - graficas o innominadas para los diseños o isotipos, las tridimensionales o plásticas que se refieren a, como su nombre lo indica, objetos tridimensionales.

Hay tratadistas que agregan una tercera clasificación: la mixta, que es la combinación de todas las anteriores; y hay quienes la combinación, la consideran dentro del inciso c), es decir por su composición, integración o formación.

La jurisprudencia⁵⁸ en México define que las marcas se clasifican en: a) nominativas, que se distinguen fonéticamente; b) las innominadas, que se reconocen de forma visual, pero no fonéticamente, ya que solo son símbolos,

⁵⁷ Nava, Justo, *op.cit.*, p. 272.

⁵⁸ Tesis: I.4o.A. J/91, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXXIII, enero de 2011, p. 2993.

logotipos o diseños; c) las mixtas, que combina las palabras con elementos figurativos que hacen que la marca sea distintiva; y d) las tridimensionales, que protegen envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos que sean distintivas. Dicha clasificación se realizó con base en las marcas tradicionales, reconocidas en esa época.

Sin ahondar en la materia, el tema de los titulares de las marcas ha causado diversos conflictos en la doctrina y en la práctica, pues textualmente en algunas legislaciones, se establece que únicamente pueden ser titulares de derechos marcarios los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicio. En estos casos, los partidos políticos, las escuelas o alguna institución de asistencia privada, probablemente no tendrían el carácter necesario para ser titular de un registro marcario ⁵⁹.

Como se pudo apreciar en los antecedentes, el concepto de marca, existe aún antes de su definición en un sistema de propiedad intelectual; éste se estableció por medio del Convenio de París en 1883, definiéndola como todo signo capaz de distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Posteriormente, debido a las necesidades de la época, en la mayoría de las legislaciones, como en el caso de México, se limitó dicha protección a los signos que fueran visibles.

Esto, pues en la primera parte del siglo XX, aún no existían tantos medios o dispositivos que permitieran agregar a los productos o servicios, marcas en movimiento, sonidos, con olores, o sabores en particular. El concepto de marca tradicional, obedece a la definición o reconocimiento que hacen las legislaciones a los signos distintivos visibles.

Dentro del concepto tradicional de marca, podemos encontrar los siguientes signos susceptibles de ser considerados como marca: las denominaciones, las

⁵⁹ Como ejemplo, tenemos el caso de la Universidad de Santo Tomás de Chile, en Ecuador, donde la resolución final determinó que las universidades quedaban fuera del ámbito comercial, por lo cual, anularon dicho registro marcario.

figuras, diseños o representaciones gráficas, los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales y nombres propios. Incluso, dentro de éstos, también se encuentran las marcas tridimensionales.

En este sentido, de acuerdo con Rangel Medina, para que dichos signos sean protegidos legalmente, deben cumplir con los caracteres esenciales de validez⁶⁰, así como con los requisitos establecidos en la legislación de cada país; ya que a contrario sensu, ello indica la ausencia de vicios o impedimentos legales para su registro. Asimismo, consideran como requisitos esenciales de validez de la marca: la distintividad⁶¹, la novedad, la licitud y la veracidad del signo.

Por otro lado, no podrán ser registrables las marcas que contengan vicios que impidan la función identificadora de los productos o servicios que ofrece; además, de acuerdo a la legislación de cada país, se establecerán los signos que no podrán constituir una marca. En la mayoría de las legislaciones, no son marcas registrables: los signos genéricos, descriptivos, nombres geográficos, colores aislados⁶², números o letras aisladas, signos engañosos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres, nombres de personas sin su consentimiento, obras protegidas por derechos de autor, armas, escudos, banderas y /o emblemas de países, o de organismos internacionales, ni tampoco los que sean similares o semejantes en grado de confusión a los derechos de terceros.

En el caso de México, en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, anterior a la reforma de mayo de 2018, consideraba en su artículo 90 fracción I, que no

60 Citado por Rangel, Horacio, op. cit., p. 39.

61 De acuerdo a la tesis aislada Tesis: I.4o.A.663 A, con el título *MARCAS. CLASE DE TUTELA FRENTE A LOS DIBUJOS, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD*, emitida por el Magistrado Jean Claude Tron Petit, la “distintividad” además de producir transparencia en los mercados, es lo que distingue a las marcas de los dibujos, diseños industriales y modelos de utilidad, ya que a éstas se otorga el uso exclusivo temporalmente ilimitado; y en los dibujos, diseños industriales y modelos de utilidad, se otorga una protección limitada, pues tienen el objetivo de proteger la creatividad y fomentar la investigación, para la creación de nuevos productos.

62 En algunos países, los colores son considerados como marcas no tradicionales.

podían ser registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresaran de manera dinámica; aunado a ello, era requisito, que la marca fuera un signo visible. Así, la legislación anterior le limitaba el reconocimiento y protección de las marcas no tradicionales.

Hernando Lodos⁶³ también afirma que en las sociedades primitivas, el simbolismo visual fue el único medio de comunicación, por ello aún hoy conserva su poder y efecto para comunicar ideas y emociones; además, afirma que los símbolos visuales operan más rápido incluso que las palabras, para implantar una idea en la mente del público. Por ello, la importancia de los signos visibles que protegen las marcas tradicionales.

2.3 Las marcas no tradicionales

Las marcas tuvieron que adaptarse al nuevo contexto de la era digital para seguir generando un vínculo emocional con los consumidores, por ello, comenzó la comunicación de las marcas a través de los cinco sentidos, haciendo de la marca una “experiencia de 360°”⁶⁴, así surgen las marcas no tradicionales. También se le llama *branding* emocional, pues el objetivo de éstas es que el consumidor experimente la marca, y que la comunicación sea personal entre la marca y el consumidor.

Así, podemos definir que las marcas no tradicionales son los signos perceptibles por los sentidos, capaces de identificar un producto o servicio de otros de su misma clase en el mercado. Estas marcas apelan a que por medio de los cinco sentidos (tacto, gusto, vista, olfato, y oído), los usuarios vivan la experiencia sensorial de la marca; apelan a las formas, los colores, olores, sabores, sonidos,

63 Lodos, Hernando, “Lo emocional en las marcas”, *Universidad de Palermo*, Argentina, 2011, p. 3, [fecha de consulta: 17 de octubre 2019] disponible en: http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2011_1/036.pdf.

64 *Ibidem*, p. 10.

sensaciones, emociones. De esta forma, las marcas no tradicionales apelan a la percepción y experiencia, generando una conexión emocional con el consumidor.

Se puede afirmar que las marcas no tradicionales, son todas aquellas que apelando a los sentidos, buscan nuevas formas de comunicarse con los consumidores. En consecuencia, la evolución de las marcas no tradicionales, también dependerá de los nuevos canales de comunicación que se vayan creando para relacionarse con los consumidores, no se puede hablar de un listado estático o exhaustivo.

El concepto legal de las marcas, establecido en la Ley de la Propiedad Industrial vigente considera a las marcas como “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”⁶⁵; se puede afirmar que dicho concepto puede incluir a las marcas no tradicionales.

La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, fue sustancial para el régimen de marcas, y atiende al cumplimiento adelantado de los compromisos internacionales establecidos en el CPTPP, el T-MEC y el TLCUEM, que como enunciamos anteriormente, establecen que no se podrá establecer como requisito o condición para el registro de marcas que el signo sea visualmente perceptible.

De acuerdo a los documentos elaborados por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (Por sus abreviaturas: SCT),⁶⁶ las marcas no tradicionales son signos que aunque

⁶⁵ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁶ “Nuevos tipos de marcas”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 1 de septiembre de 2006, [fecha de consulta: 21 de mayo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf.

no son visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios; además, también considera a los signos visibles, que se apartan del concepto tradicional del signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos característicos.

Por lo anterior, el SCT clasifica las marcas no tradicionales como las marcas visibles, y las no visibles que pueden ser percibidas por algún otro sentido. Dentro de las marcas visibles, considera a las marcas: tridimensionales, las de color, los hologramas, las marcas animadas o signos animados, las de posición, las marcas gestuales. Dentro de las marcas no visibles, dicho comité engloba a las marcas: las de movimiento, las sonoras, las olfativas, las de sabor o gustativas y las marcas de textura o táctiles.

De las marcas visibles:

- Marcas tridimensionales. Probablemente sea la más aceptada y antigua de las marcas no tradicionales, pues en diversas legislaciones, se encontraba consideraba con las marcas tradicionales, como en el caso de México con la legislación anterior; sin embargo, el SCT las incluye en sus estudios y discusiones dentro de las marcas nuevas y las no tradicionales.

Estas marcas son las que por la forma del producto o embalaje tienen un carácter distintivo, que aluden a determinada procedencia empresarial, y que está fuera de las características o formas habituales o esperadas de los productos, es decir, que se encuentra fuera del dominio público.

Las características funcionales no pueden ser consideradas como marca tridimensional o de forma, y tampoco basta la parte estética para que se otorgue la protección, pues además de ser distintivas, deben identificar el origen empresarial de los productos.

De acuerdo al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotografía bidimensional, puede ser una vista única de la marca o varias vistas. Y

conforme al documento elaborado por el SCT⁶⁷, lo más habitual es requerir al solicitante una representación de la imagen o dibujo que muestre el carácter tridimensional de la marca, y que la solicitud contenga la declaración en el sentido que la marca es tridimensional.

- Marcas de color. Representadas por un solo color o una combinación de colores, para aplicarse de un modo específico y arbitrario a un producto o servicio. Si se distingue de los colores asociados a cierta categoría de un producto efectivamente, puede ser una marca de color.

Si el color en el producto es una función estética, no distintiva, si el color solo cumple una función utilitaria, o se utiliza para obtener cierto resultado técnico, no se otorga protección a dicho registro. Por ejemplo, el color rojo utilizado para los extintores de incendios, no sería posible registrarlo como marca de color para aplicarse a los equipos para apagar incendios.

Las marcas de color permiten limitar ciertos productos y servicios, por lo cual, en algunos países de Europa, se requiere acreditar que el signo distintivo de color ha adquirido un carácter distintivo debido a los productos o uso señalado en la solicitud.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, establece que para el registro de estas marcas, la reproducción consistirá en la muestra de color o colores, puede requerirse la indicación del color o colores utilizados, o los códigos de color en específico; además de la descripción de la manera en que el color se aplica a los productos o se utilizan en relación a los servicios.

67 “Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 29 de marzo de 2007, p. 4, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc.

Conforme al documento elaborado por el SCT⁶⁸, lo más frecuente es facilitar una muestra de color en papel y que se indique que solicita la protección para una marca de color; respecto a las combinaciones de colores, podría requerirse una disposición sistemática que asocie los colores de un modo predeterminado y uniforme; también, considera como recomendación la descripción por medio de un código de identificación reconocido internacionamente del color.

- Hologramas. Las marcas representadas por hologramas permiten identificar y diferenciar un producto en el mercado por medio de una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie plana. Como referencia, los hologramas son imágenes que producen el efecto de proyectar imágenes tridimensionales sobre superficies planas; la imagen puede cambiar en función del ángulo de quien lo observa, lo que dificulta la reproducción de manera impresa.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas establece que para su registro, debe presentarse la representación en una o varias vistas de la marca, de tal forma que se pueda apreciar el efecto holográfico en su totalidad, así como su descripción.

Por su parte, el SCT⁶⁹ considera que la representación puede realizarse mediante representaciones gráficas o fotografías de los elementos holográficos, con exclusión del holograma. Cuando el holograma está constituido por una sola imagen que no cambie, se puede exigir que sea presentado el holograma en tres dimensiones o desde tres ángulos distintos; cuando sean varios objetos o cuando el objeto cambia, la solicitud puede considerar las reproducciones necesarias de cada objeto para mostrar todas las características de la marca.

68 *Ibidem*, p. 5.

69 *Ídem*.

Dicho comité establece que además, la solicitud debe contener la indicación de que la marca consiste en un holograma, y describir con precisión la materia cuya protección solicita, y el efecto holográfico.

- Marcas animadas o en movimiento. Son una serie de imágenes en movimiento, que en su conjunto, constituyen un signo distintivo en movimiento o animado, capaz de distinguir productos o servicios en el mercado. La capacidad distintiva de éstas marcas, es semejante a las figurativas.

En algunas ocasiones se habla de marcas multimedia, sin embargo, se diferencian de las marcas animadas o en movimiento, ya que las marcas multimedia son la combinación de movimiento y sonido; es decir, tienen el elemento adicional el sonido. Por lo cual, podríamos considerar a la marca multimedia como una marca no tradicional mixta.

De acuerdo al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, la representación de éstas, a elección de la Oficina de cada país, puede consistir en una imagen o una serie de imágenes fijas o de movimiento, que conjuntamente describan el movimiento, así como su descripción.

El SCT⁷⁰ considera que existen dos formas de representar éstas marcas: con una serie de imágenes fijas que describan el signo animado, o con una película de corta duración que se presente con la solicitud por algún medio electrónico. Cuando a ello, gran parte de los países consideran que se debe detallar la descripción de los aspectos específicos de la marca, el orden cronológico de las imágenes, la duración, la dirección, así como la frecuencia del movimiento. Esto, aunado a la declaración que indique que la marca solicitada es de movimiento o animada.

- Marcas de posición. Se trata del elemento idéntico que aparecen en el producto en la misma posición y con proporciones constantes; crea distintividad por la impresión que produce al encontrarse de manera habitual, pues la posición sola,

⁷⁰ *Ibidem*, p. 5.

no sería una marca protegida. Es la ubicación especial y distintiva de un signo colocado en un producto. Como ejemplo de estas marcas, son las etiquetas en un lugar determinado, una bolsa, un botón o una cinta; la etiqueta de **LEVI'S®** en la bolsa trasera del pantalón es un claro ejemplo.

De acuerdo al Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción de la marca que muestre su posición respecto al producto, así como su descripción; para indicar la parte que no se protege del objeto, se pueden utilizar líneas punteadas o discontinuas.

Por su parte, el SCT⁷¹ afirma que en la mayor parte de las oficinas de propiedad intelectual, a las marcas de posición se les da el trato de marcas figurativas, y se presentan con una reproducción de la imagen de la marca, utilizando líneas punteadas para indicar la parte del objeto que no desea proteger; aunado a ello, se debe presentar la descripción que indique la localización del signo en relación con el producto, y la indicación del tipo de marca.

- Marcas gestuales. Se ha puesto en la mira, considerar el gesto como un tipo de marca, puede darse el tratamiento de una marca figurativa con un único dibujo, o como una marca animada, presentando varios encuadres del signo.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, no establece reglas para representar este tipo de marcas, pues no las considera dentro de su catálogo. El SCT⁷² establece que para su reproducción, se pueden realizar como marcas figurativas o animadas, representando en uno o en varios encuadres la muestra del gesto, acompañada de una descripción escrita; o bien, con algún archivo electrónico que muestre el gesto junto con la descripción del gesto de que se trata; lo anterior, además de la indicación del tipo de marca.

⁷¹ *Ibidem*, 7.

⁷² *Ibidem*, 7.

- Marca Comercial. Finalmente, la última reforma a legislación incluye dentro de los signos que pueden constituir una marca: *“VII. La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos entre otros, el tamaño, el diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”*⁷³.

Esta definición incorporada alude a la imagen comercial también conocida como “vestido del negocio” o *trade dress*; en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, la imagen comercial encontraba su protección por medio de acciones de la competencia desleal. Este tipo de marca, no fue considerada como marca no tradicional por el SCT, ni por el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Algunos ejemplos de registro de éstas marcas se encuentran en Estados Unidos, protegiendo el interior del restaurante de hamburguesas **IN-N-OUT BURGUERS®** con el registro 4839216; o el interior del establecimiento **MICROSOFT CORPORATION®** con el registro 4036534⁷⁴.

De las marcas no visibles:

- Marcas sonoras. Son considerados los sonidos sin relación descriptiva o funcional a los productos o servicios ofrecidos, que identifican un origen empresarial. Pueden ser sonidos musicales preexistentes, sonidos no musicales, creados especialmente para ser marca, los sonidos de la naturaleza, o los sonidos producidos por máquinas o dispositivos por el ser humano.

73 Artículo 89 fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial.

74 Colunga, Jesús, et. al., “La franquicia y el Trade Dress”, *Basham*, México, 14 de agosto de 2018, [fecha de consulta: 29 de mayo de 2019] disponible en: <https://www.basham.com.mx/la-franquicia-y-el-trade-dress/>.

En este caso, los sonidos habituales a una rama comercial, no se podrían registrar, pues podría ser el funcionamiento normal de un equipo de trabajo o máquina, por ejemplo, el sonido de una sierra eléctrica para sierras eléctricas.

En México, tenemos el ejemplo de la marca otorgada a Café de la Parroquia de Veracruz S.A.P.I de C.V., donde protegen el **SONIDO DE UNA CUCHARA QUE GOLPEA TRES VECES EL VASO DE VIDRIO DEL CAFÉ®**. En otros países, se encuentran protegidas como marcas el sonido del grito de **TARZÁN®**, el sonido del motor de los vehículos **FERRARI®**, o el tono del celular de **NOKIA®**, entre otros.

El Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas establece que este tipo de marcas pueden representarse con un pentagrama, con la descripción del sonido, o con una grabación analógica o digital del sonido; esto, a elección de la oficina de cada país.

Por su parte, los documentos del SCT⁷⁵ resaltan que los países de la comunidad europea han establecido que si se utiliza una notación musical como representación gráfica de la marca, el sonido debe representarse dividido en compases que contenga una clave, notas musicales y silencios que indiquen su valor relativo. Aunado a lo anterior, también se puede solicitar la descripción escrita del sonido a fin de proporcionar mayor entendimiento a la naturaleza del sonido, indicando las notas, los instrumentos, la duración, el tiempo o compás, el volumen y demás características del sonido. Por lo que hace a los sonidos no musicales, se pueden representar con una descripción escrita detallando del sonido.

Dicho documento, también refiere que en algunas oficinas se solicita la grabación de la marca sonora, en un soporte de audio; la representación de estas marcas con una onomatopeya del sonido o con una descripción en palabras; y con la indicación del tipo de marca que se solicita.

75 “Métodos de representación y descripción ...”, *cit.*, p. 7, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc.

- Marcas olfativas. Se otorga para el aroma aplicado a un producto que no lo suele tener. La complejidad de esta marca, radica en la prueba para determinar su carácter distintivo y su representación gráfica; aunado a ello, la muestra de olor de una marca no es lo suficientemente estable ni duradera.

No pueden ser consideradas como distintivas, las marcas que apelen o invoquen el olor natural de un producto, o los que son habituales o esperados para el producto, ya que su uso puede ser necesario para otros comerciantes. De acuerdo al SCT, tampoco se considera necesario el olor que se utiliza de enmascaramiento para un producto, por ejemplo, el olor a pino para el limpiador pisos, o el aroma a limón para el producto lavavajillas, pues es algo que el consumidor espera.

Un ejemplo de marcas olfativas en México, es el otorgado a Hasbro, Inc. para la masa para moldear⁷⁶ con un olor “a una combinación de dulce con una fragancia con tinte de vainilla, cereza y el olor natural de una masa basada en harina de trigo”.

Este tipo de marcas no está considerado dentro del listado del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. No obstante lo anterior, el SCT⁷⁷ considera que su representación se puede realizar describiendo el olor, de manera que pueda ser transmitido y entendido sin ningún problema a cualquier persona para identificar la marca; y mediante ejemplares. Lo anterior, evitando a toda costa las técnicas altamente especializadas que impidan la identificación de los olores, o que lo hagan incomprensible.

- Marcas Gustativas. Son sabores ajenos a la naturaleza de un producto determinado, que se imponen a productos o servicios para otorgarles distintividad

⁷⁶ Mejor conocida en el mercado como **PLAY-DOH®**.

⁷⁷ “Métodos de representación y descripción ...”, *cit.*, p. 8, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc.

en el mercado. Se exige que el sabor sea novedoso y diferente al habitual, normal o esperado en el mercado. Se otorga de manera excepcional.

No está incluida en el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, ni el SCT estableció reglas en el documento referido para su representación; sin embargo, por su similitud, se puede darse el mismo tratamiento que a las marcas olfativas, es decir que para su registro se exija su descripción del gusto, o algún ejemplar del producto al que se le aplica.

- Marcas de textura o táctiles. Son la superficie o textura específica que se agrega al producto, de manera que pueda ser reconocido el origen empresarial del mismo. Se busca que el producto sea novedoso en el mercado, al presentar una textura diferente a lo habitual para los productos de la misma clase.

Este tipo de marca no está incluida en el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Por su parte, el SCT⁷⁸ estableció que los países que han adoptado este tipo de marcas, han adoptado métodos distintos para su representación. El requisito en común que se establece, es el de la descripción detallada del signo; los otros requisitos pueden variar, entre una muestra de la superficie o relieve, siguiendo el procedimiento de escritura por el sistema braille, o un dibujo de la misma.

En las marcas olfativas, gustativas y de textura, el documento de trabajo del SCT citado, hace referencia al *caso Sieckmann* como un referente que estableció los criterios para resolver sobre el otorgamiento de las marcas no tradicionales en los países de la Comunidad Europea; dichos criterios han marcado influencia en otros países para decidir sobre el tema; sin embargo, el mismo SCT afirma que ha limitado la protección de las marcas no tradicionales en los países que se aplican dichos criterios.

⁷⁸ *Ibidem*, 9.

Dentro de éstos criterio, se estableció que la representación gráfica de una fragancia no se satisface con el depósito del ejemplar; además, fijó los siguientes requisitos para su representación: a) la precisión para definir la marca, y determinar el alcance de su protección; b) la claridad para las autoridades y para el público; c) la marca debe ser accesible e inteligible de manera completa, en el registro; d) debe ser duradera a lo largo del periodo de vigencia del registro; y e) objetiva a fin de evitar dudas en la identificación del signo.

Finalmente, vale la pena aclarar que las marcas enlistadas con anterioridad no constituye un listado exhaustivo de marcas no tradicionales, pues debido a la evolución del mercado, y de las tecnologías de la información y comunicación, en un futuro no muy lejano, se tendrán nuevas formas de identificar productos o servicios en el mercado, es decir, vendrá la creación de nuevas marcas no tradicionales.

Para la interpretación de las disposiciones de las marcas no tradicionales enlistadas con anterioridad, y para las futuras marcas que se creen, no se debe perder de vista las funciones de las marcas y los principios que rigen los derechos de propiedad industrial; siempre procurando el interés público, y la sana competencia.



Capítulo 3

La Propiedad Intelectual en la Era Digital

Capítulo 3. La Propiedad Intelectual en la Era Digital

Como se mencionó en el capítulo de antecedentes, en los últimos 30 años, el internet se ha convertido en un instrumento esencial de comunicación, en una de las principales fuentes de información, en un espacio virtual que ha transformado el entorno social en el que vivimos, y que le ha dado el nombre a la época actual como: la Era Digital.

De acuerdo al *15º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019*,⁷⁹ realizado por la Asociación de Internet MX, tan solo en México, el internet ha alcanzado el 71% de penetración entre las personas mayores de 6 años, con 82.7 millones de usuarios, que en promedio pasan al día 8 horas con 20 minutos en internet. A nivel mundial, se calcula que el número de usuarios es de 4,536,248,808, con una penetración en la población mundial de 58.8%.⁸⁰

Resulta relevante que en julio de 2019, el mismo estudio arrojaba que al menos el 34% de los usuarios de internet en México, utilizaban la red para uso comercial, es decir, para buscar tiendas y marcas por este medio; además, que el 14% de los usuarios de internet en México, habían realizado alguna compra a partir de interactuar con la publicidad en línea. Dicha cifra resulta relevante si tomamos en cuenta que de acuerdo al *Estudio de Comercio Electrónico en México 2018*⁸¹, el

79 “15 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019”, *Asociación de Internet MX, México*, 31 de julio de 2019, [fecha de consulta: 23 de septiembre de 2019] disponible en: <https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-es/?Itemid=>.

80 “Internet World Stats, usage and population statics”, *Miniwatts Marketing Group*, 30 de junio de 2019, [fecha de consulta: 10 de agosto 2019] disponible en: <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>.

81 “Estudio de Comercio Electrónico en México 2018”, *Asociación de Internet MX*, México, Diciembre de 2018, [fecha de consulta: 23 de agosto de 2019] disponible en:

valor del comercio electrónico en nuestro país subió del 2016 al 2017 un 20.1%, terminando en \$396.04 mil millones de pesos.

De acuerdo al estudio referido en el párrafo anterior, de las actividades que se realizan con mayor frecuencia a través de internet en México, son: navegar por redes sociales, enviar mensajes instantáneos, envío de correos electrónicos, buscar información, utilizar mapas, ver películas, escuchar música, leer, ver o escuchar contenido relevante, realizar operaciones de banca en línea, videoconferencias, comprar en línea, tomar cursos en línea, solicitar transporte, gestiones con gobierno, jugar en línea, etcétera.

Estas actividades resultan relevantes para el tema en estudio que nos ocupa, ya que en todas existe la representación de marcas mediante diversos dispositivos digitales que genera una relación del consumidor con la marca aún más estrecha que en épocas anteriores, ya que existe mayor interacción de éstos. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, las empresas aprovecha los medios digitales para generar experiencias sensoriales en los consumidores con las marcas no tradicionales.

Por su parte, del *15º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019* anteriormente referido, se desprende que los teléfonos inteligentes o *smartphone* son los dispositivos más utilizados para navegar en Internet. Esto resulta importante, pues las actividades que se realizan por medio de estos dispositivos, son influenciadas por las marcas que se muestren por éste medio.

Además de ser un medio de comunicación para realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes, y correos electrónicos, mediante los teléfonos inteligentes se realizan principalmente las siguiente actividades: acceder a redes sociales, buscar información, escuchar radio en streaming, leer/ver/escuchar contenido relevante, realizar operaciones de banca en línea, utilizar mapas, solicitar

[https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid=.](https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid=)

transporte, comprar en línea, buscar empleo, realizar encuentros online, visitar sitios para adultos, vender por internet, y jugar en línea.

Debido a que todas las actividades que se realizan por medio de dispositivos electrónicos e internet se vuelven cada vez más frecuentes, la tendencia de diversas empresas es utilizar marcas más llamativas para el consumidor por estos medios, pues de esa forma, pueden influir en la decisión del consumidor.

Becerra Ramírez⁸² agrupa en tres categorías los principales usos de internet: como medio de comunicación, como fuente de documentación (relacionada al acceso de recursos disponibles), y como medio de comercio.

En todas las actividades enlistadas anteriormente, así como en las tres categorías que expone Becerra Ramírez, podemos encontrar que convergen derechos de propiedad intelectual, que preocupan a sus autores, inventores y/o a los titulares de éstos derechos, por la inversión económica que implican.

El impacto económico que han generado todas estas actividades son resultado del avance de las tecnologías de la información y comunicación, así como con desarrollo del internet, que día con día nos brindan más y mejores medios para interactuar en la red. Con este desarrollo, también se han abierto nuevos desafíos en diversas áreas; en el derecho por ejemplo, muchas instituciones no se habían modificado desde el derecho romano, y actualmente se han encontrado retos en la era digital por cuestiones de territorialidad y soberanía.

Partiendo de este punto, resulta importante realizar una breve semblanza del Internet, también llamado por su traducción del inglés como “red de redes” o inter-redes. Como se podrá apreciar, a pesar de que éste surgió como un proyecto militar, posteriormente tomó partida en el ámbito académico, y recientemente se ha posicionado como un medio propicio para las actividades comerciales y como medio de comunicación.

82 Becerra, Manuel, *op.cit.*, p. 129.

El Internet surgió en 1969, durante la Guerra Fría, como un proyecto de investigación militar del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, llamado ARPANET ⁸³, fue creado con el objetivo de evitar que dicho país fuera sorprendido nuevamente por los adelantos tecnológicos de sus enemigos ⁸⁴. El reto de dicho proyecto era crear una red capaz de funcionar, incluso, con la destrucción producida por un bombardeo nuclear.

Para ello, buscaron que el funcionamiento de la red fuera de manera descentralizada, es decir, que no dependiera de ninguna supervisión central, que tuviera posibilidades de crecer, que cada computadora fuera responsable de establecer sus conexiones, y que los costos fueran repartidos entre los usuarios.

Así, en 1968, tras ganar un concurso para el desarrollo de la red global, Frank Heart, de Bolt, Beranek y Newman (BBN Planet), desarrollaron el primer hardware para el procesamiento de los mensajes; y en 1969 la Universidad de California (UCLA) fungió como el primer nodo ⁸⁵ de conexión, para probar el primer host ⁸⁶. Posteriormente, en la universidad de Stanford se instaló el segundo nodo y host; y así, al mes siguiente, se envió el primer mensaje de host a host y se conectaron ambas universidades.

Consecutivamente, se conectaron los nodos de la Universidades de California en Santa Bárbara y de Utah, para que el ARPANET tuviera cuatro host conectados, lo que daría inicio a la trayectoria del internet actual.

83 ARPANET Son las siglas en inglés de Advanced Research Project Agency NETwork. ARPANET, fue el resultado de diversos trabajos que la comunidad científica había ideado desde 1961-1962, pensando en una red galáctica, o una red global, para que todo el mundo pudiera acceder a datos y programas desde cualquier sitio.

84 La preocupación de Estados Unidos era grande pues para ese entonces la Unión Soviética había lanzado el Sputnik I antes que ellos, tomando ventaja en la carrera aeroespacial.

85 Es el punto de intersección o conexión.

86 Ordenador que funciona como punto de inicio y final de transferencia de datos; también es el lugar donde reside el sitio web.

Por sus características, los protocolos desarrollados para ARPANET⁸⁷ fueron utilizados por diversas universidades y centros de investigación. Los desarrolladores buscaban lograr una red de arquitectura abierta, donde las redes individuales se pudieran diseñar y desarrollar por separado; en 1972, el programa se llamó “Internetting”⁸⁸. En 1973, la red atravesó el océano para crear la conexión con Noruega e Inglaterra; y en 1977 se adicionó el correo electrónico, por iniciativa de la Universidad de Wisconsin.

Para 1985, la red ya contaba con una gran comunidad de investigadores y desarrolladores que la utilizaban para comunicarse, y compartir recursos a todas las demás redes. En 1988 comenzó a funcionar la Red WWW o World Wide Web⁸⁹; y en 1990 el gobierno de Estados Unidos retiró ARPANET. La Fundación Nacional para la ciencia (NSF: National Science Foundation) se hizo cargo de la red hasta 1995. Posteriormente, se crearon numerosas redes privadas de largo alcance, que funcionaban con los protocolos TCP/IP, que se convirtieron en el servicio de la infraestructura de la información del internet.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos dejó de hacerse cargo de los nombres de dominio⁹⁰, y le cedió dicha función a ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Los nombres de dominio⁹¹ funcionan como un sistema que facilita la búsqueda de determinada información en Internet, así como

87 TCP/IP, Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP).

88 Cerf et al., “Breve Historia del Internet”, *Internet Society*, Suiza, 1997, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019] disponible en: <https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/>.

89 Es una red que utiliza los protocolos http (*hypertext transfer protocol*) en la cual se puede buscar y acceder con facilidad a los documentos en la red.

90 Estaba a cargo de la IANA – Agencia de Asignación de Números de Internet.

91 También conocidos como DNS (Domain Name System); es la dirección de internet como usualmente la conocemos. Por ejemplo, en la página de internet www.unam.mx, UNAM es el nombre de dominio.

la transmisión de la misma, ya que traducen las direcciones IP⁹² de los dispositivos, en nombres fácilmente recordables.

Los dominios de primer nivel (TLD: Top Level Domain), que son las letras o caracteres que siguen el nombre de dominio, se dividen en dos grandes grupos, los gTLD (generic Top Level Domain) y los ccTLD (country code Top Level Domain). Los *gTLD* son los genéricos y por lo general refieren a una actividad específica, por ejemplo: .com para comercio, .org para organizaciones no lucrativas, etc.; los *ccTLD* son los que indican los códigos de los países, por ejemplo: .mx para México, .usa para Estados Unidos, .ca para Canadá, etc.

Por su uso, los nombres de dominio atribuyen una especie de identidad dentro de la red semejante a las marcas, ya que son la ruta necesaria para la transmisión de la información, e identifican y guían al usuario a algún sitio en específico de internet.

Naturalmente, también comenzó el uso no autorizado de marcas como nombres de dominio, para aprovecharse del prestigio que determinadas marcas había ganado, lo cual ha generado diversas disputas por la titularidad del nombre de dominio y por el uso no autorizado de las marcas.

La presencia de las marcas en el entorno virtual de manera constante, otorga una ventaja competitiva frente a sus competidores pues facilita el recuerdo y reconocimiento de éstas. Por ello, las empresas buscan interactuar con el usuario con marcas no tradicionales de tal manera que sean llamativas en el mundo digital, y que logren crear la conciencia de la marca.

92 Dirección numérica única, o también llamado protocolo de internet. Cada dispositivo en la red posee una dirección única.

La inversión realizada para posicionar una marca en el entorno digital no es menor. Por ejemplo, en el *Global Esports Market Report 2019*⁹³ podemos encontrar que se generó de publicidad \$189.2 millones de dólares en 2019, es decir, 14.8% más en relación con el 2018. Y es que las empresas han notado que la interacción del usuario con las marcas en los medios digitales, influye en gran medida para las decisiones de compra o de consumo que realiza el usuario, por ello, han apostado a las marcas no tradicionales.

Como se puede apreciar, Internet ha cambiado desde su nacimiento, y seguirá cambiando de acuerdo a la industria para ofrecer nuevos y mejores servicios. Gracias a esta evolución constante, y a las nuevas formas de ofrecer productos y servicios, se han generado entre otras cosas, las marcas no tradicionales animadas o en movimiento, así como diversos retos y desafíos para el derecho.

Becerra Ramírez⁹⁴, menciona algunos de los conflictos que surgieron con el Internet, dentro de ellos, destacamos los siguientes: la extraterritorialidad, la propiedad de la información, el contenido ilegal u ofensivo que circula en la red, la libertad de expresión, y los relacionados a los derechos de propiedad intelectual.

Vale la pena resaltar la extraterritorialidad, pues al ser una característica del internet, se presenta en la mayoría de los conflictos de internet, ya que en muchas ocasiones choca con la territorialidad, soberanía y jurisdicción de cada estado. Sin embargo, la extraterritorialidad del internet, no significa que lo que sucede en la red no esté sujeto a normas jurídicas concretas; el inconveniente reside en decidir la legislación aplicable, que puede variar de acuerdo a cada estado y cada caso.

93 Camacho, Salvador, "Aspirar al Oro: La PI y el deporte ESPORTS", presentación impartida en el *Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.

94 Becerra, Manuel, *op. cit.*, p. 131.

Oscar Solorio, citando a Horacio Rangel⁹⁵, menciona que en el ámbito de la propiedad intelectual, la utilización de las marcas o la reproducción de obras en internet, sin la autorización de su titular, desafía la naturaleza territorial de éstos derechos exclusivos, ya que internet ofrece presencia simultánea e inmediata a nivel mundial, sin importar la ubicación territorial del titular de estos derechos; precisamente en esto reside la extraterritorialidad.

“Internet es la red de comunicación de mayor velocidad en crecimiento, en la historia de la humanidad”⁹⁶, ha sido el medio propicio para la revolución de la sociedad de la información, donde el capital intelectual y la información digitalizada se ha convertido en la esencia de la economía del conocimiento. Aunado a ello, el Ernesto Piedras⁹⁷ ha indicado que casi la mitad de la apropiación de contenidos, tiene lugar por vías digitales.

Como se ha podido constatar, internet se ha convertido es uno de los principales canales de comunicación, por el número usuarios, por sus características, por su extraterritorialidad, y por la gran cantidad de contenidos que circulan en la red; como resultado, la propiedad intelectual ha tenido un papel protagónico en la Era Digital, para regular las actividades que se realizan en la red, relacionadas con la documentación (los recurso que se encuentran disponibles en la red), la comunicación y sobre todo, con el comercio.

95 Solorio, Óscar, *op. cit.*, p. 58.

96 Becerra, Manuel, *op. cit.*, p. 142.

97 PIEDRAS, Ernesto, “Propiedad Intelectual en los Videojuegos”, presentación impartida en el *Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos, OMPI*, México, junio de 2019.

3.1 Planteamiento del Problema: Limitaciones para proteger marcas no tradicionales no consideradas en la Ley de la Propiedad Industrial

El valor de una empresa se sustenta en la capacidad que tiene para generar ideas novedosas y para diferenciarse de su competencia, por ello, en la medida que las tecnologías de la información y comunicación han evolucionado, y que el internet ha permeado en la sociedad, las marcas también han evolucionado para adaptarse a los nuevos cambios, creando las marcas no tradicionales. Sin embargo, como se explicará en el presente capítulo, el surgimiento y uso de las marcas no tradicionales, no trajo consigo su reconocimiento y protección inmediata en los sistemas de propiedad intelectual.

Hoy en día, las empresas tienen dentro de sus objetivos lograr generar la conciencia de su marca a través de las últimas tecnologías de la información y comunicación; a partir de ello, con el uso de marcas no tradicionales pretenden lograr que los consumidores identifiquen sus marcas y que tengan fuertes asociaciones mentales favorables con éstas a partir de los canales de comunicación actuales, de tal forma que el consumidor se convenza de los atributos y beneficios que posee dicha marca, y tenga por satisfechas sus necesidades.

Por el otro lado, para los abogados, el reto de las marcas no tradicionales es buscar la adecuada protección de las marcas no tradicionales en los sistemas de propiedad intelectual. Por ello, el objetivo general del presente trabajo es analizar la protección que ofrece el sistema jurídico mexicano a las marcas no tradicionales, y en particular a las marcas animadas o en movimiento.

El reconocimiento de una marca en el mercado, se ve reflejado como una ventaja competitiva que adquiere la empresa, y en el valor económico que las

marcas adquieren. Por ello, los empresarios⁹⁸ han buscado generar mayor impacto en los consumidores, y aprovechando los últimos avances tecnológicos, han desarrollado diferentes tipos de marcas perceptibles a través los sentidos para identificar sus productos y servicios en el mercado de manera distinta a la tradicional.

Algunos ejemplos⁹⁹ de marcas no tradicionales, son: el sonido de las motocicletas **HARLEY DAVIDSON®**, el tono de celular **NOKIA®**, las marcas animadas de los estudio de cine **COLUMBIA®** y **20TH CENTURY FOX FILM CORPORATION®** que aparecen al inicio de todas sus películas, e incluso algunos países otorgan protección a los colores, como la combinación de rojo, blanco y azul del diseñador **TOMMY HILFIGER®**. Estas marcas fueron otorgadas en otros países con anterioridad a la reforma del 18 de mayo de 2019 a la LPI en México.

Desde la llegada del cine, las personas podían encontrar al inicio de las películas marcas en movimiento; sin embargo, con la llegada del Internet y la era digital, las marcas en movimiento se volvieron más frecuentes y las encontramos en los objetos cotidianos, desde que prendemos un dispositivo móvil, cuando abrimos una aplicación del celular, al prender una computadora, en diversas páginas de internet, en pantallas con mensajes variables, y prácticamente en cualquier lugar y/o dispositivo que cuente con la tecnología y los medios adecuados para su reproducción.

Como se ha definido anteriormente, las marcas en movimiento o también conocidas como animadas, son una serie de imágenes fijas que, conjuntamente,

98 Se hace la referencia a los titulares de los derechos de propiedad intelectual como empresarios, con independencia de que sean inventores, artistas o personas morales, los que mantengan la titularidad de éstos derechos.

99 "Romper Moldes: Nuevas Formas de Crear Marcas", *Revista de la OMPI*, Ginebra, OMPI, Número 4, Julio - Agosto de 2004, [fecha de consulta: 16 de diciembre de 2014] disponible en: www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2004/wipo_pub_121_2004_07-08.pdf.

describen el movimiento y que puedan ser capaces de distinguir e identificar un producto o servicio en el mercado. Se diferencian de las marcas tradicionales, al ser marcas dinámicas, lo cual las vuelve más atractivas para el consumidor, y les otorga mayor distintividad frente a las de los competidores. Por ello, son utilizadas por diversas empresas, como estrategias publicitarias para posicionarse en la mente de los consumidores, y en el mercado.

El problema que enfrentan las marcas no tradicionales con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación está en buscar la protección legal de éstas, en los diversos países que se utilizan, aún sobre los últimos avances tecnológicos, ya que como hemos mencionado anteriormente, con el internet, las marcas adquieren una presencia mundial.

En México, la protección a las marcas no tradicionales comenzó a partir de la reforma del 18 de mayo de 2018; sin embargo, el problema ha sido su implementación en la práctica, debido a la falta de criterios legales, objetivos y unificados, que se adapten a las herramientas del IMPI, y que permitan su efectiva protección.

Aunado a ello, la referida reforma contempla de manera expresa determinadas marcas no tradicionales, a saber: la combinación de colores, signos holográficos, sonidos, olores, imagen comercial, o la combinación de los primeros cuatro con alguna denominación o diseño. Por ello, dicho listado, limita la protección a las marcas no tradicionales no contempladas dentro de éstos supuestos; dentro de éstas, se resaltan las marcas en movimiento o animadas, pues a pesar de que su uso está normalizado, carecen de una adecuada protección en el sistema jurídico mexicano.

Incluso, por la necesidad e importancia de proteger las marcas no tradicionales, y en particular las marcas en movimiento en México, desde antes de las reformas de 2018 a la LPI, y hasta la fecha, los titulares de éstos signos distintivos, así como los abogados, han buscado su protección en otras figuras jurídicas. De esta forma, brindan cierta certeza jurídica a los titulares de las marcas,

aunque la figura no responden a la naturaleza de las marcas, ni a la protección que éstas otorgan.

Un ejemplo de ello son los registros de diseños industriales, en el tipo de dibujos industriales, que protegen secuencias de imágenes aplicables a la interfaz gráfica de usuario animada para dispositivos electrónicos, es decir, protegen las marcas en movimiento que aparecen en las pantallas de dispositivos electrónicos. La desventaja de ello, es que el dibujo industrial no otorga la misma protección que una marca, no tiene la naturaleza distintiva de la marca, y toda vez que el objeto de protección es distinto, pasa al dominio público de manera irrefutable una vez consumada su vigencia.

La vigencia de los dibujos industriales, anterior a la reforma de 2018, era de quince años improrrogables, y posteriormente caían al dominio público, lo cual, limitaba e incluso perjudicaba el uso de las marcas en movimiento; hoy en día, la vigencia de los diseños industriales puede ser prorrogada hasta veinticinco años, sin embargo, de cualquier forma, la marca se ve afectada, pues dicho dibujo industrial, pasa al dominio público con el transcurso del tiempo.

Otras diferencias de los diseños industriales con las marcas son: el costo, ya que resulta mayor en el caso de los diseños industriales pues se pagan anualidades una vez otorgado el registro; además, la función del dibujo industrial es meramente ornamental, a diferencia de las funciones de la marca de distinción, protección, indicación de procedencia, indicación de calidad y la publicitaria.

Al respecto, cabe destacar que en la exposición de motivos que derivó la reforma de mayo de 2018, únicamente se hizo referencia a las marcas no tradicionales olfativas, sonoras, y de imagen comercial; y dentro del proceso legislativo se agregaron los hologramas. Sin embargo, no se mencionaron otros tipos de marcas, y en ello derivó en el listado del artículo 89 de la LPI.

Por ello, aunque en un primer momento, con la reforma referida, se amplió el concepto de marca considerando dentro de éste a las marcas no tradicionales, al

eliminar el requisito de ser signos visibles, y la prohibición a las marcas animadas, cambiantes o que se expresaran de manera dinámicas, con la reforma se limitó el reconocimiento a los signos establecidos en el artículo 89 de la LPI.

A manera de listado, dicho artículo consideró como marcas no tradicionales, las siguientes: (fracción) I. Los elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos; (fracción) V. Los sonidos; (fracción) VI. Los olores; y (fracción) VII. la imagen comercial o *trade dress*, definida como la pluralidad de elementos operativos, elementos de imagen incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

Dicha reforma representó el mayor avance en el derecho marcario mexicano que había permanecido estancado desde 1994; sin embargo, la limitación al reconocimiento de determinadas marcas, mediante el listado del artículo 89 de la LPI, desvió la evolución pretendida, dejando sin protección a marcas no consideradas dentro de éste. Por ejemplo: marcas en movimiento, marcas de posición, de sabor, etcétera.

El artículo 89 de la LPI es un listado de los tipos de marca aceptados en el sistema de propiedad industrial mexicano, que frena la progresividad de la reforma referida, pues a pesar de que con ésta se elimina la prohibición para registrar signos cambiantes, animados o que se expresen de manera dinámica, no contempla dentro del listado de protección a las marcas en movimiento o animadas.

Por otro lado, el legislador no estableció si dicho listado de marcas era limitativo, o enunciativo; y dejó abierta la posibilidad de combinar los diferentes tipos de marca reconocidos, en la fracción VIII del artículo 89 de la LPI.

De la interpretación del artículo 89 fracción VIII, en relación con la fracción I del mismo artículo, podríamos hallar la protección a las marcas animadas o en movimiento. Se explica: La fracción VIII considera que una marca puede constituir “la combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI” de dicho artículo;

y por su parte, la fracción I contempla “las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinación de colores, así como signos holográficos”.

En ese sentido, interpretando el precepto citado, se podría entender que las marcas en movimiento se encuentran protegidas como la combinación de los elementos figurativos, por el artículo 89 fracciones I y VIII de la LPI. Sin embargo, dicha interpretación queda al arbitrio de la autoridad en la materia, al resolver solicitudes de marcas en movimiento o animadas; lo cual, genera incertidumbre jurídica para la protección de dichas marcas.

Sin embargo, dicha interpretación no podría ser funcional para otro tipo de marcas no consideradas en la reforma, como las gustativas, las de posición, las gestuales, las táctiles, o cualquier otro tipo de marca que surja con el paso del tiempo mediante los últimos avances tecnológicos. Por ello, se considera que el listado del artículo 89 limitó el reconocimiento de las marcas no tradicionales, de lo que parecía una ambiciosa reforma.

Por otro lado, a la fecha, no se ha emitido el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que establezca las reglas para la presentación de las solicitudes de marcas no tradicionales, que de su interpretación, permita ampliar el ámbito de protección que otorga el listado del artículo 89 de la LPI.

Por su parte, los acuerdos que se han emitido alrededor de la reforma, así como el formato de solicitud de registro de marca IMPI-00-001-B, se encuentran alineados al listado del artículo 89 de la LPI, y tampoco permiten una interpretación que proteja a las marcas no tradicionales diferentes a las consideradas en el listado referido, por ejemplo a las marcas en movimiento o animadas. Cabe destacar que el formato requiere una representación y descripción clara del signo distintivo; pero no aclara cómo debe ser la descripción o los requisitos que debe llevar ésta.

En este punto, resalta el problema de la incertidumbre jurídica respecto a las marcas no tradicionales, ya que de acuerdo a los resultados de la encuesta

realizada por *Hogan Lovells*¹⁰⁰ en 2015, pese a conocer las ventajas que otorgan las marcas no tradicionales, las mayor parte de las compañías entrevistadas en dicho estudio, no habían adoptado este tipo de marcas; dentro de la misma encuesta, resalta que la mayor parte de los entrevistados tenían interés respecto al registro de marcas no tradicionales, sin embargo, que lo consideraban como un tema complejo.

Desafortunadamente los parámetros de esta encuesta no determinan la relación que existe entre las variables de las compañías que no habían adoptado marcas no tradicionales, y las que consideraron el tema del registro de marcas no tradicionales como complejo, ya que valdría la pena averiguar si existe una relación directa entre éstas.

Finalmente, otra cuestión que surgió en México con el reconocimiento de las marcas no tradicionales, es la complejidad para realizar el examen de fondo, y para verificar si la marca es registrable conforme a los términos de la ley. Lo cual, dificulta aún más el trámite de las marcas no tradicionales, no consideradas dentro del listado del artículo 89 de la LPI, ya que no existe un ordenamiento regulador.

3.2 Propuesta de intervención para la protección de las marcas no tradicionales no consideradas en la Ley de la Propiedad Industrial, en particular, las marcas en movimiento o animadas

En el caso de México, el reconocimiento formal de la protección a las marcas no tradicionales dentro del artículo 88 de la LPI, apenas fue el primer paso para su protección efectiva, pues con el artículo 89 del mismo ordenamiento, se limitó la protección a aquellas comprendidas dentro de éste. Así, las marcas no

100 "IP Numbers", *InsideCounsel of ALM Media LLC*, Hogan Lovells Publication, Estados Unidos, Julio-Agosto 2015, [fecha de consulta: 19 de julio 2017] disponible en: http://www.insidecounseldigital.com/insidecounsel/july_august_2015?pg=37#pg37.

tradicionales, no comprendidas dentro del listado del artículo 89 de la LPI quedaron sin protección efectiva, tal es el caso de las marcas animadas o en movimiento.

Por ello, en el presente capítulo, a partir de lo antes expuesto y del análisis de la legislación actual, se realizan dos propuestas de intervención que consisten en propuestas del texto legislativo aplicable a las marcas no tradicionales, encaminadas a buscar la protección de las marcas no consideradas dentro del listado del artículo 89 de la LPI, en particular de las marcas animadas o en movimiento.

La labor en el campo de las marcas no tradicionales es constante y dinámico, ya que los fabricantes crean y comercializan productos novedosos cada vez más sofisticados, que incluyen marcas que apelan a todos los sentidos, ya no solo al sentido de la vista; aunado a ello, el internet ha abierto nuevos caminos para establecer nuevos canales de comunicación entre el consumidor y la marca, obteniendo una comunicación de manera directa entre éstos.

Resulta fácil enlistar las marcas no tradicionales que podemos encontrar en un teléfono inteligente, en particular de marcas animadas o en movimiento, por ejemplo: la marca **MOTOROLA®** al encender los teléfonos de dicha marca, el isotipo de **AIRBNB®**, **NETFLIX®** o **UBER®** al abrir la aplicación. Incluso, hay sonidos que podrían ser susceptibles de ser registrados como marca, como el sonido de **DIDI®** al llegar el transporte solicitado, o el sonido del pajarito de **TWITTER®**.

También, hay otras aplicaciones móviles que incluyen algunas marcas en su ejecución, como ocurre con el *product placement*¹⁰¹; por ejemplo, el sistema de navegación **WAZE®**, mientras se ejecuta muestra anuncios publicitarios en la ruta

101 Publicidad no convencional que consiste en no mostrar de manera directa al público consumidor la marca, se coloca la marca en la narrativa de películas, programas o series. Puede ser de manera pasiva, cuando el producto únicamente está presente en la escena; o activa, cuando los personajes interactúan con el producto.

del mapa. Otro excelente ejemplo, son las marcas que se exhiben en los videojuegos¹⁰², ya que brindan connotaciones positivas al origen empresarial y logran crear la conciencia de la marca en los jugadores; esta técnica también es llamada *advergaming* o *in-game advergaming*. Todas estas marcas merecen la protección legal.

La peculiaridad para proteger las marcas no tradicionales en cualquier parte del mundo, es que aunque son reconocidas desde hace algunos años, su protección apenas comienza a ser aceptada, sobre todo su forma de reproducción y descripción ante la autoridad, y por la complejidad de su examen.

La realidad en que vivimos, la tendencia de la mercadotecnia y la negociación de los últimos tratados internacionales, influyeron de manera favorable para el reconocimiento de las marcas no tradicionales en la legislación Mexicana; sin embargo, aún queda trabajo por hacer, para que dicho reconocimiento se traduzca en una protección efectiva a las marcas no consideradas de manera expresa en la reforma.

En relación a lo anteriormente expuesto, se realizan dos propuestas de intervención consistentes en propuestas del texto legislativo aplicable a las marcas no tradicionales. La primera está enfocada en la modificación de la legislación actual; y la segunda, en la modificación al *proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*, que a la fecha no ha sido publicado.

102 Ortiz, Cecilia, "Tu marca, el diferenciador por excelencia", presentación *impartida en el Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.

3.2.1 Primera propuesta

Para el pronunciamiento de esta propuesta, se transcribe para su estudio de la LPI, el: *“Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”.*

En relación con el artículo anterior, se reconocen los signos que pueden constituir una marca, enlistando en el artículo 89 del mismo ordenamiento, los siguientes:

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

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos;

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

A *contrario sensu*, el listado contenido en el artículo 89 podría ser interpretado por la autoridad como un una lista exhaustiva de las marcas reconocidas en nuestro sistema de propiedad industrial.

En este punto, vale la pena recordar que tal como se mencionó en el capítulo de antecedentes, la evolución que han tenido las marcas, ha obedecido a las necesidades y a las características del mercado. En México, por ejemplo, el concepto de marca no estaba limitado a las marcas visuales en sus orígenes, fue con la reforma de 1994 de la LPI, que se estableció dicha limitación y hasta la reforma del año 2018 que se eliminó.

Incluso, en los antecedentes, se puede apreciar que existieron legislaciones que no consideraron un concepto de marca como tal, pero que otorgaban protección a las mismas. De tal forma, se podría buscar la protección a las marcas no reconocidas expresamente en el listado del artículo 89 de la LPI, siempre y cuando existiera la normatividad necesaria para otorgar su protección. Sin embargo, como se podrá observar a continuación, dicho supuesto no se actualiza.

Vale la pena destacar que no se debe dejar sin protección a las marcas no tradicionales no consideradas dentro del listado del artículo 89 de la LPI, que cumplan con las características del artículo 88 de la LPI, y con las funciones de las marcas: de distinción, de protección, de indicación de procedencia, de indicación de calidad, y la publicitaria; pues la importancia de las marcas radica en ser agentes identificadores y reguladores del equilibrio en los mercados.

A *contrario sensu*, al limitar la protección sólo a las marcas no tradicionales reconocidas de manera expresa en la ley, se podría alterar el equilibrio en el mercado, desincentivar la inversión extranjera e incluso la nacional relacionada a este tipo de marcas. Vale la pena recordar que los antecedentes históricos demuestran que los países que otorgan protección a los derechos de propiedad intelectual obtienen beneficios en su desarrollo tecnológico, industrial, comercial e incluso social, por ello la importancia de su reconocimiento y protección. Además,

no debe dejarse de lado, la relevancia de tener un ordenamiento jurídico capaz de adaptarse a los nuevos avances tecnológicos.

Como se trató en el capítulo de antecedentes y justificación, la importancia de reconocer los derechos de propiedad intelectual recae en el impacto económico que genera la “Economía Creativa” en el PIB de cada país, pues además de fomentar la sana competencia en el mercado, se generan mayores fuentes de empleo, mayor productividad, y mayor desarrollo.

Por ello, como propuesta de intervención al artículo 89 de la LPI, se propone más adelante, añadir un párrafo donde aclare que dicho listado se debe interpretar para la protección de otras marcas no tradicionales de manera enunciativa, más no limitativa. Además, se propone la normatividad que permita el registro de las marcas no tradicionales, no consideradas dentro de dicho listado, en particular, para la protección a las marcas en movimiento o animadas.

Dentro de la legislación vigente en la materia, encontramos el *Acuerdo por el que se establecen lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican*, que no hace alusión a la forma de presentación de manera electrónica de las marcas no tradicionales, únicamente refiere al formato .GIF que deberá contener el ejemplar de la marca que se acompañe a la solicitud. A la fecha, el Portal de Acceso a Servicios Electrónicos (PASE) del IMPI, aún no permite registrar otra marca que la nominativa, la figurativa y la mixta (palabra con diseño).

Por lo que hace al *Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, únicamente refiere al formato IMPI-00-001-B de la Solicitud de Protección de Signos distintivos Registro de Marcas Holografía, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o combinación de los anteriores.

Este formato resulta confuso, e impreciso, pues requiere la descripción y representación de la marca, que determinen el objeto de protección, sin establecer

las características o requisitos que éstas deben cumplir. Las instrucciones de dicho formato, únicamente establecen que la descripción debe coincidir con la información del rubro de representación de la marca que determine el objeto de la protección.

Por su parte, el *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, emitido para determinar las especificaciones que deberán cumplir los signos que pueden constituir una marca, establece lo siguiente:

Artículo 11.- La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.- En el caso de marcas constituidas por letras, palabras o números se incorporará en la solicitud la denominación a proteger, sin tipografía estilizada y en color negro;

II.- En el caso de marcas constituidas por figuras, diseños, combinaciones de colores exclusivamente, o con una combinación de elementos figurativos, así como aquellas que incluyan los signos señalados en la fracción anterior, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicará en el apartado correspondiente, la denominación objeto de la solicitud;

III.- En el caso de signos holográficos, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm, y consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del signo desde distintos ángulos;

IV.- Cuando la solicitud contenga formas tridimensionales, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, ya sea fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Cuando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar la marca solicitada en su totalidad;

V.- En el caso de los signos de sonido, la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Además deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido.

En cada soporte material que contenga el archivo digital, se deberá incluir únicamente la reproducción de la marca. Dicho soporte, una vez presentado no será objeto de devolución al solicitante.

El archivo digital podrá presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 10MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña.

VI.- En el caso de signos de olor, se deberá describir la marca solicitada. En caso de duda, a efecto de determinar el objeto de la protección, el Instituto podrá requerir la exhibición del producto al que se aplicará la marca;

VII.- En el supuesto previsto en el artículo 89 fracción VII de la Ley, la representación de la marca consistirá en la reproducción fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. Además se deberá acompañar una descripción detallada de dicha representación.

Cuando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar visualmente el producto o servicio.

El mismo acuerdo, en el artículo 34, también hace alusión al formato IMPI-00-001-B, para la solicitud de registro de marcas holográficas, sonoras olfativas, de imagen comercial o la combinación de las anteriores.

De la LPI, de los acuerdos transcritos anteriormente, así como del formato IMPI-00-001-B del IMPI, se pueden apreciar los esfuerzos que se han realizado en México para establecer las reglas para la presentación de las marcas no tradicionales; sin embargo, dichos ordenamientos están limitados a las marcas reconocidas en el artículo 89 de la LPI, y pueden generar incertidumbre, incluso para los expertos en la materia.

Lo anterior se afirma pues si el usuario desea solicitar el registro de una marca en animada o en movimiento, al no estar contemplado en el artículo 89 de la LPI, se deja al solicitante en incertidumbre pues no hay un lineamiento que las regule o que las prohíba.

Esto, en primer lugar, porque la LPI no lo considera de manera expresa dentro del listado del artículo 89 que dicho signo pueda constituir una marca; y por otro lado, en la parte adjetiva, para el procedimiento administrativo de solicitud de registro de dicha marca, tampoco hay lineamientos claros en los acuerdos emitidos por el IMPI, ni instrucciones en la solicitud misma, que puedan permitir el registro y protección de las marcas animadas o en movimiento, o cualquier otra no considerada en el listado del artículo 89 de la LPI.

De la interpretación del *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, podría entenderse que las marcas en movimiento se encuentran dentro de la combinación de elementos figurativos, establecidos en la fracción II del artículo 11. Sin embargo, esto dependerá de la interpretación que realice el examinador en turno, y no otorga certeza a los solicitantes, ya que no existe una fracción destinada a las marcas en movimiento.

En este punto, como propuesta de intervención, y por la importancia que tienen, se podría establecer que únicamente se agreguen las marcas en movimiento o animadas al listado del artículo 89 de la LPI, así como la forma de representar dichos signos en el artículo 11 del acuerdo referido en el párrafo anterior. Sin embargo, nuevamente se limitaría nuestra legislación a la protección de las marcas no tradicionales enlistadas en el artículo 89 de la LPI, por ello se hace una propuesta de intervención integral, que pueda considerar la protección a las marcas en movimiento, y a todas aquellas no consideradas en el listado del artículo 89 de la LPI.

En primer lugar, en el artículo 89, resulta pertinente agregar un párrafo que aclare que dicho listado es meramente enunciativo, y que cualquier tipo de marca que no esté considerado en éste listado, podrá ser protegida, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 88. Se propone agregar la siguiente redacción: *“El listado anterior no constituye un listado exhaustivo o limitativo de los signos que pueden ser susceptibles de registrarse como marcas; podrán registrarse como marca todos los signos, que por su naturaleza, cumplan con las características establecidas en el artículo 88 de esta ley”*.

Además, se considera necesario integrar dentro de las prohibiciones contempladas en el artículo 90 de la LPI, “las características técnicas, funcionales, habituales o naturales de los productos, que pretendan registrarse como marca”, ya que de otorgarse, se acapararían manera ilegal dichas características.

Para el análisis de la prohibición que se propone, se debe atender a la funcionalidad del objeto, evitando otorgar la protección a las características técnicas, funcionales, habituales o naturales de los productos, para salvaguardar la sana competencia y mantener el equilibrio adecuado entre los distintos ámbitos de la propiedad intelectual.

Por su parte, el *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, debe establecer de manera clara las reglas administrativas para la representación y descripción

adecuadas de los signos que se proponen a registro, para que el usuario común, sin conocimiento especializado o técnico en la materia, pueda solicitar el registro de una marca no tradicional.

Por lo que hace a la representación de las marcas no tradicionales, para evitar una descripción limitativa a ciertos tipos de marcas, como lo hacen el formato de solicitud y el artículo 11 del acuerdo referidos en el párrafo anterior, se propone que se establezcan reglas generales para la representación de las solicitudes de registro de marca; y reglas especiales o particulares solo cuando sea necesario. Para las reglas generales, se propone la siguiente redacción:

“Artículo 11.- La representación de la marca deberá permitir apreciar el objeto claro de protección de manera objetiva, clara, e íntegra, y cumplir con los siguientes requisitos:

I. Para el caso de marcas nominativas, se incorporará a la solicitud, únicamente la denominación a proteger en color negro, sin tipografía estilizada.

II. Para el caso de marcas figurativas, gráficas, tridimensionales, o todas aquellas que sean susceptibles de representarse gráficamente, se deberá anexar al formato de solicitud, la representación de la imagen o imágenes que permitan la apreciación íntegra del signo que constituye la marca.

De manera adicional, el solicitante podrá realizar la representación de la marca por medio del archivo digital, mediante su depósito en el Portal de Acceso a Servicios Electrónicos; o bien, mediante la presentación del soporte material ante las oficinas de este Instituto.

III. Cuando las marcas solicitadas no sean susceptibles de representarse gráficamente, se deberá presentar ante el Instituto, el soporte material que represente la marca, que permita determinar el objeto claro de la protección.

IV. Cuando las marcas solicitadas sean mixtas, y se integren por dos o más de los elementos referidos en los incisos I a III del presente artículo, su representación deberá atender a lo establecido en cada inciso.”

Lo anterior se propone, con el fin de que el solicitante, pueda adjuntar a su formato de solicitud de registro de marca, la representación gráfica de su marca de manera digital, pues el actual formato y legislación, limitan dicha presentación a las marcas sonoras. Por otro lado, también se deja abierta la posibilidad para que el usuario presenten ante el IMPI el soporte material de su marca, cuando ésta no sea susceptible de representarse gráficamente; así, pueden considerarse dentro de éstas, las marcas olfativas y las de sabor.

De esa forma, si la marca a registrar es un holograma, su representación debe permitir captar el efecto holográfico en su totalidad y/o apreciar varias vistas del signo desde distintos ángulos; si se trata de una marca en movimiento, la representación debe permitir captar toda la secuencia de imágenes; y en el caso de las marcas tridimensionales, la representación deberá permitir la apreciación del volumen de ésta.

Por lo que respecta a las reglas especiales o particulares para la representación de la marca; éstas deberán establecerse de manera excepcional, cuando su representación lo amerite, de acuerdo al formato y a la capacidad que tenga el Instituto para procesar la representación de las imágenes, sonidos, videos, etcétera. Por ejemplo, para los sonidos, se pueden mantener los formatos aceptados por el IMPI, por medio del pentagrama, fonograma u onomatopeya.

Para la representación de las solicitudes de marca en el PASE, el *Acuerdo por el que se establecen lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican*, al establecer que los elementos figurativos de las marcas se presenten en formato .GIF, técnicamente permite la inserción de marcas fijas o en movimiento. Sin embargo, a la fecha, el PASE no permite el registro de marcas mixtas que contengan movimientos y sonidos, o algún otro tipo de marcas que no sea nominativa, figurativa o mixta (palabra con diseño).

Otro punto a resaltar, en el formato IMPI-00-001-B, se debe establecer en el instructivo de éste, que la representación gráfica de las marcas deberá realizarse

bajo las medidas establecidas; que actualmente, son: en un formato no mayor a 10 cm x 10 cm, ni menor a 4 cm x 4 cm.

La desventaja de omitir lineamientos generales, es dejar al arbitrio del solicitante la representación de la marca, sin limitar a una o diez imágenes cuando se trata de marcas en movimiento, hologramas, marcas tridimensionales, o de imagen comercial, pues el usuario puede presentar un número infinito de imágenes que considere necesarias que representan íntegramente la marca solicitada, sin que esto asegure que efectivamente se pueda apreciar la totalidad de la marca.

Sin embargo, es preferible dejar esta opción abierta, confiando en el buen criterio de los solicitantes, para que se brinde un mejor entendimiento y herramientas al examinador que conozca del examen de la solicitud. De cualquier forma, con la propuesta que se realiza, el solicitante tienen la opción de presentar por medios digitales la representación de su marca mediante depósito al PASE del IMPI, o mediante el depósito del soporte material directo en el IMPI.

Por lo que hace a la descripción de la marca, se deben establecer las reglas claras para que el usuario común, sin conocimiento especializado en la materia, pueda solicitar su marca correctamente. Un ejemplo claro de esto, se encuentra en el artículo 35 de la LPI, el cual establece que las reivindicación del diseño se integrarán por la denominación de diseño, seguido de la palabra “tal como se ha referido e ilustrado”; de tal forma, el usuario puede formar fácilmente la reivindicación: “Dibujo industrial aplicable a empaque tal como se ha referido e ilustrado”.

Así, se propone que la descripción debe ser coherente con la representación de la marca, que describa de manera clara y objetiva el objeto de protección de la marca, en función de los elementos que la integran: la denominación, los elementos figurativos, los colores o la combinación de colores, los sonidos, los movimientos, los olores, sabores, texturas, e incluso, la posición o el movimiento que distinguen a los productos y servicios que ofrecen; y de manera general, cualquier característica que constituya un elemento que distinga productos y servicios, de

otros de su misma especie. Lo anterior, sin que el usuario haga una descripción conceptual de su marca.

Se propone la siguiente redacción:

“La descripción de la marca será coherente con su representación y se conformará por los elementos que integren el signo distintivo de manera clara, íntegra y objetiva; en su caso, por la descripción de su duración, la secuencia de movimientos, cambios de color, el número de repeticiones, el sonido, su aplicación en el lugar o forma en el que distinguen a los productos o servicios, o cualquier característica que otorgue distintividad a la marca.

En caso de ser necesario para su comprensión, se describirán los elementos auxiliares de la representación.

La descripción deberá realizarse por escrito, y tendrá como límite 100¹⁰³ palabras.”

Así, un usuario puede describir de la siguiente forma una marca animada o en movimiento: “La marca es una secuencia animada de dos segmentos acampanados que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia de animación, un objeto geométrico se mueve hacia arriba junto al primer segmento y, después, hacia abajo junto al segundo segmento, mientras que las cuerdas individuales de cada segmento cambian de un tono oscuro a uno claro. El punteado en la marca únicamente sirve para el sombreado. La secuencia animada completa dura entre uno y dos segundos en total”¹⁰⁴. Esta definición corresponde a la marca en movimiento del registro marcario europeo 5338629.

103 En los documentos del SCT se consideran 100 palabras como límite.

104 “Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea”, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO, Parte b, Examen sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 2 Definición de MUE, versión 1.0, 1º de octubre de 2017, p. 11, [fecha de consulta: 18 de agosto de 2018] disponible en: <https://euiipo.europa.eu/tunnel->

Finalmente, se propone establecer un formulario único para la solicitud de registro de marca, adaptable a todos los tipos de marcas, similar al formulario internacional tipo 1¹⁰⁵ establecido en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, donde se requiera representar la marca, y describir los elementos que se protegen, por ejemplo los colores, el movimiento, la secuencia de imágenes en movimiento, etcétera.

En este formato, el usuario deberá indicar el tipo de marca que solicita tildando en el recuadro correspondiente, si se trata de: nominativa, innominada, tridimensional, holograma, animada o en movimiento, de color, de imagen comercial, de posición, sonora, y dejar un recuadro que refiera “otras” para que el usuario tenga la posibilidad de solicitar la protección de su marca aún cuando no esté considerada de manera expresa por el legislador.

Cabe aclarar que para que se consideren las marcas mixtas, en este formato el usuario también debe tener la posibilidad de tildar en más de un recuadro la marca que solicita; en este caso, el trabajo de la autoridad será verificar si efectivamente la representación y descripción corresponde a la marca solicitada.

La falta de certidumbre en el tema, ha provocado que los usuarios soliciten las marcas en movimiento o animadas de manera heterogénea; y por otro lado, la falta de criterios homologados de la autoridad, ha generado retrasos en su análisis y otorgamiento.

Por lo que respecta al examen de las marcas no tradicionales, la legislación en México no hace alguna distinción entre las marcas no tradicionales y las marcas tradicionales. Sin embargo, en el apartado de marcas no tradicionales, se mencionó la referencia que hace el SCT a los criterios establecidos en el caso *Sieckmann*, que han servido como base para resolver sobre el otorgamiento de las marcas no

[web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_es.pdf](http://web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf).

105 Ver Anexo I.

tradicionales en países de la comunidad europea, que a su vez, han limitado el otorgamiento de estas marcas por la complejidad del mismo.

Dichos criterios versan principalmente sobre las características que debe tener la representación de las marcas no tradicionales, que incluyen: la precisión de la marca para determinar el alcance de protección, la claridad para las autoridades y para el público, la accesibilidad de manera completa al registro, la representación debe perdurar durante la vigencia del registro, y debe ser objetiva para evitar dudas en la identificación del signo.

Sin embargo, como se pueda apreciar, no se hace referencia al examen de fondo de las marcas no tradicionales, para determinar si el signo es suficientemente distintivo, si no se encuentra comprendido en alguna de las prohibiciones de registro, o si no invade los derechos de terceros.

De la consulta al Tratado de Singapur sobre el derecho de Marcas, así como del *Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y República Dominicana*¹⁰⁶, y de las *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea*¹⁰⁷ no se desprende que exista una distinción en marcas tradicionales y no tradicionales para el examen de fondo.

106 “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y República Dominicana”, *OMPI*, p. 54, [fecha de consulta: 18 de octubre 2019] disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf>.

107 “Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea”, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO, Parte b, Examen sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 2 Definición de MUE, versión 1.0, 1º de octubre de 2017, [fecha de consulta: 18 de agosto de 2018] disponible en: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf).

La diferencia que realiza el *Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas*¹⁰⁸ es entre las razones intrínsecas y las razones inadmisibles por derechos de terceros, como las razones para negar una marca. Las razones intrínsecas se refieren a las de interés social; y las razones inadmisibles por derechos de terceros, que atienden a un interés particular sobre el signo o derecho subjetivo. Sin embargo, no diferencia por el tipo de marca.

Por su parte, en las *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea* resaltan que, para su análisis, la marca debe cumplir con ser un signo, lo suficientemente distintivo y susceptible de ser representado para determinar su objeto claro y preciso de protección. Pero no diferencia entre las marcas tradicionales y las no tradicionales.

En ese sentido, se afirma que el examinador debe evaluar si la marca es distintiva, si cumple con esa función, si es lícita, si no invade derechos de terceros, o si no se encuentra en algún supuesto de prohibición de la ley, evaluando la impresión global creada por la marca, sin perder de vista la percepción del público consumidor.

Sin embargo, con el reciente reconocimiento de las marcas no tradicionales se vuelve más complejo el tema al analizar marcas tradicionales frente a las marcas no tradicionales, para determinar si existe identidad o semejanza en grado de confusión a otra; pues por ejemplo, en las marcas sonoras, aunque por la naturaleza de la marca, de su representación, no se desprende alguna denominación; el sonido

108 “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y República Dominicana”, *OMPI*, p. 36, [fecha de consulta: 18 de octubre 2019] disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Cooperacion_por_paises/Manual_Armonizado_Marcas.pdf.

que emite dicha marca, puede incluir denominaciones que invadan derechos de terceros, o dicho sonido puede estar representado en una marca multimedia.

Lo anterior obliga a la autoridad a hacer un examen de fondo atendiendo no solo a la representación de la marca, si no a su descripción completa, al tipo de marca que corresponda, a sus funciones, y de ser necesario, al ejemplar que se haya agregado a la misma.

Por ello, la propuesta realizada tiene como objetivo atender las necesidades de la práctica actual, ya que incluso abogados de reconocidos despachos, han señalado públicamente la falta del formato para solicitar marcas animadas o en movimiento; y al solicitar este tipo de marcas, adjuntan un escrito libre al formato, indicando esa situación junto con el soporte material de la marca¹⁰⁹.

3.2.2 Segunda propuesta

Por otro lado, además de la legislación vigente referida anteriormente, se encuentra el *Proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*, que a la fecha no ha sido publicado. Por su relevancia, se emiten algunas consideraciones, y se elabora la redacción del artículo 53 BIS de dicho ordenamiento como propuesta de intervención para que sean consideradas en la emisión del RLPI que en su momento proceda. Se transcribe para su análisis, lo siguiente:

Capítulo I

...

109 Referencia de solicitud de registro de marca en México: expediente de marca 2212538.

ARTÍCULO 53.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley, la representación de la marca deberá ser legible, completa, accesible, inteligible y objetiva.

La forma de la representación de la marca solicitada, conforme a su naturaleza y características específicas, se sujetarán a lo previsto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto para tal efecto.

ARTÍCULO 53 BIS.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales, las envolturas, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Con relación a los signos de sonidos, olores, así como aquellas presentadas en términos de las fracciones VII y VIII del artículo 89 de la Ley y las combinaciones que incluyan estos, a la representación de la marca se deberá acompañar una descripción que permita determinar el objeto del registro.

No podrán formar parte de la descripción de la marca, dibujos, signos, fórmulas o símbolos, así como cualquier texto de carácter técnico.

En caso de duda sobre la representación de la marca, se podrá exhibir de forma voluntaria un soporte material o electrónico, que contenga la marca solicitada, o bien, el Instituto podrá requerir su presentación.

El Instituto podrá solicitar la aclaración, modificación o especificación de la descripción proporcionada, si ésta es incompleta o no corresponde con la marca contenida en el soporte exhibido.

En cuanto a la marca a la que hace mención la fracción VII del mismo artículo, en la solicitud deberá exhibirse una representación visual del producto o servicio.

Cuando el soporte material se presente deteriorado o el soporte electrónico se presente dañado, protegido por contraseña o contenga un virus informático, el Instituto podrá requerir nuevamente su presentación.

Se entenderá que el deterioro, modificación, transformación o alteración de los soportes materiales o electrónicos anexos a las solicitudes o promociones, por el mero transcurso del tiempo, será sin responsabilidad para el Instituto.

El artículo 53 probablemente hace alusión al *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, que como hemos mencionado anteriormente, no contempla el registro de todas las marcas no tradicionales, únicamente las enlistadas en el artículo 89 de la LPI de manera expresa, por ello la importancia de la propuesta realizada anteriormente.

Por su parte, el artículo 53 bis, hace alusión a las reglas de presentación de las marcas no tradicionales, de forma poco sistemática y difusa. Sin embargo, resulta importante dicha disposición, pues de ser aprobada, sería el único ordenamiento que refiere a la fracción VIII del artículo 89, donde se podría incluir las marcas no consideradas de manera expresa en el mismo artículo, como es el caso de las marcas animadas o en movimiento.

Dicho artículo establece que el requisito para éstas, es la descripción que permita determinar el objeto claro de registro. En este punto, y de acuerdo con la propuesta anterior, por su relevancia, se considera que la representación y la descripción de las marcas, son requisitos indispensable para la solicitud de las mismas, independientemente del tipo de marca.

En el tercer párrafo de dicho artículo, se establece que no podrán formar parte de la descripción de la marca, los dibujos, fórmulas, símbolos o textos, de carácter técnico. Sin embargo, aunado a ello, se debe establecer que tampoco podrán constituir marcas, los elementos técnicos, funcionales, naturales o habituales de los productos; ya que la redacción de la reforma establece que dichos elementos éstos no podrán ser parte de la descripción de la marca, pero no los limita a formar parte de la marca.

Lo anterior se afirma, pues como se trató en el apartado de las marcas no tradicionales, tanto el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, como en las reuniones del SCT, buscan que la protección a las marcas no tradicionales no se otorgue al elemento técnico, funcional, natural o habitual de las cosas, ya que carecerían de la distintividad necesaria. Si se acota únicamente a que la descripción de la marca no refiera esto, y el solicitante toma ventaja de ello, podrían pasar desapercibido por el examinador el carácter técnico que pudiera tener algún producto, y otorgar un derecho exclusivo a elementos técnicos y necesarios para la vida cotidiana, sin elementos distintivos que lo hagan ser una marca.

En el cuarto párrafo de dicha reforma, refiere que la representación de la marca podrá exhibirse de manera voluntaria en un soporte material o electrónico en caso de duda; en este punto, con los avances tecnológicos, valdría la pena en una primer etapa, permitir al solicitante presentar de manera voluntaria la representación de la marca para una mayor claridad, por medio de soporte material, o mediante su depósito al IMPI por medio del PASE.

Y en una segunda etapa a futuro, se deberá requerir siempre que sea posible atendiendo a la naturaleza de la marca, de tal manera que la representación de la marca en soporte material o electrónico sea obligatoria obligatoria.

Se establece la siguiente redacción como propuesta para el artículo 53 BIS del RLPI:

“ARTÍCULO 53 BIS.- Todas las solicitudes de registro de marca deberán acompañarse por su descripción y representación.

No serán parte de la marca, los dibujos, signos, fórmulas, símbolos, cualquier texto de carácter técnico, o cualquier elemento técnico, funcional, natural o habitual de los productos.

El Instituto podrá solicitar la aclaración, modificación o especificación de la descripción proporcionada, si ésta es incompleta o no corresponde con la marca contenida en el soporte exhibido.

Para otorgar mayor claridad en su representación, el solicitante podrá exhibir de forma voluntaria un soporte material o electrónico, que contenga la marca solicitada, o bien, el Instituto podrá requerir su presentación. Cuando por la naturaleza de la marca, no sea posible la representación gráfica, el solicitante deberá exhibir ante el Instituto algún otro soporte material que permita la representación de su marca.

Cuando el soporte material se presente deteriorado o el soporte electrónico se presente dañado, protegido por contraseña o contenga un virus informático, el Instituto podrá requerir nuevamente su presentación.

Se entenderá que el deterioro, modificación, transformación o alteración de los soportes materiales o electrónicos anexos a las solicitudes o promociones, por el mero transcurso del tiempo, será sin responsabilidad para el Instituto.”

En nuestro país se tiende a regular de manera específica por que así lo requiere la técnica legislativa, sin embargo, con el dinamismo de las marcas, y el rápido avance de las tecnologías de la información y comunicación, la legislación queda atrasada o en el peor de los casos obsoleta, apenas se publica. Por ello, se realiza la presente propuesta de intervención al reglamento, atendiendo a la naturaleza y a la función de las marcas en lo general, para crear un ordenamiento adaptable a los otros tipos de marcas no tradicionales que la tecnología traiga consigo.



Conclusiones

Conclusiones

La propiedad intelectual es la piedra angular en el desarrollo mismo de la humanidad, ya que ha establecido las reglas para regular y vigilar la sana competencia en los mercados en una economía globalizada, y con ello, también ha fomentado el desarrollo agrícola, industrial y tecnológico, generando beneficios económicos, sociales y culturales.

Con los constantes avances de las tecnologías de la información y comunicación en la Era Digital, se han establecido nuevos canales de comunicación entre las empresas y el consumidor, como el internet, en donde actualmente la propiedad intelectual juega un papel importante para intentar regular y establecer un sano equilibrio en los mercados.

Sin embargo, cada estado debe establecer las políticas necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, aún sobre medios como el internet, y sobre los últimos avances en tecnología como los *smartphones* o las aplicaciones móviles.

Por ello, la reciente reforma del 18 de mayo de 2018 a la LPI, obedeció a esta necesidad para actualizar la legislación en materia marcaria que se encontraba estancada desde 1994, además de la necesaria adecuación de nuestra legislación a estándares internacionales de protección de derechos de propiedad intelectual establecidos en diversos tratados internacionales.

La falta de reconocimiento de las marcas no tradicionales en México generó un estado de incertidumbre jurídica en los usuarios, con respecto al sistema de propiedad intelectual, ya que buscaba su protección incluso por medio de otras figuras como dibujos industriales, que no obedecían a la naturaleza distintiva de las marcas. Sin embargo, la falta de reconocimiento en la LPI de las marcas no tradicionales, no impidió su uso en el mercado, por las ventajas competitivas que éstas ofrecen.

La inclusión y el reconocimiento de las marcas no tradicionales dentro del concepto de marca en la LPI, fue el primer paso para buscar la protección de las

mismas en nuestro sistema jurídico de propiedad intelectual; sin embargo, aún se encuentra en perfeccionamiento, por el limitante listado de marcas no tradicionales reconocidas, y por la falta de un reglamento que las regule.

Por ejemplo, las marcas en movimiento o animadas, aún cuando tienen una presencia importante y cotidiana en el mercado, no se reconocen de manera expresa en la LPI vigente, y su protección, dependerá de la interpretación que en su momento realice la autoridad en la materia.

El inconveniente de reconocer las marcas no tradicionales con un listado que las limita, es que atenta contra el mismo concepto de las marcas no tradicionales, ya que éstas se encuentran en constante evolución, apelando a nuevas formas de crear la conciencia de marca con los usuarios por medio de los sentidos.

En consecuencia, se concluye que el reglamento, lineamientos o acuerdos que se emitan alrededor de las marcas no tradicionales, deben considerar reglas generales para que el registro de las marcas se adapte a los cambios futuros y a los propios de la Era Digital.

En función de ello, en el presente trabajo se establecieron diversas propuestas de intervención para la modificación a los artículos de la LPI, sus acuerdos, formatos, y propuestas a considerar para la emisión del RLPI en un futuro; todos relativas a la representación y descripción de las solicitudes de marca, incluyendo a las marcas no tradicionales.

Asimismo, se propone la incorporación de la prohibición de proteger como marca las características técnicas, funcionales, habituales o naturales de los productos, que además proporcionará una herramienta para el examen de fondo de la marca. Finalmente, se concluye que a la fecha no hay una diferencia significativa en el examen de fondo entre las marcas tradicionales y las no tradicionales.

Bibliografía

“15 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019”, *Asociación de Internet MX*, México, 31 de julio de 2019, [fecha de consulta: 23 de septiembre de 2019] disponible en: [https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-es/?Itemid=.](https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-publica/lang,es-es/?Itemid=)

Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC, Aspectos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados en el comercio. (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994).

Acuerdo por el que se establecen Lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“Arte y cultura aportan 500 mil mdd a economía de EU”, *El Universal*, Washington, 5 de diciembre de 2013, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: <http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/2013/cultura-economia-estados-unidos-970884.html#1>.

“Análisis cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), íconos, y fuentes/tipos (Con anexos)”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 4 de agosto de 2017, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/sct_37/sct_37_2_rev.pdf.

- “Anexo: Resumen de la encuesta sobre las prácticas de las oficinas de P.I. relativas a las marcas animadas y multimedia”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT), OMPI*, Suiza, Julio de 2016, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/es/cws_5/cws_5_10-annex1.docx
- BAZ, Luis, “ELZABURU se pone en movimiento”, *Elzaburu*, 18 de enero de 2019, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019] disponible en: <https://www.elzaburu.es/blog/?s=marcas+en+movimiento&limit=10&ordering=date&task=search>.
- BECERRA, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, Porrúa, 2009.
- BERMÚDEZ, Andrea, “Evolución de las marcas no tradicionales en Colombia”, *Superintendencia Industria y Comercio*, Colombia, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] disponible en: <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/evolucion-de-las-marcas-no-tradicionales-en-colombia>.
- BONE, Robert, “Hunting Goodwill: A history of the concept of goodwill in trademark law”, Boston University, Estados Unidos, 2005, [fecha de consulta: 21 de octubre de 2019] disponible en: <https://pdfs.semanticscholar.org/f248/648dec4f576dc2e9d53d976fefbd25fa9607.pdf>.
- BRAVO, Agustín y Beatriz, *Derecho Romano Segundo Curso*, México, Porrúa, 2007.
- CARDULLO, Mario, “Propiedad intelectual – base de las inversiones de capital de riesgo”, *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI*, Suiza, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/venture_capital_investments.htm#P9_93.

- CASTRO, Juan, “Las marcas no tradicionales”, *Revista de la Propiedad Inmaterial*, Colombia, No. 16, Noviembre de 2012, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4112068.pdf>.
- CAMACHO, Salvador, “Aspirar al Oro: La PI y el deporte ESPORTS”, *presentación impartida en el Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.
- CERF, Vinton *et al.*, “Breve Historia del Internet”, *Internet Society*, Suiza, 1997, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019] disponible en: <https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/>.
- COLUNGA, Jesús, *et. al.*, “La franquicia y el Trade Dress”, *Basham*, México, 14 de agosto de 2018, [fecha de consulta: 29 de mayo de 2019] disponible en: <https://www.basham.com.mx/la-franquicia-y-el-trade-dress/>.
- “Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas”, *Europeantmdn European Trade Mark and Design Network*, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] disponible en: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_es.pdf.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Convenio de París.
- CORDERO, Diana, “Los Principios en el Derecho de Marcas”, *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, Primer semestre de 2009, No. 4, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] disponible en: https://www.ceddet.org/wp-content/themes/ceddet/pdf/revistas/propiedad_industrial/n4_propiedad_intellectual.pdf.
- “Cuenta satélite de cultura”, *El Economista*, México, 1º de noviembre de 2017, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en:

<https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuenta-satelite-de-cultura-20171101-0174.html>.

“Cuenta Satélite de cultura 2008-2011”, *Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)*, y *el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)*, México, 21 de enero de 2014, Comunicado número 71, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: http://www.cultura.gob.mx/PDF/inegi/boletin_cuenta_satelite_de_cultura.pdf.

“El Director General de la OMPI destaca la importancia de la propiedad intelectual en la innovación y la transferencia de tecnología”, *Comunicados de Prensa OMPI*, Suiza, 7 de mayo de 2010, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0013.html.

“Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea”, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO, Parte b, Examen sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 2 Definición de MUE, versión 1.0, 1º de octubre de 2017, [fecha de consulta: 18 de agosto de 2018] disponible en: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf).

“Los diseños industriales y las tecnologías emergentes: similitudes y diferencias en la protección de nuevos diseños tecnológicos”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 11 de abril del 2016.

“Economía. Indicadores de Unesco de Cultura para el Desarrollo”, *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO*, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: <https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Economia.pdf>.

- “Economía Creativa: Una opción factible del desarrollo”, *Informe 2010*, Traducción Universidad Tecnológica de Chile, Organización de las Naciones Unidas ONU, 2010, [fecha de consulta: 8 de marzo de 2018] disponible en: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf.
- “Ejemplos de solicitudes de marca”, *Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO*, España, 8 de mayo de 2018, [fecha de consulta: 10 de julio de 2019] disponible en: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples?TSPD_101_R0=a62e3ccaf95fe0cd6e476c160fd168b5h5k000000000000002114bd9bdffff00000000000000000000000000005b7a1d2d00de14f2bd.
- “Elzaburu analiza la nueva Ley de Marcas y sus implicaciones para las empresas españolas”, *Techweek*, 15 de febrero de 2019, [fecha de consulta: 10 de julio de 2019] disponible en: <http://www.techweek.es/empresas/noticias/1019593002701/elzaburu-analiza-ley-marcas-implicaciones-empresas.1.html>.
- “Entrega IMPI primeros títulos de registro de marcas olfativas, sonoras e imagen comercial”, *Comunicado del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual*, México, 7 de febrero de 2019, [fecha de consulta: 10 de julio de 2019] disponible en: <https://www.gob.mx/impi/prensa/entrega-impi-primeros-titulos-de-registro-de-marcas-olfativas-sonoras-e-imagen-comercial?idiom=es>.
- “Estados Miembros”, *OMPI, Suiza*, 9 de diciembre de 2019, [fecha de consulta: 10 de julio de 2019] disponible en: <http://www.wipo.int/members/es/>.
- “Estudio de Comercio Electrónico en México 2018”, *Asociación de Internet MX*, México, Diciembre de 2018, [fecha de consulta: 23 de agosto de 2019] disponible en: <https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/Estudio-de-Comercio-Electronico-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid=>.
- “Examen a los párrafos 4 a 6 de la Regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”, *Grupo de trabajo encargado del examen de los*

párrafos 4 a 6 de la regla 3 del reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, OMPI, Suiza, 22 de febrero de 2010, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018], disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/es/stlt_wg_1/stlt_wg_1_2.pdf.

“Examen del Formulario Internacional Tipo N° 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”, *OMPI, Suiza, 9 de octubre de 2012, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018], disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=208202.*

GARCÍA, Ángel, “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”, *Análisis GA&P, Febrero de 2016, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018], disponible en: <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-reforma-del-derecho-europeo-de-marcas-i-principales-novedades-introducidas-por-la-directiva-ue-2015-2436.pdf>.*

GARCÍA, Víctor, “La nueva ley mexicana de invenciones y marcas”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, [fecha de consulta: 9 de marzo de 2018], disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGkITC58bkAhVRS6wKHxo0ALEQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Frevistas-colaboracion.juridicas.unam.mx%2Findex.php%2Frev-facultad-derecho-mx%2Farticle%2Fdownload%2F30830%2F27818&usg=AOvVaw0DPahcz16jyB0So5RTb00A>.

“Glosario sobre estadísticas y propiedad industrial”, *OMPI, Suiza, [fecha de consulta: 15 de agosto de 2017], disponible en: <http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html>.*

GONZÁLEZ, Gabriela, “Non-Traditional Trademarks”, *Olivares, México, septiembre de 2011, [fecha de consulta: 9 de febrero de 2018], disponible en: <http://www.olivares.mx/non-traditional-trademarks/>.*

- GRAY, Alex, “Las 10 mayores economías del mundo en 2017”, *World Economic Forum*, 10 de marzo de 2017, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018], disponible en: <https://www.weforum.org/es/agenda/2017/03/las-10-mayores-economias-del-mundo-en-2017/>.
- GUTIÉRREZ, Vicente, “La cultura representa el 3.3% del PIB en México”, *El Economista*, México, 1º de noviembre de 2017, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-cultura-representa-el-3.3-del-PIB-en-Mexico-20171101-0144.html>.
- “Información de Contacto Santa Sede”, *OMPI*, Suiza, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019] disponible en: https://www.wipo.int/members/es/contact.jsp?country_id=182.
- “Informe”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)*, *OMPI*, Suiza, 30 de junio de 2010, [fecha de consulta: 13 de febrero de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_22/sct_22_9.pdf.
- “Informe”, *Grupo de trabajo encargado del examen del Formulario internacional tipo N° 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*, *OMPI*, Suiza, 31 de enero de 2012, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/stlt_wg_mif1_1/stlt_wg_mif1_1_4.pdf.
- “Informe de Situación Sobre la Preparación De Recomendaciones Relativas a la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras y de las Marcas Animadas O Multimedia Para Su Adopción Como Normas Técnicas de la OMPI”, *Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)*, *OMPI*, Suiza, 12 a 15 de mayo de 2014, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/es/cws_4/cws_4_10.pdf.
- “Informe Sobre La Preparación de una Nueva Norma Técnica De La OMPI Relativa a la Gestión Electrónica de las Marcas Animadas o Multimedia”, *Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)*, *OMPI*, Suiza, 29 de mayo a 2 de junio

- de 2017, [fecha de consulta: 7 de marzo 2018] disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/es/cws_5/cws_5_10.pdf.
- “Internet World Stats, usage and population statics”, *Miniwatts Marketing Group*, 30 de junio de 2019, [fecha de consulta: 10 de agosto 2019] disponible en:
<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
- “IP Numbers”, *InsideCounsel of ALM Media LLC, Publication*, Hogan Lovells, Estados Unidos, Julio-Agosto 2015, [fecha de consulta: 19 de julio 2017] disponible en:
http://www.insidecounseldigital.com/insidecounsel/july_august_2015?pg=37#pg37.
- JALIFE, Mauricio, “Ley mexicana de marcas: ¿adiós a las marcas no tradicionales?”, *El Financiero*, México, 14 de diciembre de 2016, [fecha de consulta: 23 de febrero de 2018] disponible en:
<http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/ley-mexicana-de-marcas-adios-a-las-no-tradicionales>.
- “Marcas, la reforma que viene”, *El Financiero*, México, 28 de marzo de 2018, [fecha de consulta: 4 de abril de 2018] disponible en:
<http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/marcas-la-reforma-que-viene>.
- LABARIEGA, Alfonso, “*Algunas Consideraciones Sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en México*”, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2011, [fecha de consulta: 8 de febrero 2018] disponible en:
<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.htm>.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- LIÉVANO, José, “Aproximación a las Marcas No Tradicionales”, *Revista de Derecho Privado*, Universidad de los Andes, Colombia, Enero- Junio de 2011, No. 45, [fecha de consulta: 19 de julio 2017] disponible en:
<http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>.

LOBATO, Manuel, “Nuevos perfiles del derecho de marcas”, *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, Segundo semestre de 2008, No. 3, [fecha de consulta: 19 de agosto 2018] disponible en: https://www.ceddet.org/wp-content/themes/ceddet/pdf/revistas/propiedad_industrial/n3_propiedad_intellectual.pdf.

LODOS, Hernando, “Lo emocional en las marcas”, *Universidad de Palermo*, Argentina, 2011, [fecha de consulta: 17 de octubre 2019] disponible en: http://www.palermo.edu/dyc/opensdc/opensdc2011_1/036.pdf.

LÓPEZ, David, “Los Logotipos de Calidad en el Ámbito Digital: Una Sugerente Aproximación Desde el Derecho Español”, *Opinión Jurídica – Universidad de Medellín*, Colombia, Julio-Diciembre de 2014, Vol. 13, No. 26, [fecha de consulta: 17 de junio 2019] disponible en: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=92161868-c5e4-45cb-a650-f9a843125be0%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=108911763&db=aph>.

“Lou du 22 germinal an XI”, *Documents d’Histoire*, [fecha de consulta: 8 de diciembre 2019] disponible en: <http://historien.geographe.free.fr/loi12avril1803.pdf>.

LUNA, Alejandro, “El TPP y su Impacto en la Propiedad Intelectual en México y la Región”, *Olivares*, México, 30 de octubre de 2015, [fecha de consulta: 23 de febrero de 2018] disponible en: <http://www.olivares.mx/el-tpp-y-su-impacto-en-la-propiedad-intelectual-en-mexico-y-la-region/?lang=es>.

“Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y República Dominicana”, *OMPI*, [fecha de consulta: 18 de octubre 2019] disponible en: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf>.

“Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y República Dominicana”, *OMPI*,

- [fecha de consulta: 18 de octubre 2019] disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Cooperacion_por_paises/Manual_Armonizado_Marcas.pdf.
- “Marca”, *Real Academia Española*, España, [fecha de consulta: 18 de junio 2019] disponible en: <https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=marca>.
- “Marcas ¿Qué es una marca?”, *OMPI*, Suiza, 2019, [fecha de consulta: 17 de junio 2019] disponible en: <https://www.wipo.int/trademarks/es/>.
- “Las Marcas en América Latina. Estudio del impacto económico en cinco países de la región (Chile, Colombia, México, Panamá y Perú)”, *Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI)*, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), International Trademark Association (INTA), 12 de diciembre de 2016, [fecha de consulta: 23 de febrero de 2018] disponible en: http://www.inta.org/communications/documents/latin_america_impact_study_es_121216.pdf.
- Memorándum de Antecedentes del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP).
- Memorándum de Antecedentes del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).
- “Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, *OMPI*, Suiza, 29 de marzo de 2007, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.doc.
- NARVÁEZ, María, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México: Universidad Regiomontana, 2008.
- NAVA, Justo, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, México, Porrúa, 2012.
- “Nauru (10 textos)”, *WIPO LEX*, WIPO IP Portal, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019] disponible en: <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/NR>.
- “Nuevos Tipos de Marcas”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, *OMPI*,

- Suiza, 1 de septiembre de 2006, [fecha de consulta: 21 de mayo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf.
- ORTEGA, Kryssia, “Sepa qué son y como se registran las marcas no tradicionales: sonidos, olores, frases y otras”, *El Financiero*, Costa Rica, 9 de agosto de 2016, [fecha de consulta: 23 de febrero de 2018] disponible en: <https://www.elfinancierocr.com/pymes/sepa-que-son-y-como-se-registran-las-marcas-no-tradicionales-sonidos-olores-frases-y-otras/SCB74FA66BD6FBNGU2EEU6IKFI/story/>.
- ORTIZ, Cecilia, “Tu marca, el diferenciador por excelencia”, presentación *impartida en el Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.
- ORTIZ, Miguel (coord.). *AMPPI Génesis y Evolución Legislativa de la Propiedad Intelectual*, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual –AMPPI-, Procesos Editoriales Don José S.A. de C.V., 2018.
- ORTIZ, Miguel, y OTERO, Ignacio, *Propiedad intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial El caso de México*, Porrúa, 2011.
- ORTIZ, Oscar, “Advergaming, la inclusión de las marcas en los videojuegos”, *El Marketer de Hoy*, 30 de mayo de 2018, [fecha de consulta: 16 de agosto 2019] disponible en: <https://elmarketerdehoy.com/2018/05/30/advergaming-la-inclusion-de-las-marcas-en-los-videojuegos/>.
- “Países de la ONU: ¿Cuáles forman parte y cuándo se adhirieron?”, *Agencia de la ONU para los refugiados UNHCR ANUR*, España, 22 de septiembre de 2017, [fecha de consulta: 9 de diciembre 2019] disponible en: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/paises-de-la-onu-cuales-forman-parte-y-cuando-se-adhirieron>.
- DE LA PARRA, Eduardo, “Derechos Humanos y Derechos de Autor, Las Restricciones al Derecho de Explotación”, México, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, 2015.

- “PIB y Cuentas Nacionales de México”, *Instituto Nacional de Estadística y Geográfica INEGI*, [fecha de consulta: 10 de octubre de 2017] disponible en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/Cultura/default.aspx>.
- PIEDRAS, Ernesto, “Propiedad Intelectual en los Videojuegos”, *presentación impartida en el Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.
- PIMENTEL, Isabella, “Una mirada al equilibrio entre oportunidad comercial y protección en la industria de los videojuegos del mundo”, *presentación impartida en el Curso de Verano: La propiedad intelectual, motor económico de los videojuegos*, OMPI, México, junio de 2019.
- POOLE, Emma, “El mundo nuevo de la tecnología ponible: ¿Qué consecuencias tiene para la propiedad intelectual (P.I.)?”, *OMPI*, Suiza, Junio de 2014, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/03/article_0002.html.
- “Primera Reunión”, *Grupo de Trabajo encargado del Examen del Formulario Internacional tipo N.º 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas*, OMPI, Suiza, 31 de enero de 2012, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/stlt_wg_mif1_1/stlt_wg_mif1_1_3.pdf.
- “Principios básicos de la propiedad industrial”, *OMPI*, 2ª ed., Suiza, 2016, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf.
- “Proyecto de Informe”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 7 a 11 de mayo del 2007, [fecha de consulta: 21 de mayo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_8.doc.
- Proyecto de reforma del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, consultado en COFEMER, [fecha de consulta: 3 de octubre de 2019] disponible en: <http://187.191.71.192/portales/resumen/45419>.

RANGEL, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª edición, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992.

----- *Panorama del Derecho Intelectual*, McGraw-Hill, 1998, Colección Panorama del Derecho Mexicano.

----- *Tratado de derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*, México, Libros de México, 1960.

RANGEL, Horacio, *La observancia de los derechos de propiedad Intelectual. Jurisprudencia*, OMPI, México, 2012, [fecha de consulta: 2 de abril de 2019] disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf.

“Recopilación de las respuestas al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), íconos y fuentes/tipos”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 31 de agosto de 2016, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_36/sct_36_2.pdf.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).

“Relación entre los Principios Existentes en Materia de Marcas y los Nuevos Tipos de Marcas”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 7 a 11 de mayo del 2007, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc.

“La Representación y Descripción de Marcas No Tradicionales Posibles Ámbitos de Convergencia”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 21 a 25 de julio de 2008, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf.

“La Representación de Marcas No Tradicionales Ámbitos de Convergencia”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e*

- Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 5 de mayo de 2009, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/wipo_strad_inf_3.pdf.
- “Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”, *Organización Mundial de la Propiedad OMPI*, Suiza, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019] disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html.
- “Reseña de las principales conclusiones de la sesión de información sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 5 de febrero de 2018, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_39/sct_39_2.pdf.
- “Resumen del Presidente”, *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT)*, OMPI, Suiza, 25 de julio del 2008, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_8.pdf.
- REYES, Carlos, “La Necesidad de Asegurar Protección Marcaria a Signos No Visibles”, *Olivares*, México, 21 de septiembre de 2015, [fecha de consulta: 23 de febrero de 2018] disponible en: <http://www.olivares.mx/es/la-necesidad-de-asegurar-proteccion-marcaria-a-signos-no-visibles/?lang=es>.
- RODRÍGUEZ, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas Una Magia de Identidad*, México: Porrúa, 2010.
- “Romper Moldes: Nuevas Formas de Crear Marcas”, *Revista de la OMPI*, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Número 4, Julio- Agosto de 2004, [fecha de consulta: 16 de diciembre de 2014] disponible en: www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2004/wipo_pub_121_2004_07-08.pdf.
- “El Secreto está en la Marca”, *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Argentina*, Argentina, Serie “La propiedad industrial y las empresas”, No. 1, [fecha de consulta: 7 de marzo de 2018] disponible en:

[http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customizati
on/making_a_mark_ar_cacia.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customizati
on/making_a_mark_ar_cacia.pdf).

“Sector cultural genera 7% del PIB en América Latina: Ernesto Piedras”, *El Universal, México*, 18 de noviembre de 2016, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018] disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2016/11/18/sector-cultural-genera-7-del-pib-en-america-latina-ernesto-piedras>.

“Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o combinación de los anteriores”, *IMPI*, México, 9 de octubre de 2012, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019], disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490274/IMPI-00-001-B.pdf>.

SOLORIO, Óscar, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford University Press, 2014.

SOUTOUL, Franck et al., “Los Eslóganes como Marcas Registradas – Las Prácticas Europea y Francesa”, *Revista de la OMPI*, Ginebra, abril de 2010, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0007.html.

“Sudán del Sur (16 textos)”, *WIPO LEX*, WIPO IP Portal, [fecha de consulta: 8 de diciembre de 2019] disponible en: <https://wipo.lex.wipo.int/es/legislation/profile/SS>.

TÉLLEZ, Evelyn, “Reflexiones en torno a la “Ciudadanía Digital”, *Revista Doxa Digital*, 2017, Vol. 7, No. 13, [fecha de consulta: 8 de octubre de 2019] disponible en: <http://journals.sfu.ca/doxa/index.php/doxa/article/viewFile/34/28>.

Tesis I.4º.A.54 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, T.3, mayo de 2013, p. 1901.

Tesis I.4º.A.144 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, T. II, diciembre de 2018, p. 1110.

Tesis I.4º.A.609 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

Tesis I.4º.A.J/93, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T. XXXIII, enero de 2011, p. 2994.

TORRES, Felipe, “Marcas no tradicionales en Colombia”, *Blog Clarke, Modet & Co*, 5 de mayo de 2016, [fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] disponible en: <http://www.clarkemodet.com/es/actualidad/blog/2016/05/marcas-no-tradicionales-en-colombia.html#.W3ojTy3PrUo>.

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).

Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC).

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

“Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, *Sistema de Información sobre Comercio Exterior Brindando Información Comercial a Gobiernos y PYMES (SICE)*, Organización de los Estados Americanos OEA, 2019, [fecha de consulta: 18 de agosto de 2019] disponible en: http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/CAP17_1.asp.

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).

“El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT) Preguntas y respuestas”, *OMPI*, Suiza, 2015, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_508.pdf.

DEL VALLE, José, “La Problemática en la concesión de Marcas Tridimensionales”, *Blog Clarke, Modet & Co*, España, 16 de febrero de 2015, [fecha de consulta: 23 de febrero de 2018] disponible en: <http://www.clarkemodet.com/es/actualidad/blog/2015/02/La-problematica-en-la-concesion-de-marcas-tridimensionales.html#.WpCufGbmFp9>.

VELASCO, Alba, “Mexicanos pasan 8 horas ... ¿trabajando? No, en internet”, *El Financiero*, México, 18 de mayo de 2017, [fecha de consulta: 10 de agosto

de 2019] disponible en: <http://www.elfinanciero.com.mx/tech/mexicanos-pasan-horas-trabajando-no-en-internet>.

VERBAUWHEDE, Lien, “Cuestiones relativas a la propiedad intelectual en publicidad”, División de Pymes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, Suiza, 2005, [fecha de consulta: 6 de marzo de 2018] disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_advertising.htm#P63_12090.

“Videojuegos: el universo de las marcas”, *Roasbrief*, 15 de febrero de 2012, [fecha de consulta: 18 de agosto de 2019] disponible en: <https://www.roastbrief.com.mx/2012/02/videojuegos-el-universo-de-las-marcas/>.

VILLAREAL, Roberto, “La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial”, *Revista Comercio Exterior*, México, noviembre de 1991, Volumen. 41, número 11, [fecha de consulta: 2 de abril de 2018] disponible en: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/276/5/RCE5.pdf>.

VIOLANTE, Martha, “10 ejemplos memorables de product placement”, *Entrepreneur*, México, [fecha de consulta: 18 de agosto de 2019] disponible en: <https://www.entrepreneur.com/article/268125>.



Anexos



Anexos

Anexo I Formulario Internacional tipo nº1 del Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas¹¹⁰

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

presentada en la Oficina de.....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del solicitante¹:.....
Número de referencia del representante ¹:.....

1. Petición de registro

Se solicita el registro de la marca reproducida en esta solicitud.

¹ En este espacio podrá indicarse el número de referencia asignado a la presente solicitud por el solicitante o el número de referencia asignado por el representante.

110 “Examen del Formulario Internacional Tipo N° 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”, OMPI, Suiza, 9 de octubre de 2012, [fecha de consulta: 8 de febrero de 2018], disponible en: https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=208202.

2. Solicitante

- 2.1 Si el solicitante es una persona natural, indíquense
- a) los apellidos²:
 - b) los nombres²:
- 2.2 Si el solicitante es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la entidad:
- 2.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono: Números de fax: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

- 2.4 Estado del que es nacional la persona:
Estado en el que es residente:
Estado en el que tiene un establecimiento³:
- 2.5 Cuando el solicitante sea una persona jurídica, indíquese
- la naturaleza jurídica de la persona jurídica:
 - el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado conforme a cuya legislación se haya organizado la persona jurídica:
- 2.6 Márquese este recuadro si hay más de un solicitante, en cuyo caso, indíquense los solicitantes adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 2.1 ó 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 respecto de cada uno de ellos⁴.

² Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son o bien los nombres y apellidos completos del solicitante o bien los nombres que habitualmente utilice.

³ Por "establecimiento" se entenderá un establecimiento industrial o comercial real y efectivo.

⁴ Cuando se relacionen varios solicitantes en la hoja adicional con direcciones diferentes y no haya representante, deberá subrayarse en la hoja adicional la dirección para la correspondencia.

3. Representante

3.1 El solicitante no está representado.

3.2 El solicitante está representado.

3.2.1 Identificación del representante

3.2.1.1 Nombres y apellidos:

3.2.1.2 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono: Números de fax: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

3.2.2 El poder ya obra en posesión de la Oficina.
Número de serie⁵:

3.2.3 Se adjunta el poder.

3.2.4 El poder se entregará en una fecha posterior.

3.2.5 No es necesario un poder.

4. Dirección para notificaciones⁶

⁵ Debe dejarse en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el solicitante o el representante no conocen aún el número de serie.

⁶ Se debe indicar una dirección para notificaciones en el espacio disponible debajo del título del punto 4 cuando el solicitante no tenga o, si hay más de un solicitante, cuando ninguno de los solicitantes tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera página de la presente solicitud, salvo cuando se indique un representante en el punto 3.

5. Reivindicación de prioridad

El solicitante reivindica la prioridad siguiente:

5.1 País (Oficina) de primera presentación⁷:

5.2 Fecha de primera presentación:

5.3 Número de solicitud de la primera presentación (si está disponible):

5.4 La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica⁸

5.4.1 se adjunta.

5.4.2 se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la presente solicitud.

5.5 La traducción de la copia certificada

5.5.1 se adjunta.

5.5.2 se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la presente solicitud.

5.6 Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad de más de una solicitud presentada anteriormente; en cuyo caso, indíquense esas solicitudes en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 respecto de cada una de ellas así como los productos o servicios que en ellas se mencionan.

6. Registro en el país (la Oficina) de origen⁹

Se adjuntan los certificados de registro en el país (la Oficina) de origen.

⁷ Cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en una Oficina distinta de una Oficina nacional (p. ej., la OAPI, la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se deberá indicar el nombre de esa Oficina en lugar del nombre del país. En caso contrario, no deberá indicarse el nombre de la Oficina sino el del país.

⁸ Se entenderá por "copia certificada" una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica, certificada como copia fiel del original por la Oficina que ha recibido esa solicitud.

⁹ Debe rellenarse cuando el solicitante desea suministrar pruebas para prevalerse del artículo 6quinquies A.1) del Convenio de París al presentar la solicitud.

9. Tipo de marca

9.1 La marca es

- 9.1.1 una marca tridimensional.
 .¹³ número de vistas diferentes de la marca que se adjuntan.
- 9.1.2 un holograma
 .¹³ número de vistas diferentes de la marca que se adjuntan.
- 9.1.3 una marca animada¹⁴.
 descripción en la que se explica el movimiento:

 se adjuntan imágenes adicionales que describen el movimiento.
- 9.1.4 una marca de color.
 designación de los colores reivindicados¹²:

 descripción de la manera en que se aplican los colores a los productos o la manera en que se usan en relación con los servicios:
- 9.1.5 una marca de posición.
 descripción de la posición de la marca en relación con el producto:

¹³ Si no se incluyen diferentes vistas de la marca en el recuadro previsto en el punto 8, pero sí se adjuntan, márquese este recuadro e indíquese el número de esas diferentes vistas.

¹⁴ Respecto de ese tipo de marca, la Oficina de una Parte Contratante podrá exigir una imagen o una serie de imágenes fijas o en movimiento que describan el movimiento.

indicación de la materia respecto de la que no se reivindica la protección:

.

9.1.6 una marca sonora¹⁵.

se proporciona la notación en un pentagrama.

descripción del sonido que constituye la marca:

.

indicación de que se adjunta una grabación del sonido.

9.1.7 un signo no visible distinto de una marca sonora¹⁶.

9.2 ..¹⁷ número de reproducciones de la marca en blanco y negro que se adjuntan.

9.3 ..¹⁷ número de reproducciones de la marca en color que se adjuntan.

10. Transliteración de la marca

La marca o parte de la marca ha sido transliterada en la siguiente forma:

11. Traducción de la marca

La marca o parte de la marca ha sido traducida en la siguiente forma:

¹⁵ La representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior.

¹⁶ Si la marca consiste en un signo no visible distinto de una marca sonora, la Oficina de una Parte Contratante podrá exigir una indicación del tipo de marca, una o más representaciones de la marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

¹⁷ Indíquese el número de reproducciones en blanco y negro o en color.

12. Productos y servicios

Nombres de los productos y servicios¹⁸:

- Márquese este recuadro si el espacio anterior no es suficiente; en tal caso, indíquense los nombres de los productos y servicios en una hoja adicional.
-

13. Declaración relativa a la intención de uso o al uso real; prueba del uso real

13.1 Márquese este recuadro si se adjunta una declaración.

13.2 Márquese este recuadro si se adjunta una prueba del uso real.

14. Requisitos relativos a los idiomas

- Márquese este recuadro si se adjunta un anexo para satisfacer un requisito lingüístico aplicable respecto de la Oficina¹⁹.
-

15. Firma o sello

15.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utilice:

15.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello por o en nombre:

15.2.1 solicitante.

15.2.2 representante.

15.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

15.4 Firma o sello:

¹⁸ Cuando los productos o servicios pertenezcan a más de una clase de la Clasificación de Niza, deberán agruparse según las clases de esa Clasificación. Deberá indicarse el número de cada clase, y los productos o servicios pertenecientes a la misma clase deberán agruparse según la indicación del número de esa clase. Cada grupo de productos o servicios debe presentarse en el orden de las clases de la Clasificación de Niza. Cuando todos los productos o servicios pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza, se deberá indicar el número de esa clase.

¹⁹ Este recuadro no debe marcarse si la Oficina no admite más de un idioma.

16. Tasas

16.1 Moneda e importe de las tasas pagadas en relación con la presente solicitud:

16.2 Método de pago:

17. Hojas y anexos adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas o anexos adicionales, e indíquese el número total de esas hojas o anexos:

Anexo II Formato IMPI-00-001-B del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 111

gob mx																	
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial																	
Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o combinación de los anteriores																	
Homoclave del formato MPI-00-001-B	Folio																
*Fecha de publicación del formato en el DOF 09 / 08 / 2018	Fecha de solicitud del trámite DD / MM / AAAA																
Datos generales del (de los) solicitante(s)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personas físicas</th> <th>Personas morales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CURP (obligatorio)</td> <td>RFC (obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>Nombre(s)</td> <td>Denominación o razón social</td> </tr> <tr> <td>Primer apellido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo apellido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nacionalidad</td> <td>Nacionalidad</td> </tr> <tr> <td>Teléfono (línea, número, extensión)</td> <td>Teléfono (línea, número, extensión)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="radio"/> Continúa en anexo</td> <td style="text-align: right;"><input type="radio"/> Continúa en anexo</td> </tr> </tbody> </table>	Personas físicas	Personas morales	CURP (obligatorio)	RFC (obligatorio)	Nombre(s)	Denominación o razón social	Primer apellido		Segundo apellido		Nacionalidad	Nacionalidad	Teléfono (línea, número, extensión)	Teléfono (línea, número, extensión)	<input type="radio"/> Continúa en anexo	<input type="radio"/> Continúa en anexo	
Personas físicas	Personas morales																
CURP (obligatorio)	RFC (obligatorio)																
Nombre(s)	Denominación o razón social																
Primer apellido																	
Segundo apellido																	
Nacionalidad	Nacionalidad																
Teléfono (línea, número, extensión)	Teléfono (línea, número, extensión)																
<input type="radio"/> Continúa en anexo	<input type="radio"/> Continúa en anexo																
Domicilio del solicitante																	
Código postal																	
Calle:																	
<small>(Ej. ejemplo: Avenida José Martí, Colonia Jardines del Bosque, CDMX)</small>																	
Número exterior:	Número interior:																
Colonia:																	
<small>(Ej. ejemplo: Ampliación del Bosque del Lago, 9. ejido, colonia, Sur de CDMX)</small>																	
Municipio o demarcación territorial:	Localidad:																
Entidad federativa:	Entre calles (obligatorio):																
País:	Calle posterior (obligatorio):																
Domicilio para oír y recibir notificaciones																	
Código postal																	
Calle:																	
<small>(Ej. ejemplo: Avenida José Martí, Colonia Jardines del Bosque, CDMX)</small>																	
Número exterior:	Número interior:																
Colonia:																	
<small>(Ej. ejemplo: Ampliación del Bosque del Lago, 9. ejido, colonia, Sur de CDMX)</small>																	
Municipio o demarcación territorial:	Localidad:																
Entidad federativa:	Entre calles (obligatorio):																
Corno electrónico:	Calle posterior (obligatorio):																
<p>Todos los requerimientos, resoluciones y demás actos relacionados con el presente trámite, hasta su conclusión, se notificarán a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial.</p>																	
<p>MÉXICO  CONAMER IMPI</p> <p><small>Distrito Federal, Avenida de las Américas 1000, Torre A, México, D.F. C.P. 06700. Teléfono: 55 53 50 50. Fax: 55 53 50 51. Correo electrónico: gaceta@impi.gob.mx. Sitio web: www.impi.gob.mx</small></p>																	
Página 1 de 4																	

111 “Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o combinación de los anteriores”, IMPI, México, 9 de octubre de 2012, [fecha de consulta: 10 de agosto de 2019], disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490274/IMPI-00-001-B.pdf>.

Documentos anexos

Muestran en esta sección la lista de los documentos que se requieren.

- Comprobante de pago. Original.
- Documento que acredite la personalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada.
- Constancia de inscripción en el Registro General de Patentes del IMPI, en su caso. Copia.
- Reglas de uso, sólo en caso de que la marca sea presentada por más de un solicitante (cotitularidad). Original o copia certificada.
- Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales de las Personas", sólo en caso de cotitularidad. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Productos o servicios", en su caso. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Elementos sobre los cuales se solicita protección", en su caso. Original.
- Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su caso. Original.
- Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en su caso. Original.
- Otros, por ejemplo, carta o consentimiento o documentos que acrediten la adquisición de un carácter distintivo derivado del uso en el comercio. Original o copia certificada.
- Soporte material Archivo digital electrónico para el caso de marcas de sonido, o producto al que se aplicarán las marcas olfativas.

Términos y condiciones

Información sobre el tratamiento de datos personales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el responsable de los datos personales que proporcione con la presente solicitud y con motivo del trámite de la misma, con excepción por la Dirección Divisional de Marcas con la finalidad de dar trámite a la solicitud, determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad nacional e internacional aplicable, contactar al solicitante, su representante y autoridades en relación al trámite, notificar actos y resoluciones que así lo requieran y, en su caso, publicar la solicitud y el Título respectivo, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables, para facilitar información al público o en el ejercicio de derechos. La Dirección Divisional de Marcas no realiza tratamiento de datos que requieran la autorización expresa, de tener lugar el mismo, se realizará con el consentimiento expreso que puede ser expresado mediante solicitud ante la Unidad de Transparencia. El Aviso de privacidad integral puede ser consultado en <http://www.gob.mx/imp> o en las instalaciones del Instituto. Actualizado al 17 de julio de 2018.

Presentación y notificaciones.

El horario para la recepción de documentos, atención al público y consulta de expedientes en las distintas oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los días que dicten otros casos hábiles, será de las 8:00 a las 16:00 horas.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Casadilla de Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas de este Instituto, con domicilio en Avenida 500, Puerto Libertad, Mada Tepepan, Xochimilco, 14000, Ciudad de México. También puede ser presentada en la ventanilla de las Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

También podrá enviarse las solicitudes mediante correo certificado en asunto de dicho, servicios de mensajería, paquete de sobres equivalentes, o bien, a través del fedatario en línea, en los términos previstos en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y el Título Cuarto del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán al o solicitante mediante la Caseta de la Propiedad Industrial.

Información del trámite.

Trámite a los que corresponde la Forma Solicitud de registro de marca.
 Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001.
 Fecha de autorización de esta Forma por parte de la Dirección General del Adjunto Propiedad Industrial del IMPI: 18-VI-2018.
 Fecha de autorización de esta Forma por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 01-VI-2018.

Régimen jurídico-administrativo.

Ley de la Propiedad Industrial.
 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se establece las reglas para la representación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se establece en sus planes de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la definición del Arreglo de Nomenclatura a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y acatando las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiempo de respuesta.

Razo de prima respuesta: 4 meses. No aplica si la negativa es la positiva falta.

Quejas y demandas.

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 54-24-04-12 o 13 (Internet).
 54-24-04-00 (Comunicador), números 11227 y 11228.
 Correo electrónico: quejas@imp.gob.mx.

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía SACTEL.
 En la Ciudad de México y Área metropolitana: 2000 2000.
 Mayor de la República toda su red: 01-800-810000 (18h-24h).
 Desde Estados Unidos y Canadá: 1-800-475-23-93.

Instrucciones de llenado

Esta forma oficial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción.

La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible manteniendo el mismo orden de llenado de inicio a fin y en tachaduras ni enmendaduras.

La solicitud debe ser presentada por duplicado, impresa adobe (cara Caravaso y reverso) en una hoja de papel blanco, tamaño oficio, conforme al número de páginas que la integran y firmada autógrafo en ambos ejemplares.

Folio: Para uso exclusivo del IMPI.

Fecha de solicitud del trámite: Para uso exclusivo del IMPI.

Datos generales del(los) solicitante(s): Ante el recuadro correspondiente los datos completos de la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que será(n), en su caso, titular(es) de la marca, marca colectiva o marca de certificación.

En el rubro **Personas físicas**, la CURP (Clave Única de Registro de Población) puede requerirse únicamente si se trata de una persona física nacional.

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas físicas, marque la opción **Continúa en anexo** y requiera la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de las Personas", tantas veces sea necesario.

En el rubro **Personas morales**, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede requerirse únicamente si se trata de una persona moral nacional.

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas morales, marque la opción **Continúa en anexo** y requiera la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de las Personas", tantas veces sea necesario.

Domicilio del solicitante: Ante el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del solicitante. Los campos **Entre calles** y **Calle posterior** son opcionales.

Domicilio para oír y recibir notificaciones: Resérvese conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se debe indicar debe ubicarse dentro del territorio nacional. Ante el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio para oír y recibir notificaciones, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

Notificación por Cuenta del IMPI: La Cuenta puede consultarse en el Sistema de Información de la Cuenta de la Propiedad Industrial (SIGA), disponible en la página electrónica de este Instituto www.gob.mx/impi.

Datos de la marca: Marque con una X la casilla del ámbito que desea.

Si la marca solicitada es una Marca de Distinguido o una Marca de Certificación, deberá seleccionarse con una X la casilla que corresponde. Asimismo, si la Marca es considerada como Marca de Certificación y esta se compone por una Indicación Geográfica, en su caso, entonces deberá indicarlo en la casilla correspondiente.

Fecha de primer uso: Señale la fecha posterior a la cual la marca se ha usado en forma ininterrumpida. En su caso, marque con una X la opción correspondiente a **No se ha usado**. Una vez indicada esta fecha no podrá modificarse.

Clase: Cuando la conozca, ante el recuadro el número de la clase (1 o 2 dígitos) que correspondan a los productos o servicios para los que solicita el registro. En caso de duda puede consultar la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Nice) vigente, disponible en la página electrónica de este Instituto www.gob.mx/impi.

Productos o Servicios: Proporcione la información necesaria. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Descripción de la marca: Ante el campo de descripción de la marca que solicita, la descripción debe coincidir con la información del rubro **Representación de la marca que determine el objeto de la protección**.

Representación de la marca que determine el objeto de la protección: Ante el espacio en el recuadro, la marca que desea proteger. Tenga en cuenta que, por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que conserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparece en esta solicitud.

Añeha la etiqueta con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Elementos o rasgos que no se solicita protección: Indique sólo las palabras o figuras que aparecen en la representación de la marca solicitada y que no son de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Precio, Registro de Salud, etc. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Transliteración: Indique, en su caso, la transliteración cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o números no arábigos. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto del análisis en escrito libre.

Traducción: Indique, en su caso, la traducción de la marca propuesta al español. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Ubicación del establecimiento: En su caso, indique el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con la marca solicitada, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

Historial de marcas: En caso de que exista la prioridad derivada de una solicitud de registro de Marca o registro de Marca de Certificación, presentada previamente en el extranjero, indique los siguientes datos: País u oficina de origen, Número de expediente o registro, y fecha de presentación. Al momento de realizar el pago de la tarifa, no olvide agregar el concepto correspondiente al estudio y inscripción de cada derecho de prioridad que radique, en relación con las marcas.

Nombre y firma del(los) titular(es) o su mandatario: Ante el nombre completo de la persona que firma la solicitud. En caso de que se trate de una persona física, puede firmar el solicitante o su representante legal.

En caso de que se trate de una persona moral, indique el nombre de la persona física que está actuando en su representación y firme la solicitud.

Si el poder debe ejercerse de forma conjunta por varios mandatarios, indique los nombres de todos ellos e incluya su firma.