

El secreto está en la marca

MARCAS



Índice

Las marcas	5
1. ¿Qué es una marca?	6
2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?	6
3. ¿Qué diferencia existe entre una marca y una marca de prestigio?	7
4. ¿Para qué sirven las marcas?	10
Los tipos de marcas	15
5. ¿Qué son las marcas de servicios?	17
6. ¿Qué son las marcas colectivas?	19
7. ¿Qué son las marcas de certificación?	19
8. ¿Qué relación hay entre las marcas, las marcas colectivas y las marcas de certificación?	24
La creación de marcas	27
9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?	28
10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?	34
11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?	35
La protección de las marcas	39
12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?	40
13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?	42
14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?	47
15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?	49

16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?	49
17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?	51
18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?	57
19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?	58
20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?	62
21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?	62
22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?	62
23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?	63
24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?	64
25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?	66
26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?	66
27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?	67
28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?	68
29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?	69
Las marcas en el extranjero	73
30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?	74
31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?	74
32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?	74

33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?	78
--	----

El uso de las marcas 83

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?	84
35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?	85
36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?	87
37. ¿Cómo debe utilizar su marca?	88
38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?	90
39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?	91
40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?	93
41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?	95

La comercialización de las marcas 99

42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?	100
43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?	102
44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?	103
45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?	103

46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?	104
47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?	105
48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?	106
La observancia de los derechos de marca	111
49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?	112
50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?	113
51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?	114
52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?	117
53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?	118
Anexos	121
Anexo – Sitios web de utilidad	122
Referencias	125

Las marcas



1. ¿Qué es una marca?

Una marca es 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.¹

En algunos países, el término “marca de fábrica o de comercio” se utiliza para los productos, mientras que los signos que identifican servicios se denominan “marcas de servicios”. No obstante, en la presente guía se utilizará de manera general el término “marca” (en inglés, “*trademark*” y “*mark*”) para referirse tanto a los productos como a los servicios pues así se maneja en México.

2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios puede constituir una marca, por ejemplo, en México, una marca puede contener denominaciones, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, hologramas, formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, nombres propios, sonidos, olores o cualquier combinación de estos. También pueden constituir una marca la pluralidad de elementos operativos o de imagen combinados (como el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.²

Cada vez son más los países que también permiten el registro de marcas no tradicionales, como los colores únicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), las imágenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos, las marcas táctiles (la sensación o el tacto) y las marcas flexibles o cambiantes. Sin embargo, las marcas no tradicionales son infrecuentes y muchos países ponen límites a lo que puede registrarse como marca, de modo que, por lo general, admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente.

3. ¿Qué diferencia existe entre una marca y una marca de prestigio?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepción común de “marca de fábrica o de comercio” (*trademark*, en inglés) con “marca” en tanto que “marca de prestigio o signo con una imagen de marca” (*brand*, en inglés). El significado de marca de prestigio es mucho más amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, amparada por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto.

Las marcas constituyen un elemento imprescindible de una marca de prestigio, pero ésta también suele contener otros elementos como el nombre comercial, la imagen comercial, los diseños, el acondicionamiento distintivo, los avisos comerciales, los símbolos y los sonidos, así como el concepto, la imagen y la reputación que sirven de nexo entre el consumidor y el producto de que se trate.

Por ejemplo, la palabra “Telcel” y el diseño con una imagen que representa un celular con la palabra “Telcel” son dos de las marcas empleadas para identificar a la empresa mexicana Radiomovil DIPSA. Por su parte, la marca comprende la cobertura geográfica, la innovación, la tecnología, las marcas registradas y la sensación que tienen los clientes de relacionarse con un servicio de telefonía celular de calidad que cubre sus necesidades de comunicación con una cobertura amplia.



Ejemplo: *Comex* también está registrada en su forma estilizada como marca mixta (ahora, palabras con diseños).

Ejemplos de marcas

Una marca compuesta solo de palabras, letras, números o una combinación de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia protección a su propietario porque le permite limitar el uso por los competidores de toda versión figurativa de la marca que, por su parecido, induzca

a confusión respecto del mismo tipo de productos o servicios. Las palabras y las letras o números en sí mismos también están protegidos.

Ejemplo: Comex está registrada simplemente como una marca compuesta por palabras (antes, nominativa).

Una versión estilizada de una marca compuesta por palabras con diseño

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres sino también el diseño, el color o algún elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca de fábrica o de comercio. Este tipo de marca es parte de lo que se considera una “marca consistente en palabras con diseños (antes, marca mixta)”. No obstante, si esa imagen fuera objeto de alguna modificación, en cierta medida ya no se podrían hacer valer los derechos que confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos está en relación directa con el registro exacto (véase, además, el apartado N.º 37 sobre la manera de utilizar las marcas registradas con un diseño, un color o una tipografía específicos).



Comex® y el logotipo Comex® son marcas registradas de Consorcio COMEX.

Marcas que incluyen elementos figurativos y palabras (palabras con diseño)

En ocasiones, puede resultar difícil registrar aisladamente las letras, los números y los lemas que carecen de carácter distintivo (véase el apartado N.º 17), pero estos elementos pueden ser susceptibles de protección si se registran conjuntamente con un elemento figurativo dotado de carácter distintivo.



La Costeña® y su logotipo son marcas registradas propiedad de Conservas la Costeña®.



El logotipo de Bimbo® es marca registrada de Grupo BIMBO.

Marcas puramente figurativas (diseño)

Una marca también puede estar constituida únicamente por un logotipo. En ese caso, en la marca no se incluye ninguna palabra, letra o número.



El logotipo de NIKE® es una marca de Nike Innovate

Marcas no tradicionales

Con frecuencia es difícil registrar las marcas que se basan en un solo color, en la apariencia, la forma, el sonido, el olor, el gusto o la textura (y, en la mayoría de los países, es imposible hacerlo). Sin embargo, hay un pequeño número de esas marcas que se han aceptado en algunos países. Un ejemplo de marca no tradicional es el registro concedido como marca olfativa a Play-Doh,



La marca olfativa, no visual, Play-Doh® de Hasbro, Inc. consiste en una pasta de modelar de juguete con olor. Como objeto de

protección se describe un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo.

Marcas tridimensionales

Las marcas tridimensionales no son sinónimo de la imagen comercial. La imagen comercial es la pluralidad de elementos operativos o de imagen que, al combinarse, distinguen productos o servicios en el mercado.



La forma distintiva del empaque del dulce PELON la botella de salsa³.

4. ¿Para qué sirven las marcas?

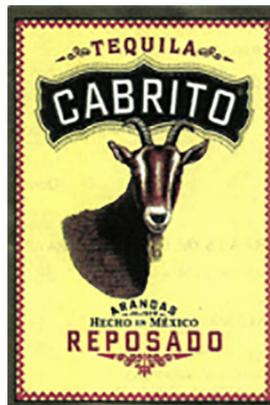
- **Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar los productos de su empresa.** Ayudan a diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia y contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente del producto que lleva su marca.
- **Las marcas son uno de los instrumentos de *marketing* y comunicación más eficaces.** Son instrumentos con gran capacidad para captar la atención del consumidor y lograr que los productos de su empresa destaquen. Pueden aunar en un único elemento todos los atributos y mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, su reputación y sus productos y con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores. También allanan el camino hacia la utilización eficaz de Internet por su empresa (véanse los apartados N.º 39 y 40).

- **Las marcas constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación de una marca.** Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Suelen crear una relación de confianza que puede permitirle ganarse a una clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los consumidores sienten a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos que llevan esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputación. Puede encontrarse más información a este respecto en el punto 1 del Módulo 02 de IP PANORAMA™.
- **Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen.** Protegen a los consumidores al indicar el origen de los productos y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un producto o no. Si el producto fabricado con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).
- **Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos.** Pueden llegar a durar mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo. Los consumidores tienden a ser leales y a seguir utilizando productos y servicios en los que confían y con los que se sienten identificados. Adquirir un cliente es complejo y difícil. Mantener a un cliente fiel es menos costoso. Las marcas tienen muchos incentivos para proteger sus productos y servicios y así mantener a sus clientes. Las marcas poseen un valor que va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos. El informe de *Interbrand 2022* indica que las empresas con las marcas de mayor valor en el mundo están construyendo sus negocios alrededor de esas marcas en lugar de crear una marca alrededor de un producto ya existente como se hacía tradicionalmente.

Eventualmente, pueden concederse licencias sobre sus marcas o venderse y, por lo tanto, representan una fuente adicional

de ingresos por conducto de las regalías (véanse los apartados N.º 42 y 43); son un componente imprescindible de los acuerdos de franquicia (véase el apartado N.º 46); y pueden venderse junto con su empresa o por separado de esta (véase el apartado N.º 47). Las marcas contribuyen a un volumen de ventas más elevado y a unos márgenes de beneficio mayores. La ganancia de una marca famosa, reconocida y apreciada por el consumidor será habitualmente más alta que la de una marca que no lo es. El registro de la marca genera derechos de propiedad intelectual y refuerza tanto el reconocimiento como la posición de mercado. En algunos países las marcas pueden utilizarse como garantía subsidiaria para la obtención de financiación. La marca es otro de los activos de la empresa.

También es posible utilizar las marcas para la planificación fiscal de los grupos de empresas cuando estas se transfieren a una sociedad de cartera (en una jurisdicción con un nivel de imposición fiscal bajo), que cobra a sus empresas concesionarias (en jurisdicciones con un nivel de imposición fiscal alto) regalías por la utilización de las marcas, de conformidad con la legislación nacional en materia fiscal.



Etiqueta de Tequila Centinela para su marca CABRITO.

- **Las marcas sólidas permiten contratar y conservar con más facilidad a los empleados.** Las personas prefieren trabajar para

empresas prestigiosas y con marcas conocidas, porque ello podría darles cierta sensación de pertenencia.

- **Las marcas son una de las armas más eficaces contra la competencia desleal.** Las marcas permiten a las empresas de las que son propiedad prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca (véase el apartado N.º 15). Por otra parte, pueden utilizarse para oponerse a las importaciones paralelas (véase el apartado N.º 48) y para impedir que se importen productos falsificados (véanse los apartados N.º 15 y 52). Además, pueden permitir que otros usen las marcas de su empresa como parte de un nombre de dominio (véase el apartado N.º 39).

El valor de las marcas

Una marca seleccionada y cuidada con esmero es un **activo empresarial valioso**. Puede ser incluso el activo más valioso que posean.

Se estima que Apple® es la marca más valiosa del mundo, con un valor superior a los 482,000 millones de dólares estadounidenses, seguida de Microsoft®, cuyo valor estimado supera los 278,000 millones de dólares estadounidenses, y Amazon®, se encuentra en tercer lugar valorada en 274,000 millones de dólares estadounidenses.⁴ El valor estimado de otras marcas famosas, como Google®, Samsung® y Toyota®, supera los 50,000 millones de dólares estadounidenses cada una.

01 Apple +18% 482,215 \$m 	02 Microsoft +32% 278,288 \$m 	03 Amazon +10% 274,819 \$m 
--	--	---

El motivo es que los consumidores valoran las marcas, su prestigio, su imagen y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputación de prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Tiene una lista ordenada de todos los elementos de su marca susceptibles de protección, la imagen comercial o las formas de sus productos?** Examine la información de los apartados siguientes para asegurarse de que cuenta con una lista exhaustiva de sus activos protegibles.
- **Las marcas son un valioso activo empresarial.** La función de las marcas va más allá de servir para distinguir sus productos; contribuyen a la creación de su imagen de marca. Pueden brindarle una ventaja competitiva, aumentar la fidelidad de los clientes, incrementar sus márgenes de ganancias y permitirle protegerse contra la competencia desleal.
- **La ley protege las marcas** para respaldar su función de distinguir los productos y servicios de diferentes empresas y evitar que los consumidores se equivoquen con respecto al origen de estos. De esta manera, el Derecho de la Propiedad Industrial protege las marcas y ayuda a garantizar que el propietario de la marca, y no un competidor que la imite, obtenga los beneficios asociados con un producto deseado.
- En México, la LFPPI, indica que cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el IMPI⁵. Vemos que el registro de la marca es esencial para poder tener el derecho exclusivo de uso y excluir a otros en el uso de la marca.
- Además, es muy importante ser el primero en registrarla toda vez que el registro no producirá efecto alguno contra el tercero que explotaba de buena fe la marca u otra semejante antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro⁶.
- Más información. Véase el punto 1 del módulo 02 de IP PANORAMATM.

The background features a decorative graphic of overlapping magenta circles. One large circle is on the left, and another is on the right, with a third circle overlapping the right one from the top. The circles are thick and vibrant magenta in color.

Los tipos de marcas

Marca



Indica el origen comercial de los productos o servicios.



Indica la pertenencia a una asociación



Marca colectiva



Indica el cumplimiento de una serie de normas



Marca de certificación

5. ¿Qué son las marcas de servicios?

Como se ha señalado anteriormente, en algunas jurisdicciones se hace la distinción entre las marcas de productos y las marcas de servicios. En el caso de México, ambas se protegen por igual, sin distinguir entre ambos tipos.

Marcas notoriamente conocidas

En México, una marca es **notoriamente conocida** cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Una marca es **famosa** en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.⁷ En México hay pocas marcas reconocidas como famosas, entre ellas: IMSS⁸, PEMEX⁹, INFONAVIT¹⁰, Bodega Aurrera¹¹ y Banco Azteca¹²

Todos los tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas o famosas con el paso del tiempo. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas se benefician de una **protección adicional**. Por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse aunque no estén registradas (o ni siquiera hayan sido utilizadas) en un territorio determinado. Un ejemplo de ello sería la denegación del registro del logotipo de la empresa Pintucom, S.A. de C.V. en México por la existencia de una protección previa de Pintuco que es de Colombia, país donde tiene el reconocimiento de notoriedad y donde existe desde 1960. Esta decisión fue tomada por los Tribunales Colegiados de Circuito el 31 de mayo de 2019, tesis I.10^o.A.99 A (10a.)¹³.



Además, si bien las marcas solo suelen estar protegidas contra marcas similares en grado de confusión, si estas últimas se usan en productos *idénticos* o *similares*, las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de *otro tipo*, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. Con esa protección reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida (aunque se trate de un producto o servicio diferente) sin ofrecer contrapartida alguna y dañen la reputación o el buen nombre de esa marca.

Generalmente, atañe al propietario de la marca demostrar que esta es muy conocida por el público consumidor de un territorio específico. En algunos países se contempla la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de marca notoriamente conocida por medios administrativos o judiciales.

En México, la declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el IMPI declara, con base en los elementos de prueba aportados por el titular de la marca famosa o notoriamente conocida, el cumplimiento de las condiciones¹⁴.

Es aconsejable que tanto en México como en otros países donde ofrezca sus productos o servicios: a) registre su marca notoriamente conocida. por lo menos respecto de los productos y servicios más relevantes, b) que se oponga al registro por la competencia de esa marca y c) que conserve pruebas de la utilización y el prestigio de sus marcas; por ejemplo, las cifras de ventas, el material de campañas publicitarias, los informes anuales o las menciones hechas por terceros.

Ejemplo: Imaginemos que Wondercola es la marca famosa de una bebida gaseosa. Wondercola Inc. se beneficiará automáticamente del derecho de impedir que otros utilicen una marca idéntica o tan similar que induzca a error en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde esa marca sea muy conocida en el ámbito de las bebidas gaseosas. Esa protección también se concederá a productos y servicios que no guarden relación alguna con el refresco. Por lo tanto, si otra empresa decidiera comercializar productos tan dispares como computadoras o gafas de sol usando la marca Wondercola, deberá obtener la autorización de Wondercola Inc. o correrá el riesgo de ser demandada por infringir los derechos de marca.

6. ¿Qué son las marcas colectivas?

Los titulares de las **marcas colectivas** son asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas.¹⁵ Sus miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asociación o sociedad establece reglas que rigen el uso de la marca colectiva; por ejemplo, las normas de calidad, las características o cualidades comunes de los productos o servicios, los mecanismos de control de uso de la marca o las sanciones en caso de incumplimiento de las reglas de uso, y ofrece a cada uno de los miembros la opción de usarla a condición de cumplir dichas reglas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que, por separado, tendrían dificultades para que los consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

7. ¿Qué son las marcas de certificación?

En México se entiende por **marca de certificación** a un signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por su titular. Las **marcas de certificación** se conceden cuando un producto o servicio satisface unas normas definidas, pero no están restringidas por la pertenencia a un grupo determinado. Esas normas definidas guardan relación con los componentes de los productos y servicios; las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados y los servicios prestados; la calidad, procesos u otras características de los productos y servicios; o el origen geográfico de los productos y servicios, entre otros.¹⁶

La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.¹⁷

Una marca de certificación comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el productor, mediante los métodos determinados

por la autoridad certificadora o el titular de la marca (HECHO EN YUCATÁN). Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Como es lógico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podrán solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

En el caso de Yucatán, la Asociación Civil de Industriales Yucatecos registró la marca de certificación “HECHO EN YUCATÁN” en la clase de Niza 42 certificación [control de calidad] de productos y servicios. La Asociación señala en las reglas de uso unos requisitos y obligaciones para el uso de la marca.¹⁸



En muchos países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas (por ejemplo, los miembros de una asociación), mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación. No en todos los países es posible obtener marcas colectivas y marcas de certificación. En consecuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un país tenga que registrarse como marca de certificación en otro país o viceversa.

Denominación de origen e Indicaciones geográficas

Las marcas que incluyen términos o signos geográficos pueden no ser registrables si estos son geográficamente descriptivos (véase el apartado N.º 15). Es importante tener esto en cuenta al escoger las marcas para sus productos. Los países administran las **denominaciones de origen e indicaciones geográficas** conforme a distintos criterios, por lo que debe obrar con cautela si prevé utilizar una marca que sea geográficamente descriptiva.

Por **denominación de origen** se entiende, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo. Una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una Norma Oficial Mexicana (NOM) específica.¹⁹

La denominación de origen es una forma de protección de propiedad intelectual que garantiza al consumidor que el producto ha sido fabricado, elaborado y envasado en la zona geográfica específica y que ha seguido una serie de reglas específicas, establecidas y controladas por un organismo regulador encargado de supervisar su cumplimiento.

La denominación de origen protege tanto el nombre del producto como sus características y especificaciones, y su uso está restringido a los productos que cumplen con los estándares establecidos.

Por **indicación geográfica** se entiende el reconocimiento de: i) una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma; ii) una referencia que indique un producto como originario de la misma, o iii) una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica. Ello, siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.²⁰

Puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades especificadas. Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. Generalmente consiste en una denominación geográfica o una designación tradicional empleadas para productos que tienen una calidad o unas características específicas que se deben *exclusiva o esencialmente al entorno geográfico* en el que se producen,

comprendidos los factores naturales y humanos.²¹ El registro internacional de las denominaciones de origen se rige por el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ejemplo: La denominación de origen “Tequila” fue la primera que se emitió en México. El tequila se produce en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. El Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT) es propietario de la marca de certificación registrada como Consejo Regulador del Tequila®, que es un símbolo de garantía de calidad que denota que los productos a los que se aplica cumplen con la Norma Oficial Mexicana del Tequila (NOM-006-SCFI-2012).



En algunos países, la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es posible únicamente mediante marcas colectivas o de certificación. Otros países cuentan con un sistema de protección sui generis diferenciado con esa finalidad. En México, la protección de la denominación de origen y de la indicación geográfica se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).²²

Ejemplos: La Secretaría de Economía de Oaxaca y los artesanos oaxaqueños solicitaron la indicación geográfica **“Tallas de madera: tonas y nahuales, artesanías de los Valles Centrales de Oaxaca”**. Se protegieron las localidades de la región de Los Valles Centrales de Oaxaca (San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Unión Tejalápam, San Pedro Taviche y Oaxaca de Juárez). La indicación geográfica sólo podrá usarse mediante la autorización que expida el IMPI.²³



Fuente foto: oaxaca.gob.mx

Otra indicación geográfica fue concedida a la **“Cajeta de Celaya”**, municipio de Celaya, Guanajuato, así como los municipios de Apaseo el Grande, Juventino Rosas, Cortázar y Villagrán del estado de Guanajuato. La indicación geográfica “Cajeta de Celaya” sólo podrá usarse mediante la autorización que expida el IMPI.²⁴



También hay algunos países que disponen de distintas leyes para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen con respecto a categorías específicas de productos (por ejemplo, la protección *sui generis* de productos agrícolas y productos alimentarios y la legislación contra la competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso para indicaciones geográficas o denominaciones de origen específicas (por ejemplo, el whisky escocés, la cuchillería de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, en www.wipo.int/geo_indications/es y www.wipo.int/lisbon/es, puede obtener más información sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Ejemplo: Parmigiano-Reggiano® está reconocido como denominación de origen protegida en la Unión Europea en virtud de su sistema *sui generis*, mientras que en los Estados Unidos de América, donde no hay un sistema *sui generis* separado, tanto el nombre como el logotipo de Parmigiano-Reggiano® están registrados como marcas de certificación. Puede utilizarse el logotipo solamente para el queso que está certificado como originario de la zona geográfica italiana delimitada del Parmigiano-Reggiano® (Parma y Reggio Emilia son las dos regiones principales) y que satisface las especificaciones pertinentes.



Reproducido por gentileza del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

8. ¿Qué relación hay entre las marcas, las marcas colectivas y las marcas de certificación?

Si bien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas identifican el origen *comercial*, o empresarial, de los productos, en tanto que las marcas colectivas y las marcas de certificación identifican la *asociación* o la *certificación* de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de la empresa a la vez que una marca colectiva o una marca de certificación. Por consiguiente, aunque su empresa pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificación, debería asegurarse de que la marca de su empresa sigue siendo su máxima prioridad. La marca vincula directamente al producto con su empresa.

Ejemplo:

Ate de Morelia Región de Origen® es una marca colectiva registrada por la Asociación de Industriales de Conservas de Frutas de Morelia cuyos miembros son los únicos que pueden usar la marca "Ate de Morelia". Sin embargo, individualmente, los productores pueden usar su propia marca, como La Flor de Morelia®.



Lista recapitulativa de comprobación

- **Inventaríe sus marcas** Examine sus marcas actuales y determine a qué tipo pertenece cada una de ellas.
- **¿Utiliza su empresa todas las marcas que tiene a su disposición?**
Determine los tipos de marcas (marca, marca de certificación o marca colectiva) y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen de las que puede beneficiarse su empresa e incorpórelas a su estrategia global de marca.



La creación de marcas

9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?

El Derecho de marcas concede protección jurídica a las marcas que tienen carácter **distintivo**. El carácter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar una marca con los productos a los que está asociada. En ocasiones, a las marcas distintivas se las denomina marcas “sólidas”. **Cuanto más sólida sea la marca, mayor será la probabilidad de que se conceda su registro** (véase el apartado N.º 17) **y mayor la protección que le dispensen los tribunales** (véase el apartado N.º 50). Por consiguiente, es importante comprender la diferencia entre las marcas inherentemente sólidas y las inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorías que van de las más distintivas (sólidas) a las menos (débiles). Sin embargo, en México solo se utiliza la clasificación que se contiene en el artículo 172 de la LFPPI que se describe en la sección 2.

- Las **marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes** son palabras o signos inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto íntegramente de la imaginación de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendría justificación alguna para utilizar una marca idéntica o parecida. Las marcas que consisten en *palabras inventadas o extravagantes son jurídicamente las más sólidas*, ya que cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. No obstante, presentan la dificultad de que, por lo general, a los responsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan ninguna indicación a los consumidores de cuál es el producto que se vende y a estos puede resultarles más difícil recordar la palabra o relacionarla con el producto o servicio. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas, estas marcas poseen un enorme poder. Y, al final, incluso su equipo de *marketing* estará muy satisfecho con ellas.

Ejemplo:



OXXO® es una marca de Grupo Industrial EMPREX

- Las **marcas arbitrarias** son palabras o signos que poseen **significado**, si bien este no guarda relación lógica alguna con el producto o servicio que anuncian. Unas son aquellas que son inventadas, otras son palabras en lenguas extranjeras que son apropiadas como marca y no tienen un significado preciso en español. El objetivo de una marca arbitraria es crear una asociación única entre la marca y el producto o servicio. Aunque las marcas arbitrarias también son *muy sólidas* y de fácil protección, debido a que son fácilmente recordadas y no tienen un significado que pueda causar confusión con otra marca. No obstante, es frecuente que a los profesionales del *marketing* no les gusten mucho más que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad para que se cree el nexo entre la marca y el producto en la mente de los consumidores. No obstante, como sucede con las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, generalmente se concede su registro.

Ejemplo: La palabra *sunny* o la imagen de un sol para la comercialización de teléfonos móviles. No hay motivo para que la competencia emplee un sol para describir ninguna de las características de sus productos de telefonía.

Otro ejemplo es *bimbo*, que quiere decir *niño* en italiano. No tiene sentido que la competencia de Bimbo® utilice a un niño para describir el pan que comercializa.

- Las **marcas sugestivas** son marcas que remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero sin describir esas características. Exigen cierto grado de imaginación por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido a que sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de carácter distintivo. En consecuencia, se les concede *menos protección* que a las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En algunos países, las marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto y, por consiguiente, cabe la posibilidad de que no puedan registrarse como marca (véase el apartado N.º 17). Es evidente que las marcas sugestivas son atrayentes desde el punto de vista de la comercialización habida cuenta de que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la marca, esto puede convertirse en un problema si su marca describe su producto o sus características, puesto que usted no puede impedir que las empresas competidoras utilicen las mismas palabras para describir sus productos.

Ejemplo: La marca Sunny, empleada para la comercialización de lámparas, sugeriría que la finalidad del producto es aportar luz al hogar del consumidor.

La marca del banco *Banorte*® sugiere un banco para el norte del país al igual que Telcel® sugeriría una compañía de telefonía celular.

- Las **marcas descriptivas** son marcas que tan solo describen alguna característica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio, período de producción, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso carácter distintivo y, por lo tanto, *no reúnen los requisitos* para poder ser protegidos *a menos que* se pueda demostrar que se ha establecido su carácter distintivo por medio de una utilización generalizada en el mercado (véase el apartado N.º 17, relativo al significado secundario). A los efectos de su comercialización, sin duda sería más fácil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de una empresa y no puede impedirse que otras empresas la utilicen.

Ejemplo: Es probable que no se conceda el registro de la marca “Dulce” para comercializar bombones por ser descriptiva. Se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de bombones la exclusividad de la palabra “dulce” para comercializar sus productos. Del mismo modo, pueden formularse objeciones similares a los términos cualitativos o elogiosos, como “rápido”, “mejor”, “clásico” o “innovador”, a menos que formen parte de una marca distintiva.

De igual modo, no se podría otorgar una marca de “Cementos” a una empresa cementera, pero sí con otra palabra como “Cementos Moctezuma®”

- Los **signos genéricos** son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. Están desprovistos de todo carácter distintivo y *no pueden ser protegidos* como marcas porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre. Cuando una marca sólida no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo puede perder su carácter distintivo y convertirse en genérica y, por lo tanto, dejar de estar protegida (véase el apartado N.º 35).
- *Ejemplo:* Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear la palabra “silla” para designar una silla como no se podría utilizar “café” para designar una marca de café en grano o molido. De manera análoga, una manzana constituiría un símbolo genérico para la comercialización de manzanas, pero constituiría un símbolo arbitrario en el caso de la comercialización de computadoras y esa es la razón principal por la que sí que se aceptó la marca APPLE cuando se registró originariamente en los Estados Unidos de América.
- Las marcas genéricas no están registradas como marcas comerciales y no pueden ser propiedad de una empresa o individuo. Sin embargo, existen marcas registradas que incluyen palabras genéricas como parte de su nombre o aviso comercial, pero estas marcas deben ser diferenciadas de las marcas genéricas ya que se refieren a una marca específica y no a la clase de producto. Podría registrarse “Sillas López” o “Café González Pérez”.

Es importante observar que para **mantener la solidez de una marca es necesario un uso adecuado** de esa marca. Debería asegurarse de que su empresa utiliza adecuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sólida (véase el apartado N.º 37).

La importancia de las marcas sólidas

- Es más probable que se **conceda el registro** a las marcas que son sólidas. Están mejor protegidas contra problemas como las marcas en conflicto con ellas o las marcas que pueden llevar a confusión. En cambio, las marcas débiles se ven sometidas a mucha mayor competencia. A sus competidores les será más fácil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerará que infringen los derechos sobre esta última.
- Las marcas sólidas **distinguen** claramente sus productos de los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas.
- Las marcas sólidas son más eficaces para su uso en las actividades empresariales cuando se desea **promover la autenticidad** y **ampliar** las líneas de productos.



10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?

Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la protección. Una marca puede ser intrínsecamente distintiva o adquirir carácter distintivo. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de protección elevado. Las marcas descriptivas no son intrínsecamente distintivas y solo reciben protección si han adquirido un “significado secundario” ([véase el apartado N.º 17](#)). Algunas maneras de aumentar el carácter distintivo de su marca son las siguientes:

- Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
- Elegir y utilizar colores específicos.
- Añadir a las letras un logotipo o elementos gráficos.

Puede concederse la protección a marcas “sencillas” sobre la base de un significado secundario si se utilizan de manera intensa a lo largo del tiempo y se realiza una buena campaña de *marketing*. Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompaña a la marca Nike® no pudo registrarse aisladamente pero, con el transcurso del tiempo, al adquirir la marca un significado secundario, acabó siendo apta para considerarse una marca y pudo ser registrado.



NIKE® es una marca de Nike Innovate

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condición y convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo que es imprescindible mantener un uso adecuado y servirse de los derechos de observancia ([véanse los apartados N.º 37 y 49](#)).

11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

¿Cómo se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas pero la lista de comprobación siguiente puede resultar útil.

- Compruebe que **nadie más ha registrado** la marca o una marca que sea tan similar que induzca a confusión. Puede empezar por efectuar una búsqueda sencilla en Internet y, a continuación, proseguir con una búsqueda exhaustiva de marcas (véase cómo efectuar un análisis de disponibilidad de una marca en el apartado N.º 19). En caso de que tenga un plan de exportaciones o de inversión extranjera, es conveniente realizar la búsqueda y eventual protección de su marca en todos los mercados de su interés.
- Verifique que el signo propuesto **satisface todos los requisitos jurídicos absolutos** para el registro de una marca (véanse los motivos de denegación de las solicitudes en el apartado N.º 17).
- Haga todo lo posible por seleccionar una **marca sólida**. Es posible que para su equipo de *marketing*, la solidez jurídica de su marca sea inversamente proporcional al atractivo de esa marca. Sin embargo, no olvide que una marca sólida constituirá un potente instrumento de comercialización a largo plazo. Es aconsejable para dotarse de unos derechos jurídicos de marca amplios el seleccionar una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes o una marca arbitraria.
- **Evite imitar marcas ya existentes**. Es improbable que se conceda el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma incorrecta. Por ejemplo, Modelo Especial es una marca registrada en México de un grupo cervecero. No sería aconsejable intentar comercializar una marca de cerveza similar a la marca Modelo Extra, ya que, probablemente, se consideraría que es tan similar a la marca ya existente que induciría a confusión y, por lo tanto, no se permitiría su registro o, en caso de registrarse, podría ser impugnada posteriormente por los titulares de la marca inicial.
- Examine las posibles **limitaciones** al registro de una marca que incluya términos o signos **geográficos** (véase el apartado N.º 17 y el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 6).
- Asegúrese de que la marca no tiene ninguna **connotación no deseada** en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de los posibles mercados de exportación. En la industria automotriz

existen varios ejemplos de modelos que, al utilizar casi los mismos nombres para todo el mundo, no se han vendido en determinados países o zonas geográficas por su significado ofensivo o poco atrayente en el destino.

- Compruebe si el **nombre de dominio** correspondiente (es decir, la dirección de Internet) está disponible para proceder a su registro (véase el apartado N.º 39 para obtener más información sobre la relación entre las marcas y los nombres de dominio). Quizás desee comprobar también si el **nombre de usuario** correspondiente está disponible en los sitios web de las redes sociales pertinentes que pretende utilizar, como Twitter, Facebook, LinkedIn u otras similares.
- Asegúrese de que la marca sea **fácil de leer, escribir, deletrear y recordar** y que sea apta para todos los tipos de soportes publicitarios.
- Proteja las **marcas figurativas**. Los consumidores, al buscar un producto, se guían esencialmente por los colores y las presentaciones gráficas. Por ese motivo, muchas empresas deciden servirse de un símbolo, un logotipo, un diseño o una forma como marca o como complemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos en virtud de la legislación en materia de diseños industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artista que conciba un logotipo, asegúrese de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo serán propiedad del titular del registro de marca.

Gestionar la creación de nuevas marcas

- Al crear marcas nuevas, **coordine** el proyecto con todas las personas interesadas de su empresa, es decir, con las que se encarguen de la comercialización, la publicidad, las relaciones públicas y los asuntos jurídicos. Esto ayudará a conciliar los intereses contrapuestos respecto de si se debe crear una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes en lugar de una marca descriptiva. Es fundamental trabajar en conjunto con todos esos departamentos con la finalidad de formular una estrategia de marca sólida.

- Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una **marca sólida**, como las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, y oriente a su empresa hacia estrategias a **largo plazo**. Esto ayudará a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafíos que plantea la creación de una marca nueva.
- Puede que sea beneficioso **subcontratar** la creación de su marca. Quizás necesite contratar a un diseñador, así como solicitar el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la imagen de marca. Igualmente, esas personas ajenas a la empresa deben **colaborar estrechamente** con su equipo de *marketing* y, publicidad, siempre teniendo en cuenta que la imagen de la marca sea protegible, con el objetivo de formular una estrategia de marca integral.
Es importante señalar que las marcas y los logotipos artísticos también pueden estar protegidos por derecho de autor. Cuando subcontrate la creación de una marca, es conveniente que aclare las **cuestiones relativas a la titularidad del derecho de autor** en el acuerdo original o que se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca, o ambos.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Cuál es la solidez de su marca?** Determine el carácter distintivo de su marca en comparación con las de la competencia.
- **Creación de una marca nueva.** Coordine internamente la creación de una marca nueva entre los responsables del *marketing*, la publicidad y las relaciones públicas, así como de los asuntos jurídicos, a fin de garantizar que se cree una marca sólida y que esta se utilice al máximo de sus posibilidades y que pueda quedar protegida legalmente.
- **Búsqueda.** Compruebe la disponibilidad de la nueva marca y el nombre de dominio correspondiente y los nombres de usuario de las redes sociales ([véase el apartado N.º 19](#)).
- **Más información.** Véanse los puntos 1 y 2 del módulo 02 de IP PANORAMA™.



La protección de las marcas



12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas?

La protección jurídica y el derecho exclusivo de uso de una marca en México se obtiene mediante su registro²⁵. En otros países, también puede ser mediante su uso. El registro se consigue mediante la presentación ante el IMPI del formulario de solicitud adecuado (se da prioridad a efectuar el registro en Internet, utilizando las herramientas de servicios electrónicos del IMPI²⁶). Registrar una marca en México puede ser sencillo y no es costoso. El IMPI ha promovido acciones para que las MIPYME puedan proteger sus productos o servicios sin un gasto fuerte. A pesar de ello, una empresa puede contratar los servicios de un agente de marcas o un abogado especializado cuando necesite una mayor certeza o ante casos complejos. En muchos países también se protegen las marcas que se utilizan en el mercado pero que no se encuentran registradas. Sin embargo, esos países otorgan una protección mucho mayor a las marcas registradas. Por consiguiente, aun en aquellos países en que las marcas quedan protegidas por el uso, es recomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas (véase el apartado N.º 14).

El sistema del primer solicitante del registro de la marca y el sistema del primer usuario de la marca

Los países adoptan o el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas para las empresas, la mejor estrategia en ambos casos es que registre su marca lo antes posible principalmente en el país donde se desea hacer negocios, posteriormente en todos los países a los que se desea expandir el negocio. Se recomienda seguir una estrategia de análisis de riesgos y costos jurídicos y empresariales.

En los países como México que aplican el **sistema del primer solicitante del registro de la marca**, los derechos sobre una marca pertenecen a la empresa que primero presente una solicitud de registro de esa marca, aunque otra empresa la haya utilizado previamente. No obstante, existe la excepción de las marcas notoriamente conocidas (véase el apartado N.º 5). Otra excepción es para quien usa la marca ininterrumpidamente, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, de buena fe, aunque sea para los mismos o similares productos o servicios²⁷.

Por consiguiente, el sistema del primer solicitante del registro de la marca alienta a que se registre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no confiere derecho alguno, los competidores pueden imponerse a los derechos del “verdadero” titular de la marca por medio de la presentación de la primera solicitud de registro de marca para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

Ejemplo: El país XYZ es un país que aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca. Esto significa que, con muy pocas excepciones, la empresa o persona que primero presente una solicitud de registro de la marca disfrutará de protección jurídica, y no aquella que pueda demostrar que ha sido la primera en usar la marca. Por consiguiente, si el nombre de su empresa es ABC, fabrica zapatos y manufactura sus productos en XYZ desde hace tres años pero otra empresa registra la marca de zapatos ABC, esta última obtendría la marca. Esa empresa, en posesión de la marca, podría entonces impedir que su empresa, pese a ser la primera en fabricar los zapatos, utilizara la marca ABC para los zapatos que fabrica o comercializa. Si no puede demostrar que su marca es notoriamente conocida, es sumamente difícil sustraerse al sistema del primer solicitante de registro de la marca.

En los países que observan el **sistema del primer usuario de la marca**, el propietario de la marca es la persona que la utilizó por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca haya sido registrada. Los derechos que confiere ese uso efectivo a menudo reciben el nombre de derechos de marca consuetudinarios o derechos de marca no registrados. Si bien el registro no es obligatorio en esos países, en general registrar su marca constituye una estrategia mucho más sólida, puesto que, normalmente, tendrá a su disposición un conjunto más amplio de vías de recurso. Registrarayudaría a reclamar derechos de prioridad en otros países que utilicen el sistema de primero en registrar, aunque no sea estrictamente obligatorio hacerlo.

Si amplía su actividad empresarial a países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, es aconsejable que:

- Presente una solicitud de registro de marca en esos países **antes de efectuar la importación o fabricación propiamente dichas** de los productos e, incluso, **antes de reunirse o mantener negociaciones** con otras empresas de esos países. Existen empresas que buscan marcas usadas o que hayan podido ser usadas pero que no estén registradas. Proceden a registrarlas y, seguidamente, se dirigen a su propietario legítimo con la pretensión de que les pague una compensación.

- Presente una solicitud de registro de marca **aunque su empresa solo fabrique productos** en esos países y no tenga intención de venderlos en ellos. Si la marca se aplica a sus productos en uno de esos países, se considerará que está “usando” la marca en ese país (véase el apartado N.º 34). Existe el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciatario o su distribuidor, registren su marca. Si así ocurriera, cabe la posibilidad de que la empresa que lo haga tenga derecho a impedirle que siga fabricando y exportando productos que lleven la marca registrada, puesto que hacerlo supondría una infracción del derecho de marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese país.

13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos dispone para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?

En función de la naturaleza de su marca o sus productos, podrá utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

- **Imagen comercial.** La “imagen comercial” y la apariencia general de su negocio o la presentación de sus productos reciben el nombre de “acondicionamiento distintivo” en algunos países y, en otros, el de “presentación distintiva”. La imagen comercial puede consistir en uno varios elementos (por ejemplo, el color, el tamaño o la forma del embalaje); o puede consistir en la imagen o el concepto integrales de un producto, su embalaje o su decoración, que tal vez abarquen el conjunto del aspecto y atmósfera de una empresa, comprendidos sus signos, logotipos, uniformes, productos derivados, sitios web o etiquetas. Por consiguiente, el término “imagen comercial” puede hacer referencia a la manera en que se “acondiciona” un producto para su puesta en el mercado. Algunos ejemplos podrían ser el recipiente de zumo de Realemon[®], que tiene forma de limón de plástico; la forma de la botella Pinol[®]. Por otra parte, un restaurante puede emplear una marca con objeto de salvaguardar su nombre y buscar la protección que confiere la *imagen comercial* para su aspecto y atmósfera distintivos, que incluyen su decoración, su carta, la configuración de sus instalaciones y el estilo del servicio que ofrece. Entre los restaurantes que poseen un acondicionamiento distintivo propio figuran McDonald’s[®], Italianni’s[®] y Starbucks[®].

Definir y proteger su imagen comercial puede ser fundamental para la creación de su imagen de marca propia. Habida cuenta de que, en ocasiones, la imagen comercial desempeña la misma función que una marca (identificar el origen de los productos en el mercado), en algunos países puede protegerse, en general, en virtud de la legislación en materia de Derecho de marcas, mientras que en otros países es posible registrarlo como marca o como diseño.



La imagen comercial de Pinol® es una marca, propiedad de Industrias Alen.

- **Diseños industriales.** Los diseños industriales comprenden dibujos o modelos industriales. Los primeros son una combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio. Los modelos industriales están constituidos por una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón y que da a los productos industriales o artesanales una apariencia especial²⁸.

La apariencia especial o la exclusividad respecto de las características estéticas de un producto que cumplen ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la protección de los diseños industriales, que en algunos países se denomina “patentes de diseño”. Para estar protegido de conformidad con la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial ha de ser nuevo u original, o ambas cosas. En México, la LFPPI pide para que sean registrables diseños nuevos y susceptibles de aplicación industrial²⁹.

La protección de los diseños industriales no abarca ninguna característica técnica del artículo sino sólo el aspecto ornamental peculiar y propio y solo podrá aplicarse a una forma que no esté determinada íntegramente por una función técnica. Los derechos sobre un diseño industrial tienen una duración limitada de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovable hasta un máximo de veinticinco años, siempre sujeto al pago de las correspondientes tarifas³⁰. En derecho comparado el periodo de protección está comprendido entre un máximo de entre 10 y 25 años, dependiendo de la legislación del país), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante señalar que si desea proteger su diseño industrial, en la mayoría de los países este debe ser confidencial hasta que se registre.³¹

- **Derechos de autor.** Las obras literarias y artísticas originales pueden estar protegidas por derecho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas informáticos, etc. La protección del derecho de autor es automática (es decir, no es necesario el registro) y en México tiene una duración de 100 años contados a partir de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es más fácil ampararse si la obra se encuentra inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor que administra el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)³².
- En México el INDAUTOR³³ es la institución encargada de proteger y fomentar los derechos de autor; promover la creatividad; controlar y administrar el registro público del derecho de autor; mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los derechos conexos³⁴.
- **Patentes.** Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial³⁵.

- **Secretos industriales.** La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no se hayan usado o registrado³⁶.
- Se requiere que se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma (por ejemplo, limitar el acceso a aquellos casos justificados y suscribir acuerdos de confidencialidad o de no divulgación, muy conocidos por sus siglas en inglés, NDA-Non-Disclosure Agreement).
- Las **leyes sobre competencia desleal**, las medidas judiciales por **atribución engañosa** o las leyes de **protección del consumidor** pueden permitirle adoptar medidas contra las prácticas empresariales desleales de la competencia. Pueden brindarle una protección añadida contra quienes intenten copiar distintos aspectos de sus productos. No obstante, en la práctica, una demanda basada en la legislación sobre competencia desleal, la atribución engañosa o la protección del consumidor puede ser compleja, costosa y requerir mucho tiempo.
- **Protección acumulativa.** Dependiendo de su imagen de marca o de sus productos, tal vez pueda valerse de diversos derechos de propiedad intelectual cuyas protecciones se van acumulando a medida que la marca, obra o invención se desarrolla o evoluciona. Lo más aconsejable es obtener el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a fin de asegurarse de que protege adecuadamente sus activos de propiedad intelectual:
 - En muchos países, un signo específico puede contar con protección acumulativa con arreglo a la legislación en materia de *derecho de autor*, *diseños industriales* y *marcas*; por consiguiente, ese signo podrá satisfacer los requisitos establecidos en la legislación respectiva como obra artística, ornamentación o logotipo. No obstante, el grado y el alcance de esa protección acumulativa varía muy considerablemente de un país a otro.

- En México no se puede inscribir en el Registro Público del Derecho de Autor una marca, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y que el titular del derecho de autor también sea titular de la marca.³⁷
- En algunos países, la protección por *derecho de autor* y la protección de *diseños industriales* se excluyen mutuamente; dicho de otro modo, una obra artística deja de estar protegida por derecho de autor en el momento en que se utiliza como diseño industrial. Sin embargo, incluso en esos países, un signo puede estar protegido a la vez por *derecho de autor* y como *marca*.
- En ocasiones puede registrarse un *diseño compuesto* que incluya, entre otros elementos, una versión estilizada de una *marca* registrada.

Ejemplos de protección acumulada de la propiedad intelectual

Los **personajes de dibujos animados** están protegidos por *derecho de autor* como obras artísticas pero, al mismo tiempo, empresas como Warner Bros Entertainment han registrado como *marcas* una serie muy numerosa de personajes de dibujos animados, entre ellos Tweety[®] (Piolín), Daffy Duck[®] (Pato Lucas) y Elmer Fudd[®] (Elmer Gruñón).

Ejemplo: Bimbo[®], una empresa de productos alimenticios en México, ha registrado su mascota como marca.



14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?

Aunque en muchos países no es necesario el registro para que nazcan los derechos, efectuarlo ofrece numerosas ventajas:

- **Exclusividad nacional o regional (un grupo de países).** El titular del registro de marca posee el **derecho exclusivo** de utilizar la marca para el comercio **en todo el país o región** donde obtuvo el registro (véase el apartado N.º 30). Por el contrario, en los países en los que se reconocen también los derechos de las marcas no registradas, estos estarán limitados a la parte del país en la que se usa la marca efectivamente y en la que esta ha adquirido una reputación gracias a ese uso.
- **Mayor facilidad para hacer valer los derechos de la marca.** El registro de la marca conlleva la presunción de que usted es el propietario de la marca y, por lo tanto, tiene derecho a impedir que esa marca sea usada por terceros. Con ello **se reduce la carga de la prueba** en caso de un eventual proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es válida, que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. En algunos países, cuando la marca está registrada, se puede reclamar una indemnización mayor por los daños y perjuicios que ocasiona la infracción de los derechos de marca.
- **Desalienta a los infractores.** En primer lugar, el registro permite al titular **emplear el símbolo ® a continuación del nombre de la marca**, lo cual advierte a todos de que la marca está registrada (Vease el apartado N.º 35). En segundo término, una marca que esté registrada aparecerá en el informe de búsqueda realizado por otra empresa con la intención de registrar una marca que sea idéntica o que, por su semejanza, pueda llevar a confusión, lo cual desalentará a las empresas que pretendan registrarla (Vease el apartado N.º 19). En tercer lugar, algunas oficinas de marcas deniegan automáticamente el registro de la marca de determinados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a confusión con otra marca de esa misma clase (véase el apartado N.º 28).

- **Activo valioso.** Es **más fácil vender** una marca registrada **o conceder una licencia** sobre una marca registrada y normalmente se obtiene un **precio más alto**. Además, si bien en la mayoría de los países no es obligatorio, el registro facilita la utilización de una marca en un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos derivados (véanse los apartados N.º 42 y 46).
- **Fondos.** En algunos países es posible que una marca registrada que goce de buena reputación pueda utilizarse para **obtener financiamiento** de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.
- **Impide las importaciones.** Muchos países cuentan con sistemas que también permiten al titular de la marca registrada inscribirla en un registro que mantiene la administración de aduanas, previo pago de una tasa. De esa forma, las administraciones de aduanas podrán inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. Las marcas que no están registradas no suelen recibir esa asistencia de las administraciones de aduanas (véase el apartado N.º 52).

Es fundamental registrar las marcas, no sólo en México, sino también en todos los mercados de su interés y en aquellos donde ofrezca sus productos y servicios o donde tenga previsto la expansión. Ante la falta de registro de la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto no dé los resultados esperados, ya que empresas rivales pueden utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusión aprovechándose de sus esfuerzos de publicidad y promoción. Los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su empresa. No solo causaría una merma de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar el prestigio y la imagen de su empresa, especialmente si el producto rival es de una calidad inferior, como suele ser habitual, al no tener que mantener una marca ni desarrollar una estrategia de publicidad.

15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

Los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen **productos idénticos o similares** con una **marca idéntica o tan similar que pueda llevar a confusión**. Por lo tanto, podrá prohibir que los competidores a) coloquen la marca en sus productos o en el embalaje de estos, b) almacenen o vendan productos que lleven la marca o que presten servicios con esa marca, c) importen o exporten productos que lleven esa marca o d) utilicen esa marca en los documentos, los sitios web y la publicidad de sus empresas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen límites. La vigencia de esos derechos está limitada a:

- el país o los **países** en los que haya registrado la marca (véanse los apartados N.º 30 y 31);
- los **productos o servicios** para los que está registrada la marca (véase el apartado N.º 28); y
- las situaciones en las que es **probable que la marca infractora induzca a confusión** a los consumidores (véase el apartado N.º 50).

16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que al registrar una empresa y su nombre comercial en el registro mercantil, estos también quedarán protegidos automáticamente como marca. No es así. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre comercial y la marca:

En México, la LFPI establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada.³⁸

- El **nombre de la empresa**, o razón social, es el **nombre oficial** que figura inscrito en el registro mercantil. Se emplea en los

estatutos de una empresa, los contratos, los impuestos y otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa. A menudo termina en siglas como S.R.L., S.A. de C.V., S.A.S. de C.V., S.A. u otras similares, que denotan la naturaleza jurídica de la empresa. Por ejemplo, "Blackmark International, S.R.L."

- El **nombre comercial** es el nombre que utiliza la empresa para identificarse cuando se comunica con sus clientes. Puede coincidir o no con la razón social. En la mayoría de los países, se adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en público (es decir, sin que medie su registro oficial y sin formalidad alguna).
- Una **marca** es el signo que utiliza una empresa para **diferenciar sus productos** o servicios de los de la competencia. Cabe la posibilidad de que incluso las MIPYME posean más de una marca.

Así, Blackmark International S.R.L. puede vender uno de sus productos con el nombre de Blackmark y otro con el de Redmark. Las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de sus productos en particular o un tipo específico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su nombre comercial, o una parte del mismo, como marca, también debería registrarlo como marca.

Ejemplo: **Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.** es una empresa mexicana principalmente en autoservicio, comercio y cafeterías. Esta empresa usa el nombre comercial Gigante SA® y es propietaria de marcas como Toks®, Beer Factoryt® y RadioShack. Grupo Gigante, S.A.B de C.V

Nombre de la empresa



Gigante SA® es el nombre comercial y cuenta con las marcas asociadas Gigante® y Grupo GG Gigante®

Marca







Marca



Toks[®] y Beer Factory[®] son signos registrados a nombre de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?

Además de comprender lo que son las marcas sólidas, un empresario también debería saber qué tipos de marcas no son susceptibles de ser registradas. En general, existen dos tipos de motivos de denegación:

- **Motivos absolutos:** razones inherentes a la marca en sí misma.
- **Motivos relativos:** aquellos que son consecuencia de la existencia de derechos preexistentes, ya sea sobre marcas registradas o de otra índole.

Las solicitudes de registro de marcas pueden denegarse sobre la base de los **motivos absolutos** siguientes:

- Nunca se concede la protección por marca a los **términos genéricos** (por ejemplo, la palabra “teléfono” como marca para teléfonos móviles; véase el apartado N.º 9)³⁹.

- Los **signos desprovistos de todo carácter distintivo**⁴⁰ (en el sentido de que el signo no tiene capacidad para permitir distinguir los productos de una empresa de los de las otras) no pueden registrarse a no ser que el propietario pueda demostrar que han adquirido un significado secundario. Existen signos que habitualmente no tienen el suficiente carácter distintivo para que los consumidores o usuarios puedan diferenciar los productos o servicios ofrecidos de una marca respecto al resto; por ejemplo, los signos distintivos son aquellos que en el comercio sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios⁴¹.

No se aceptaría una marca que se llame “Juguetes de madera para niños” por no ser suficientemente distintiva. Sí se podría probablemente registrar como “Juguetes Maderiños”.

- Los términos o signos **geográficos**, si son **geográficamente descriptivos** son difíciles de registrar. Por ejemplo, en el caso de un grupo musical de Bélgica, el nombre “grupo musical belga” es geográficamente descriptivo y, por consiguiente, carece de carácter distintivo. Otros productores musicales del país deberían poder emplear el adjetivo “belga” en la descripción del lugar de origen de sus productos (véase, asimismo, el cuadro que figura a continuación del apartado N.º 7, relativo a las indicaciones geográficas).
- Los **lemas publicitarios o avisos comerciales**, si consisten en material muy descriptivo y desprovisto de carácter distintivo y no pueden servir para distinguir el origen del producto podrán ser denegados. A menudo es difícil que los **avisos comerciales** adquieran carácter distintivo y sean registrados como marcas debido a que su función es principalmente promover y comunicar la información de la empresa y su producto.
- Es frecuente que se deniegue el registro de **avisos comerciales** por su falta de carácter distintivo. Por ejemplo, sería probable que se denegara el registro del **aviso comercial** “Nadie conoce mejor el color” utilizado para tejidos de tapizado porque se trata de una mera observación laudatoria que refleja conocimientos especializados respecto de los productos anunciados. Las frases de ese tenor deberían poder ser utilizadas libremente por otras empresas. En México el aviso comercial es una frase u oración que permite diferenciar unos productos o servicios de otros de

su misma clase o especie en el mercado y se puede registrar, siempre y cuando no engañen al público o induzcan al error.⁴²

Algunos de los avisos comerciales conocidos y registrados en México son:

Tía Rosa exquisito sabor casero. (Tía Rosa)

– A que no puedes comer sólo una. (Sabritas)

– ¡Vitacilina, ah, qué buena medicina! (Vitacilina)

El carácter distintivo adquirido o el significado secundario

En muchos países es posible sustraerse a una objeción por la falta de carácter distintivo si se puede demostrar que la marca ha adquirido un **significado secundario** o **carácter distintivo gracias al uso**. México lo ha incluido en la LFPPI⁴³ y deja a la regulación reglamentaria, la definición y la forma de demostrar ese carácter distintivo o significado secundario permitiendo a esas marcas el registro pese a no tener una distintividad de origen. Una marca descriptiva adquiere un significado secundario si se puede demostrar que el público consumidor reconoce que el nombre descriptivo es una marca que hace referencia a los productos de esa marca. Generalmente ocurre como consecuencia de un **uso generalizado a lo largo del tiempo** o de una **campaña de marketing intensiva**. Es el caso, por ejemplo, de Healthy Choice®, una marca “débil” de platos principales precocinados sanos que ha adquirido carácter distintivo en los Estados Unidos de América porque el público consumidor asocia ese término con un proveedor específico de comidas precocinadas sanas y no con las comidas sanas en general.

Para demostrar que una marca o un lema descriptivos han adquirido un significado secundario, podría tenerse en cuenta todo tipo de **pruebas**, entre ellas las facturas, los comprobantes de entrega, las hojas de pedido, los efectos comerciales, los recibos, los libros de contabilidad, los folletos, el material impreso que contenga anuncios, la publicidad, las fotografías en las que se muestre el uso de la marca, los certificados expedidos por una agencia de publicidad, una asociación profesional o un cliente y las encuestas de consumidores.

Ejemplo: Se consideró que el lema “*The Greatest Show on Earth*” (El mayor espectáculo del mundo) era una marca susceptible de recibir protección en los Estados Unidos de América porque su propietario, Ringling Bros-Barnum

& Bailey Combined Shows, Inc., había logrado que el lema adquiriera un significado secundario gracias a su uso prolongado (más de cien años) e intensivo del lema y el reconocimiento generalizado como marca que ese eslogan habían alcanzado en el mercado.



©2012 Feld Entertainment, Inc.

Ringling Bros. and Barnum & Bailey® y The Greatest Show on Earth® son marcas registradas de Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Depender del significado secundario puede ser una apuesta arriesgada y, a menudo, costosa y resulta difícil demostrar que la marca ha adquirido ese significado secundario. Además, puede que haya variaciones locales en lo tocante a la manera en que se analizan jurídicamente estas cuestiones. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que marcas que pueden considerarse susceptibles de recibir protección en ciertos países, se consideren descriptivas en otros. Como regla general, es **preferible no elegir como marcas palabras o signos descriptivos, sino ser más específicos y elegir como marca aquéllas palabras o signos que tengan distintividad.**

- **Las marcas basadas en nombres de persona, nombres de pila o apellidos. El uso de nombres propios, apodosos apelativo de una persona física** en algunos países, pueden constituir un motivo absoluto de denegación, mientras que en otros pueden ser un motivo relativo de denegación (es decir, se trata la utilización del nombre propio de la misma manera que se hace en el caso de marcas verbales corrientes). si es fundamentalmente solo un apellido. No obstante, en algunos países es posible registrar un apellido como marca si este ha adquirido un significado secundario. En la mayor parte de los países, México incluido, el nombre de una persona física o moral puede registrarse como marca siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado⁴⁴. En cambio, no serán registrables los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público

consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.⁴⁵

- Los **signos engañosos**. Son signos que probablemente inducirán al consumidor a engaño o confusión acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto. Por ejemplo, es probable que no se autorizara la comercialización de margarina mediante la representación de una vaca, pues se entendería que llevaría a confusión a los consumidores, ya que estos seguramente asociarían ese signo con productos lácteos (como la mantequilla). La LFPPI no permite registrar los signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales, susceptibles de engañar al público o inducir a error⁴⁶.

Las **características funcionales**. Los elementos funcionales de la forma o el embalaje de un producto, en comparación con los elementos puramente ornamentales, no suelen ser susceptibles de recibir protección de marca. En México no serán registrables como marca la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad⁴⁷.

Así, cuando la forma de un producto tiene unas características funcionales importantes (como la forma de las asas y el ensamblado de las hojas de una tijera, que es necesario para el funcionamiento de las tijeras), esa forma no puede registrarse como marca. Análogamente, no es posible obtener un registro de marca para un asa, como las que llevan las tazas de café, porque el asa desempeña la función esencial de permitir sostener una taza caliente. Si la competencia no pudiera emplear un asa, disminuiría su capacidad para competir eficazmente.

- Los **signos que se consideran contrarios al orden público o a la moral**. Generalmente, no se permite el registro como marca de las palabras e imágenes que se considera que violan las normas comúnmente aceptadas de la moral y la religión.

De hecho, en México, como regla general se establece que no se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal⁴⁸. Además,

constituye una infracción administrativa usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas que sean contrarias al orden público o que contravengan cualquier disposición legal⁴⁹.

- **Listas de nombres y símbolos prohibidos.** Algunos países cuentan con una lista de signos específicos que no pueden ser registrados. En esas listas pueden figurar uno o varios de los signos siguientes: los nombres comerciales, los nombres de personas célebres, las marcas notoriamente conocidas (Véase el apartado N.º 5), las indicaciones geográficas protegidas (véase el apartado N.º 7), los signos de pueblos indígenas y las palabras o expresiones extranjeras. Como recomendación final sugerimos consultar el artículo 173 de la LFPPi para saber detalladamente qué conceptos no se pueden registrar como marca en México, así como contar con asesoría de expertos en la protección de las marcas y propiedad intelectual.

Se deniegan por **“motivos relativos”** las solicitudes de registro de marca en las que la marca que se desea registrar entra en conflicto con **derechos de marca preexistentes**. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto podría confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que, al tramitar el registro, se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, comprendidas las marcas famosas y las marcas notoriamente conocidas, mientras que otras oficinas solo efectúan esa comprobación si la marca es impugnada por otra empresa tras su publicación. En ambos casos, si la oficina de registro considera que la marca es idéntica a una existente o tan similar que podría llevar a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda.

Por último, también es posible que se deniegue el registro de una marca si esta entra en conflicto con **otros derechos preexistentes** como, por ejemplo, los diseños industriales, el derecho de autor, los nombres de persona, de empresa o comerciales, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas o los signos de pueblos indígenas.

18. ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?

Tal vez se desee reutilizar una **marca de un competidor que ha dejado de usarse** pero que sigue siendo recordada con afecto. El recuerdo de la marca que tiene el público puede dar lugar a una demanda instantánea de su nuevo producto, reducir los costos de publicidad y contribuir a que aumenten los beneficios. Cualquiera puede utilizar una marca **abandonada o caducada**, sin permiso y sin efectuar pago alguno siempre y cuando no se indique que los productos o servicios están protegidos por una marca registrada vigente (véase el apartado N.º 35). No obstante, la utilización de una marca abandonada puede comportar riesgos, en particular si los consumidores continúan reconociéndola. La reintroducción de esa marca puede confundir o engañar al público. A ello se añade la posibilidad de que el propietario original esté en condiciones de demostrar el uso (o intentar reanudar el uso) de la marca y refutar la presunción de abandono.

Si tiene interés en utilizar una marca abandonada, sería prudente que:

- solicitara el asesoramiento de un abogado especializado en marcas;
- verificara cuidadosamente que el propietario original ha cesado de utilizar la marca y que esta ha sido abandonada;
- solicitara la cancelación del registro si la marca continúa estando registrada;
- registrara la marca para los fines que se proponga; y
- para tener plena seguridad, pagara una suma modesta al propietario original por la cesión de la marca o por el compromiso de no presentar una demanda.

En ocasiones, es posible adquirir una marca que **continúa siendo propiedad de otra empresa, que sigue usándola**. Cuando adquiera una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

- ¿Está registrada la marca? ¿Para qué países? ¿Para qué categorías de productos o servicios?
- ¿Quién es el propietario actual de la marca? ¿Quiénes fueron los anteriores propietarios, si los hubo?

- ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es así, ¿cuál es el alcance de los derechos de las licencias preexistentes? ¿Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones sobre la calidad de los productos o los servicios que se comercialicen con esa marca?
- ¿Hay algún derecho de retención, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en peligro la marca?
- ¿Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasión?
- ¿Le concede el vendedor declaraciones y garantías suficientes en el acuerdo de adquisición?

Téngase en cuenta que, en algunos países, para que la cesión de derechos de marca sea válida, es necesario hacer referencia explícita a la cesión del buen nombre de la marca.

19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido una marca nueva, lleve a cabo un análisis adecuado de la disponibilidad de la marca. La comprobación de que la marca esté disponible para ser registrada responde a varios fines y mitigará los principales riesgos, lo que le ahorrará un tiempo y unos recursos valiosos. Varias razones para comprobar que la marca que desea registrar podría estar disponible y sería registrable:

- **El análisis de disponibilidad de la marca le permite asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa y de que evitará consecuencias negativas y costosas.** Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por daños y perjuicios y de que reciba mala publicidad, sino que también puede verse obligado a dejar de utilizar la marca. Probablemente tenga que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otra índole en los que aparezca la marca infractora. Su empresa deberá hacer frente, asimismo, a un costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un análisis de disponibilidad de la marca

es pensar únicamente en si alguien ha registrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar” (como se explica en el apartado N.º 50). No olvide que la infracción del derecho de marca tiene lugar si la marca propuesta, o una marca *que sea tan similar que lleve a confusión*, ya es propiedad de otra empresa que la utiliza para productos *idénticos o similares*.

En México, la LFPPI incluye una sanción administrativa por usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para los mismos o similares productos. También incluye una sanción por usar, sin consentimiento del titular una marca registrada como elemento de un nombre comercial, denominación o razón social⁵⁰. El objetivo es evitar la confusión en los consumidores o clientes y hacer pensar que una marca y otra están relacionadas.

- **Mediante el análisis de disponibilidad de la marca, puede determinar si se puede registrar la marca propuesta.** Así, evita gastos inútiles relacionados con la solicitud de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no está libre para su utilización.
- Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el análisis de disponibilidad le **ayudará a conocer el grado de solidez de la marca desde un punto de vista jurídico.**
- **Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un informe** con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca antes de hacer negocios con usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o la compañía aseguradora de su empresa no deseen que asuma un riesgo evitable.

¿De qué manera determina que la marca que prevé utilizar está disponible para su registro? Podrá comenzar por llevar a cabo una **búsqueda preliminar de marcas** por su cuenta:

- Busque **marcas registradas y solicitudes de registro de marcas que estén pendientes.**
- Utilice las posibilidades que el IMPI ofrece para conocer si la marca que desearía registrar ya existe o es similar a otra:
 - **MARCIa.** Es la inteligencia artificial para marcas. Se puede buscar por nombre, imagen, clase de Niza, tipo de marca, tipo de solicitud, o número de expediente.⁵¹

- **MARCANET** es el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas, en el cual el IMPI pone a disposición, una herramienta electrónica para que de forma gratuita, se puedan consultar los expedientes de signos distintivos⁵².
- **Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial-SIGA**: es el Portal Oficial en Internet en el que se publica la Gaceta, con el objeto de darle difusión legal y que permite la consulta y descarga electrónica de sus ejemplares. Los acervos disponibles datan desde el año 1873. Permite realizar búsquedas simples y especializadas de patentes, marcas y procedimientos contenciosos⁵³.

En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas de propiedad intelectual ordenadas por países.

- Busque, asimismo, marcas que no estén registradas pero que ya se utilizan y que pudieran estar en conflicto. Esta comprobación reviste especial importancia en los países que protegen las marcas en virtud de su uso como se hace en México, en virtud de la LFPPI (véase el apartado N.º 12). Efectúe una búsqueda en Internet por medio de motores de búsqueda como Google, Yahoo! o Bing y examine las tiendas virtuales en Internet, las guías de productos, las publicaciones comerciales, etc. que sean pertinentes.
- Lleve a cabo una búsqueda de **nombres de empresa o de dominio** idénticos o similares, los cuales pueden representar un obstáculo para el registro de una marca (véanse los apartados N.º 19 y 39).

Si su marca supera esa primera serie de comprobaciones, puede que necesite contratar los servicios de una empresa especializada en la búsqueda de marcas o **agente de marcas** para que efectúe una **búsqueda exhaustiva** a cambio del pago de unos honorarios y, lo que es más importante, **interprete** los resultados de la búsqueda. El agente podrá llevar a cabo una o más de las acciones descritas a continuación:

- Buscar **equivalentes fonéticos**, equivalentes en otros idiomas, variantes ortográficas y otro tipo de variantes.
- En ocasiones, se llevan a cabo **búsquedas lingüístico-culturales y búsquedas de connotaciones lingüísticas** con la finalidad

de tener la certeza de que la marca o marcas que se pretenden utilizar no resultan problemáticas en otros idiomas. Como ejemplo, podemos volver a citar el de las marcas de la industria automotriz, que han visto como algunos modelos en los que habían invertido una gran cantidad de fondos en promoción y en distribución no han encontrado el éxito previsto por el significado o connotación en el idioma del país de venta. Un lingüista del país de que se trate le proporcionará información sobre la adecuación de una marca, los significados y asociaciones y los problemas de pronunciación que podrían plantearse.

Realizar búsquedas en los **directorios de nombres de empresa y razones sociales**, en las guías telefónicas y en los directorios comerciales especializados en el sector de su empresa.

- Facilitarle un **informe** con los resultados del análisis de **disponibilidad** de la marca con todos los posibles conflictos que haya encontrado.

Debe tener en cuenta que toda búsqueda de marcas deberá llevarse a cabo:

- con respecto a los **países** pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de ampliación de su empresa);
- con respecto a los **productos** a los que se aplicará la marca (las marcas están agrupadas por “clase”, con arreglo a los productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente, tal vez convenga que comience por familiarizarse con las diferentes clases de marcas (véase el apartado N.º 28); y
- con respecto a las marcas que sean **tan similares que lleven a confusión** (en este aspecto puede ser útil contar con la orientación de un agente de marcas).

¿Qué grado de exhaustividad debe tener ese análisis de disponibilidad de la marca? El alcance de su búsqueda vendrá determinado por el nivel de su tolerancia al riesgo, su presupuesto y el tiempo del que disponga para llevarla a cabo. En el marco internacional, la búsqueda puede resultar no solo bastante costosa, sino también un proceso de resultados impredecibles. Además, ninguna búsqueda podrá descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no registradas. Sin embargo, realizar una búsqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que no efectuar búsqueda alguna.

20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creación y el registro de la marca, a saber:

- La **creación** de un logotipo, una palabra, un lema o un eslogan que sirva de marca entraña costos, especialmente si se subcontrata esa tarea.
- La búsqueda para **analizar la disponibilidad** de la marca también comporta unos costos.
- El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos (o las clases de marcas). En la página de Internet del IMPI se pueden encontrar los costos detallados relacionados con el registro de una marca y la renovación de ese registro⁵⁴. En las oficinas nacionales de los países donde registre sus marcas, avisos comerciales o el resto de la propiedad industrial le podrán informar sobre procesos y costos. Las empresas que recurran a un agente de marcas para que preste su ayuda en la tramitación del registro deberán sufragar gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos durante la tramitación del registro.

21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?

En México, cualquier persona, física o moral, que tenga intención de utilizar una marca, o de permitir su uso a terceros, puede solicitar su registro⁵⁵.

22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?

En México no se exige que se contraten los servicios de un agente de marcas para presentar una solicitud de registro de marca s. Cualquier persona puede presentar la solicitud. De hecho, el IMPI trabaja constantemente en explicar en un lenguaje común la información necesaria para que las personas que no son expertas en la materia puedan registrar sus marcas sin necesidad de contratar los servicios

de un tercero y así reducir sus costos, particularmente cuando se trata de MIPYME. Sin embargo, para ahorrar tiempo y tener un asesoramiento especializado, siempre es posible recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los pormenores del trámite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite con arreglo a la clase o clases de marcas adecuadas y se evita el riesgo de que la solicitud sea denegada por motivos absolutos o relativos. Es necesario que elabore una estrategia apropiada en lo tocante a la forma de la marca y la amplitud o concisión de la descripción de los productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados de la búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca y las posibles controversias que puedan suscitarse más adelante. También tendrá que considerar los planes futuros para la marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se desea utilizar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden práctico y un análisis de los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a las decisiones de la oficina, en especial a una denegación. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, quizás se le exija que tenga un agente de marcas que resida en el país de que se trate. La oficina de marcas competente podrá facilitarle una lista de agentes de marcas oficialmente autorizados.

23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?

El tiempo necesario para registrar una marca varía considerablemente de un país a otro. En México, es de cuatro meses aproximadamente; sin embargo, esto puede variar considerando el procedimiento de oposición y los posibles requerimientos que realice la autoridad para que el solicitante supla las deficiencias que puedan encontrarse⁵⁶ (véase el apartado N.º 24). El tiempo que se tarda en efectuar el registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegúrese de que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelación, de manera que disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en sus productos o en la publicidad para que cuando esté lanzando el producto, la marca ya se encuentre registrada y sepa que ha sido aceptada por el IMPI y que no ha habido oposición de

terceros o una denegación de parte de la autoridad. Realizar una campaña publicitaria de lanzamiento así como el incluir el nombre de la marca en los productos podría ser muy costoso si luego no puede utilizar la marca.

24. ¿Cómo se solicita el registro de una marca?

Tras haber efectuado una búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca para su registro (véase el apartado N.º 19), se ha de presentar una solicitud de marca ante el IMPI, ya sea de manera presencial o en línea.

En el cuadro que se presenta a continuación se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes variaciones entre los países, por lo que se debe verificar lo relativo a la oficina del país donde se desea proteger la marca.

El registro de una marca paso a paso

El procedimiento de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro pero, en términos generales, sigue un modelo similar. En México, el IMPI cuenta con Guías de Usuario tanto para búsqueda de marcas, como para el registro de marcas en línea que se pueden encontrar en el sitio de Internet del IMPI junto con muchas otras⁵⁷. Estas guías permiten formarse una idea bastante exacta del procedimiento de solicitud y examen para el registro de una marca.

1. El formulario de solicitud

Lo primero que hay que hacer es presentar un formulario de solicitud de registro de marca debidamente cumplimentado en el que figuren los datos de contacto de su empresa, la representación gráfica de la marca (a veces se exige un formato específico) y una descripción de los productos y servicios a los que se aplica o una indicación de la clase o clases de productos o servicios respecto de los que se solicita el registro de la marca, o ambas cosas. Asimismo, deben pagarse las tasas exigidas. Estos formularios están disponibles en la oficina de marcas y en Internet. En México, se puede realizar todo el procedimiento de solicitud por Internet. Algunas oficinas de marcas también pueden requerir la presentación de

pruebas de uso de la marca o una declaración en el sentido de que su empresa prevé usar la marca. Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la página de internet del IMPI, solicite una cita personalizada con un asesor del IMPI o consulte los videos tutoriales del IMPI en YouTube y en su página oficial de Facebook.⁵⁸ También puede seguir los pasos que le indica MARCia al momento de realizar una consulta; o al ingresar a Tu Cuenta PASE.

2. Examen de forma

La oficina examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que se ha cumplimentado debidamente el formulario de solicitud).

3. Publicación y oposición

En México, la solicitud se **publica** en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el objetivo de conceder un plazo de un mes a terceros para que se opongan a su registro. Esta publicación la realiza el IMPI a más tardar a los diez días de haber recibido la solicitud.⁵⁹

4. Examen de fondo

En algunos países, la oficina de marcas solo lleva a cabo un examen de fondo **parcial** que le permite comprobar si la solicitud de registro de la marca propuesta debe ser denegada por **motivos absolutos** (como se explica en el apartado N.º 11, por motivos absolutos se entienden las categorías de signos cuyo registro está prohibido expresamente por disposiciones específicas del Derecho de marcas). En México, también se lleva a cabo un examen de fondo **completo**, donde se estudian los **motivos relativos** de denegación, es decir, el IMPI también examina si la marca que se pretende registrar está en conflicto con una marca ya existente inscrita en el registro en la clase o clases pertinentes, y si cumple con las disposiciones legales pertinentes.

5. Registro

Una vez que se ha decidido que no existen motivos para denegar la solicitud, se registra la marca y se expide un título cuya validez es de 10 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento.⁶⁰

6. Declaración de uso

Si el registro fue otorgado a partir del 10 de agosto de 2018, al cumplir 3 años del registro (el titular de la marca tiene 3 meses para declarar su

uso y mantener la protección. Se debe informar al IMPI en qué productos o servicios se utiliza la marca, aviso o nombre comercial.

7. Renovación

La marca puede ser renovada indefinidamente mediante el pago de las tasas de renovación exigidas, pero si no se usa durante el período establecido en la legislación nacional de marcas, el registro puede invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos (véase el apartado N.º 34).

25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?

En México las marcas registradas están protegidas durante **10 años**. El registro puede renovarse **indefinidamente** (por lo general, por períodos consecutivos de 10 años) a condición de que se paguen las tasas de renovación y se realice la declaración de uso en tiempo y forma. Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga teniendo intereses ([véase el apartado N.º 32](#)).

26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Sí. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que haya ningún riesgo de infracción de los derechos de un tercero en **países distintos**, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida. Si no estuviera registrada en México, no cabría registrar en México una conocida marca de computadoras, por ejemplo APPLE o SAMSUNG porque son notoriamente conocidas. Las marcas idénticas o similares también pueden coexistir en el mismo país siempre que:

- se utilicen para **productos o servicios distintos** que están incluidos en clases diferentes de la Clasificación de Niza ([véase el apartado N.º 28](#)), a excepción de las marcas notoriamente conocidas ([Vease el apartado N.º 5](#)); o
- sea **improbable que haya ninguna confusión** en el mercado; o bien
- haya un **acuerdo de coexistencia** (véase a continuación).

Una de las razones de no permitir marcas idénticas o con gran similitud entre sí es la de evitar la confusión de los consumidores o usuarios. En el caso de que las marcas sean de sectores y clases de Niza distintas, sí podrían coexistir.

Ejemplo: Delta® es una marca registrada en la Unión Europea, propiedad de diferentes empresas de servicios de transporte aéreo, soldadoras, piscinas y cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar oportunamente una búsqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusión, necesitará decidir en cada caso cuál es la respuesta apropiada:

- Una posible solución es concertar un **acuerdo de coexistencia** con el propietario de la marca con la que se está en conflicto. El objetivo principal es lograr la coexistencia pacífica en el mercado mediante la determinación de las condiciones que lo permitan. Ej: Acuerdo de coexistencia entre ese despacho de abogados y un servicio de seguridad personal (están en el mismo sector y clase de Niza pero no hay riesgo de confusión y firman un acuerdo de coexistencia).
- En algunos países, es posible que los procesos judiciales sean la única vía adecuada de solucionar un conflicto con marcas idénticas o similares en el mismo mercado.
- También es posible **comprar** (o vender) u **obtener una licencia** sobre la marca con la que existe conflicto (esto se analiza con más detalle más adelante, en la Parte VI).

27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa deberá consultar a la oficina u oficinas de marcas pertinentes, o a un agente de marcas, para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las tasas correspondientes.



El logotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.

28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?

En la mayoría de los países se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios para los que se desea registrar la marca y que se agrupen con arreglo a **clases**. Por clases se entienden las que figuren en el **sistema de clasificación de marcas de Niza**. Si ha registrado una marca para un producto determinado y desea usarla para un producto que pertenece a otra clase, deberá presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. En México se exige una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que en otros se permite incluir varias clases en una sola solicitud.

Un sistema bien clasificado

La mayoría de los países del mundo utilizan los sistemas de clasificación internacional. Con la Clasificación de Niza se establece un sistema de clasificación de los productos y servicios para todos los tipos de marcas (consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios) y la Clasificación de Viena se emplea para las marcas que consisten total o parcialmente en elementos figurativos (consta de 39 categorías). Podrá encontrar más información sobre la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación internacional permiten almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en función de su forma. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos de marcas. Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizarla.

29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

- La forma de un producto generalmente puede protegerse como **diseño industrial**, como **imagen comercial o como forma tridimensional** (véase el apartado N.º 13). Con frecuencia, una empresa registrará la forma de su producto como *diseño industrial* y, una vez que este ha adquirido carácter distintivo gracias al uso, procederá a registrarla como *marca tridimensional*.



Abanico Mac'Ma® y la forma de la galleta Abanico Mac'Ma® son marcas registradas de Comercializadora Mac'Ma

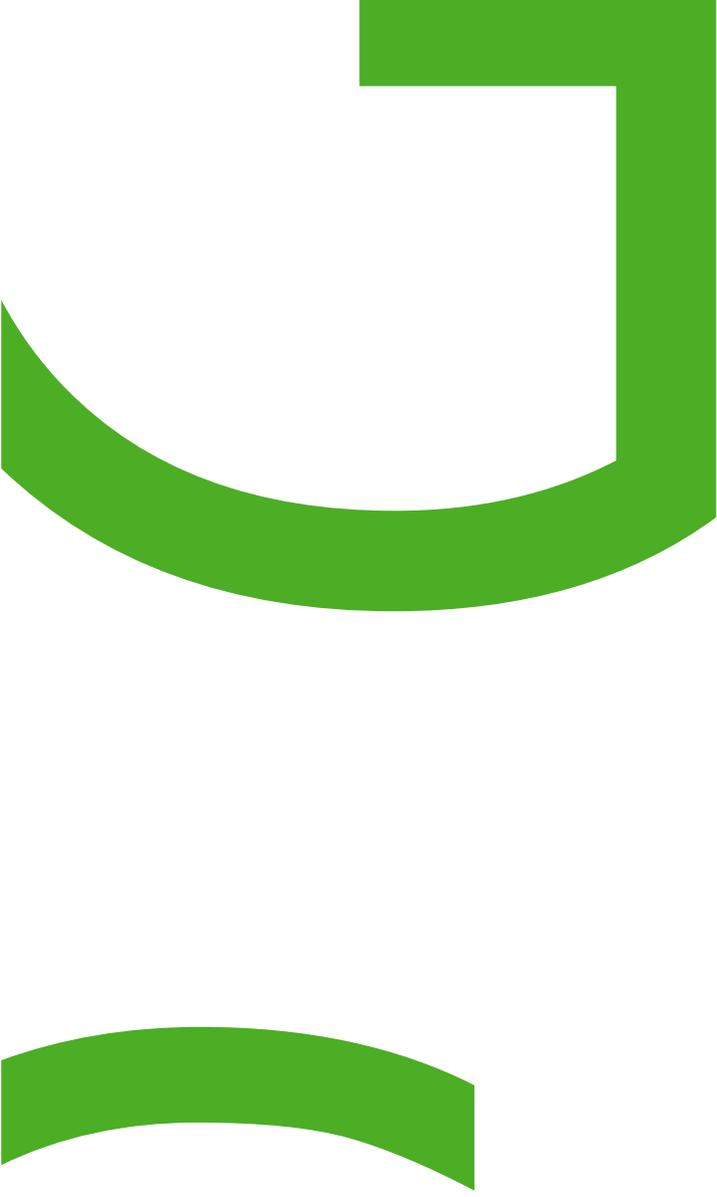
- Otra manera de proteger la forma de un producto en la mayoría de los países, es mediante el registro de la forma de un producto como **marca tridimensional** siempre que la forma desempeñe la función de una marca en el mercado. Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener carácter distintivo respecto a otros productos. (En el caso el abanico Mac'Ma su forma es diferente a la habitual o típica de otras galletas. Además, la forma no debería estar determinada por la función del producto (véase el apartado N.º 11). Normalmente, no reciben protección las formas que son excesivamente sencillas o que se

han utilizado de manera generalizada. Algunos países van más allá y exigen que la forma de que se trate deba poseer *carácter distintivo por sí misma* para los consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene una forma específica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de la galleta Abanico Mac'Ma® o con la forma característica de la botella del rompope Santa Clara®). La ventaja que se deriva de la protección por marca, en lugar de la protección que brinda el registro como diseño industrial, es que puede tener una duración indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.

- En algunas jurisdicciones se dispensa protección a la **imagen comercial** en virtud del Derecho de marcas o la legislación contra la competencia desleal, que puede comprender el embalaje o la forma distintivos de un producto (véase el apartado N.º 13). En varios países se aplican los mismos requisitos que se observan conforme al Derecho de marcas, es decir, es necesario que la forma posea *carácter distintivo* y la característica protegida no puede ser un elemento *funcional* (véase el apartado N.º 17).
- Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de protección por **derecho de autor** (véase el apartado N.º 13). No es una protección tan sólida como la protección que brinda el registro de una marca o de un diseño, pero resulta sumamente útil en determinadas circunstancias; por ejemplo, en los países en los que no haya registrado su marca o diseño, o si se ha invalidado su marca o diseño.
- En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de **diversos derechos de propiedad intelectual** (véase el apartado N.º 13).

Lista recapitulativa de comprobación

- **Registre su marca.** Aunque en la mayoría de los países, como en México, el registro no es obligatorio, son muchos los beneficios que se derivan del registro de una marca. Los derechos exclusivos que confiere un registro de marca le permiten impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda llevar a confusión.
- **¿Está utilizando todos los medios a su alcance para proteger su imagen de marca o sus productos?** Considere las ventajas de la protección de la marca descritas en los apartados que figuran a continuación, así como las otras opciones y los métodos de protección acumulada disponibles (el derecho de autor, la imagen comercial, los diseños industriales, etc.). Lleve a cabo un análisis de costos y beneficios.
- **¿Está en conflicto su marca con la marca de un competidor?** Lleve a cabo un análisis de disponibilidad de la marca y estudie la posibilidad de recurrir a los servicios de un agente de marcas.
- **Presentación de una solicitud de registro de marca.** Estudie la posibilidad de utilizar los servicios de un agente de marcas para presentar su solicitud.
- **Más información.** Véanse los puntos 2 y 3 del módulo 02 de IP PANORAMA™.



Las marcas en el extranjero

30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?

Los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue registrada, por lo que, normalmente, el registro de una marca con validez en su país solo conferirá derechos en ese país, salvo que la marca se considere una marca notoriamente conocida (Vease el apartado N.º 5).

31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?

Los motivos por los que debe registrar la marca en su país de origen son los mismos que aconsejan que también lo haga fuera de él si comercializa sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si pretende entrar en mercados internacionales, debe plantearse la posibilidad de registrar su marca en los países estratégicamente convenientes para su negocio como ya se ha indicado anteriormente en esta guía, es decir, en aquellos donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso. El Sistema de Madrid facilita el registro y la gestión de las marcas en varios países (Vease el apartado N.º 32).

32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?

Puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga presente que, por lo general, existe un plazo de **seis meses** contados a partir de la fecha en la que se solicita protección en el primer país para reivindicar el derecho de **prioridad** al solicitar protección para la marca en otros países. Dicho de otro modo, si presenta la solicitud de registro dentro del plazo de seis meses y logra la protección, se considerará que esta tiene efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud de protección en el primer país. Por lo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de protección en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un competidor le “robe” su marca en esos países.

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determina la legislación nacional o dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero⁶¹.

A diferencia de lo que ocurre con las patentes y los derechos sobre diseños, en cuyo caso el incumplimiento de la fecha de prioridad podría tener consecuencias irreparables para las solicitudes posteriores, en el ámbito de las marcas el incumplimiento del plazo de seis meses conlleva que el registro solicitado en otro país solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar una marca en otros países son las siguientes:

La **vía nacional**. Podrá solicitar el registro ante el IMPI si registra su marca en México o en las oficinas de marcas de cada uno de los países donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y realizando el pago de las tasas estipuladas. (véase el apartado N.º 22).

La **vía regional**. Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas de marcas regionales son las siguientes:

- la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www.aripo.org);
- la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (www.boip.int);
- la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados miembros de la Unión Europea (www.oami.europa.eu);
- la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) para la protección en los países africanos de habla francesa (www.oapi.int); y
- el Consejo Supremo del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, que aprobó la Ley de Marcas (Reglamento) del

Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, por la que se establecerá próximamente un sistema regional de marcas para los seis Estados árabes del Golfo.

La vía internacional. México forma parte del Sistema de Madrid, por lo que si usted cuenta con un registro regional o nacional de marca, o ha presentado una solicitud, podrá servirse del Sistema de Madrid para registrar esa marca en cualquiera de los más de 90 miembros del Sistema de Madrid.

Características principales del Sistema de Madrid

- Para presentar una solicitud con arreglo al Sistema de Madrid, debe tener un **vínculo** con este, es decir, debe ser nacional de uno de los 129 miembros de la Unión de Madrid (www.wipo.int/madrid/es/members) o tener su domicilio o un establecimiento industrial o comercial en el territorio de uno de ellos.
- En primer lugar, debe **registrar** su marca (o solicitar su registro) en la oficina del país con el que tiene el vínculo, que se denomina **oficina de origen**. A continuación, puede pedir a su oficina de origen que envíe a la OMPI su solicitud de registro internacional para que efectúe un examen de los requisitos formales. En la solicitud internacional deben **designarse los países** en los que se desea proteger la marca.
- La oficina de cada Parte Contratante designada efectuará un examen sustantivo del registro internacional de la misma manera que examinaría una solicitud presentada directamente. Si se concede la protección, la marca quedará protegida como si hubiera sido registrada por la oficina de ese país. Por lo tanto, un registro internacional equivale a un **conjunto de registros nacionales**. No existe el registro de una “marca mundial” o a un registro donde con un único pago ante la autoridad competente se registra una marca automáticamente en todo el mundo. Esto es porque el sistema de propiedad intelectual tiene la característica de la territorialidad y lo que es registrable en un país podría no serlo en otro.
- A pesar de tratarse de un solo registro, es posible que se deniegue la protección en algunos países o que la protección se limite a algunos países. A diferencia de lo anterior, cuando se trata de un derecho regional unitario, por ejemplo, el de la marca de la Unión Europea, este no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia

con efectos solamente en una parte del territorio, y puede hacerse valer jurídicamente mediante un único procedimiento que abarca las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio (consúltese el sitio web euipo.europa.eu/ohimportal/es).

- El registro internacional queda en situación de dependencia respecto de la marca de base (es decir, la marca registrada o cuyo registro se ha solicitado ante la oficina de origen) durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de registro. Si la marca de base deja de surtir efectos dentro de ese período de cinco años, se cancelará el registro internacional. Sin embargo, es posible que pueda, con un costo adicional, transformar su registro internacional en varias solicitudes nacionales o regionales en cualquiera de las Partes Contratantes designadas, en un plazo de tres meses contado a partir de la cancelación de la marca de base.

Ventajas del Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid, administrado por la OMPI, es un sistema **fácil de utilizar** que proporciona a los propietarios de las empresas un medio **sencillo** para proteger y gestionar sus marcas en el extranjero de manera **eficiente en relación con los costos**. Las ventajas que ofrece son las siguientes:

- Basta con presentar una única solicitud internacional.
- Se presenta en un solo idioma (español, francés o inglés).
- Se pagan las tasas en una única moneda (francos suizos).
- El resultado es un único registro internacional.
- Una vez efectuado el registro, es posible añadir otros países a la cartera de marcas en cualquier momento.
- La flexibilidad del sistema permite, si lo desea, realizar una cesión del registro únicamente en lo que respecta a algunos de los países designados o a algunos de los bienes o servicios, o limitar la lista de los bienes y servicios a determinados países designados.
- Las modificaciones posteriores de cualquier tipo pueden tramitarse mediante un único procedimiento con etapas muy sencillas.
- La renovación es menos costosa y más fácil de administrar.
- Las oficinas deben conceder la protección dentro de un plazo estricto (12 o 18 meses desde la fecha de registro internacional).
- No es necesario nombrar a un abogado local desde el principio del procedimiento (solo sería necesario nombrar un asesor extranjero si se deniega la solicitud).

De ese modo, el Sistema de Madrid **reduce los requisitos administrativos y los costos** que entrañan el registro y el mantenimiento de una marca en varios países.

Puede obtenerse más información sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid (quién puede presentar una solicitud y dónde presentarla, una lista de sus miembros, formularios, información general sobre la presentación de solicitudes, los textos jurídicos, los servicios en Internet, etc.) en la dirección <https://www.wipo.int/madrid/es/index.html>. En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/madrid/es/madrid_benefits.html#userssay) se recogen comentarios de usuarios procedentes de países en desarrollo.



La cerveza Corona, de Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V es un ejemplo de registro inte nacional que surte efecto en varios países. La empresa propietaria ha registrado Corona y otras marcas o avisos comerciales del grupo en casi 100 países mediante oficinas regionales y nacionales. El país del registro de base es México así como el país donde más marcas ha registrado, seguido por España, Alemania, Italia, Dinamarca y otros países de la Unión Europea, así como por los Estados Unidos de América.

33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idioma y el alfabeto de su país. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traducción o transcripción en algunos de los principales mercados de consumo.

La **traducción** consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente *dotado de significado* de las palabras enunciadas en un idioma. Desde el punto de vista de la publicidad y la promoción, dificulta el crear una imagen conjunta de marca pues habrá diferentes marcas para cada idioma

La **transcripción**, en cambio, supone fundamentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de una adaptación sonora que se aproxime a la pronunciación original. Por lo general, se opta por la transcripción por ser esta a) más intuitiva o sencilla o b) porque no hay palabras con sentido en el idioma de destino (como ocurre a menudo con los nombres y los topónimos).

Así, si una marca que se pretende registrar en México contiene voces que no están en español o que no están escritas en caracteres latinos, el IMPI pueda exigir la traducción de cada una de las palabras o caracteres, y de las palabras y caracteres en su conjunto, al español. Así sucede en el caso de los idiomas de muchos de los países de Asia, Oriente Medio, de la Federación de Rusia, Grecia e Israel, entre otros. Si una marca contiene números que no sean ni árabigos ni romanos, puede que deba sustituir esos números por números árabigos o romanos. Es muy importante saber que, en determinadas circunstancias y en ciertos países, una marca transcrita se considera **automáticamente** registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, mientras que en otros se necesita un segundo registro, es decir, un registro **aparte**. En esos países es muy recomendable registrar también la marca, por separado, en el idioma del país y contar con un asesor experto en derecho de marcas y de la propiedad intelectual.

La transcripción de caracteres puede presentar una mayor o menor complejidad según cuáles sean los requisitos del país, y cada país tiene sus peculiaridades propias. La transcripción de una marca debería ser analizada junto a la cuestión de la transcripción del **nombre de dominio** correspondiente, que se registrará en el alfabeto que corresponda al código de país de que se trate. Consulte siempre a un agente de marcas, ya que puede ser un asunto muy complejo del que sea necesario que se ocupe un experto.

Transliteración de marcas al chino

No es fácil elegir la marca china adecuada para proteger su marca original y comercializar con éxito sus productos. Deben tenerse en cuenta numerosos factores:

- El chino tiene muchos dialectos. La mayoría de las empresas se centra en el chino mandarín y en el chino cantonés, que son las dos variedades principales del chino.

- Este idioma tiene más de 50.000 caracteres, muchos de los cuales comparten el mismo sonido. Si la transcripción no se realiza correctamente, podría encontrarse con que una marca tiene un sonido correcto en chino, pero no significa nada o, incluso, tiene un significado negativo para los consumidores chinos o que hablan chino.
- En China, la mayor parte de las marcas escritas con caracteres latinos se considerará **marca figurativa**. En otros países, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas con caracteres chinos.
- China y Singapur han adoptado un sistema de escritura simplificado. En estos dos países no se acepta la utilización de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se hayan simplificado). En cambio, en Hong Kong (China) se siguen utilizando los caracteres chinos tradicionales.
- Con frecuencia, los consumidores chinos atribuyen un sobrenombre chino a las marcas extranjeras. Por ejemplo, Quaker® Oats, debido a su logotipo, se conoce en China como la “marca del anciano” (*laoren pai*) y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de “caballo de tres patas” (*san jiao ma*). Suele ser una buena estrategia **registrar el sobrenombre** como la marca oficial en chino. Uno de los objetivos de las empresas es ser conocidos en el mercado de destino y que los potenciales consumidores o usuarios recuerden y adquieran sus productos o servicios. En consecuencia, se deberán registrar las marcas de acuerdo con los usos y costumbres del país de destino.
- Dispone de tres opciones para transcribir o traducir su marca original al chino, a saber:
 1. El **método conceptual** comunica el **significado** exacto de su marca original, pero la marca en chino se pronunciará de manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha traducido al chino por QIÀO PAI (壳牌), que significa, literalmente, “la marca de la concha”.
 2. El **método fonético** emplea caracteres chinos para reproducir la misma **pronunciación** que la de la marca original, pero la marca china normalmente tendrá un significado distinto o carecerá de significado. Es el caso de Sony®, que se ha transcrito como “*suo ni*”, que quiere decir “cable” (*suo*) y “monja” (*ni*).
 3. El **método fonético-conceptual** combina esos dos métodos y, en general, es el más eficaz. La marca china es fonéticamente similar a la marca original y también evoca los beneficios de los productos. Uno de los mejores ejemplos es Coca-Cola®, que se conoce por el nombre de “*ke kou ke le*”, cuyo sonido recuerda la pronunciación original y que significa “felicidad deliciosa”.



La marca Ya Kun Kaya Toast Coffeestall since 1944[®] está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, además de existir su registro internacional con arreglo al Sistema de Madrid. La transcripción de los caracteres chinos que figuran en la marca es “Ya Kun”, el equivalente en *pinyin* (el sistema de transcripción oficial de la República Popular China) de “Ah Koon”, el nombre de su fundador.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a continuación pueden serle de ayuda:

- **Elija una marca en un idioma del país y registre todas sus variantes.** Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca sólida que suene bien a los oídos de los consumidores del país. Como se ha indicado anteriormente, este consejo es importante. Muchas empresas y productos han fracasado por no saber adaptar su marca al idioma del mercado de destino.
- **Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos de marca de terceros.** Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su *aparición y pronunciación* se asemejen a su propia marca, o que posean el *mismo sentido*. También habrá que buscar si existen *nombres de dominio* que se hayan registrado con anterioridad.
- **Presente una solicitud amplia.** Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. En algunos países no se aplica el sistema de la Clasificación de Niza o cuentan con un sistema de subclases propio. Un asesor de marcas

del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.

- **Familiarícese con el sistema de marcas del país.** No dé por supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados de confianza. ¿En el país de que se trata se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca? ¿Efectúa la oficina de marcas un examen parcial? *¿Cómo es el sistema de oposición?* ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas son solo algunas de las preguntas más importantes que debe plantearse.



WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financiación a empresarios en la región del Oriente Medio y África del Norte. Cuenta con logotipos en árabe y en caracteres latinos.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Derechos territoriales.** No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se considere que una marca es notoriamente conocida.
- **Plazo de prioridad.** Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitar la protección en el extranjero.
- **Dónde presentar la solicitud.** Analice dónde le convendrá solicitar protección y tenga en cuenta los costos de la protección en los distintos países.
- **Cómo presentar una solicitud.** Estudie la posibilidad de utilizar el Sistema de Madrid para facilitar la tramitación de la solicitud, puesto que ello permite reducir los trámites y gastos administrativos necesarios para registrar y mantener marcas en varios países.



El uso de las marcas

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?

Las referencias jurídicas al “uso” de una marca son muy numerosas y la definición de ese “uso” varía de un país a otro. Debería consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con unas directrices adecuadas. No obstante, a continuación se presentan algunas de las referencias al “uso” de una marca relacionadas con aspectos que revisten interés para el propietario de una empresa:

- El titular de una marca registrada puede impedir el *uso* no autorizado de la marca por terceros respecto de productos idénticos o similares (véase el apartado N.º 15). En México se concede el “derecho al uso exclusivo” mediante el registro en el IMPI⁶².
- En muchos países, las marcas están protegidas gracias al *uso*, sin que sea necesario su registro (véase el apartado N.º 12 sobre los países que aplican el sistema del primer usuario de la marca).
- El *uso* en el mercado constituye un requisito para poder registrar una marca en algunos países (véase el apartado N.º 35).
- En numerosos países, no *usar* la marca durante varios años constituye una prueba de su abandono y/o implica la caducidad de pleno derecho. (véase el apartado N.º 35). En México, si el registro fue otorgado a partir del 10 de agosto de 2018, se debe declarar el uso de la marca al cumplir 3 años del registro. Se debe informar al IMPI en qué productos o servicios se utiliza la marca, llenar los formularios adecuados y pagar la tarifa correspondiente. La protección de la marca no continuará si no se declara el uso y el registro caducará de pleno derecho⁶³.
- Una marca descriptiva puede adquirir carácter distintivo como consecuencia de su *uso* generalizado (véase el apartado N.º 17). En cambio, una marca con carácter distintivo puede perder ese carácter por su *uso* generalizado (véanse los apartados N.º 9 y 37 acerca de los signos genéricos).
- Las marcas de certificación no pueden ser *usadas* por su propietario (véase el apartado N.º 7).

En cada país existe una idea diferente sobre lo que constituye el uso de una marca registrada. Sin embargo, por lo general el “uso” de una

marca desde el punto de vista jurídico consiste en utilizar la marca tal como está registrada. Ese uso debe enmarcarse en una actividad comercial y ser efectuado por su propietario o por terceros con el consentimiento del propietario. La marca debe usarse referida a los productos o servicios para los que está registrada o guardar relación con ellos, y ese uso ha de tener lugar en el territorio en el que está registrada. También puede entenderse que existe uso de la marca cuando esta se utiliza en una forma que difiere en determinados elementos, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca. El uso debe ser intensivo y en muchos países el uso simbólico no es suficiente. Además, utilizar la marca en los productos o materiales destinados al etiquetado o el embalaje de los productos en el territorio en el que está registrada con fines de exportación únicamente puede considerarse uso. Sin embargo, en muchos países esto no está tan claro. De nuevo, los requisitos jurídicos en lo concerniente al “uso” de la marca difieren de un país a otro, aunque por lo general se cumplen si el titular del registro de marca:

- aplica el signo a los productos o su embalaje;
- ofrece o expone los productos a la venta, los coloca en el mercado o los almacena con esa finalidad marcados con ese signo, u ofrece productos o presta servicios con ese signo;
- importa o exporta productos con ese signo;
- utiliza el signo en una factura, una lista de vinos, un catálogo, una carta de empresa, documentos comerciales, una lista de precios u otro documento comercial; o
- utiliza el signo en publicidad.

35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

En México, se puede solicitar el registro antes de haber usado la marca. Sin embargo, en algunos países no la registran oficialmente hasta que no se hayan presentado **pruebas de su uso**.

En los países donde se aplica ese requisito, el concepto de uso es muy importante, puesto que “el uso de una marca en el comercio” eleva el rango de esa marca por encima del de las marcas de terceros. En estos países, el uso es un **requisito para efectuar al registro** o para la presentación de una oposición o una demanda judicial por infracción.

Lo más importante que debe recordarse es que, en cualquier situación, lo principal es comprobar qué se dispone en la legislación del país en el que quiera establecerse o realizar negocios y registrar la marca lo antes posible.

También debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los países, si no se usa la marca durante un determinado período (que suele oscilar entre tres y cinco años) tras el registro, podrá ser eliminada del registro de marcas por considerar que ha sido **abandonada**. Esto conlleva que el titular del registro de marca podría **perder** sus derechos respecto de esa marca.

¿™, MR o ®?

El uso de ®, MR, TM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y normalmente no aporta una protección jurídica adicional por sí solo. Sin embargo, puede servir para informar a potenciales competidores de que un determinado signo es una marca y advertirles de que alguien ha registrado antes los signos o marcas. El símbolo ® (“registrada”) solamente puede utilizarse una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM (“marca”, en inglés) suele utilizarse para marcas que no han sido registradas. Las siglas TM en México no tienen ningún alcance.

Es posible que se considere que la utilización del símbolo ® en relación con marcas que no se han registrado constituye una práctica empresarial desleal o de comercialización engañosa que podría estar penada o sancionada por la legislación de propiedad intelectual o aquella que resulte aplicable.

En México, como ya se ha indicado, se puede utilizar una marca antes de haberla registrado. No obstante, sólo el registro de la marca da el derecho de indicar que la marca ha sido registrada. Indicar que una marca está registrada sin haberla registrado es sancionable⁶⁴. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, está sancionado según la LFPPI⁶⁵. En conclusión, asegúrese de que no indica que su marca está registrada y que no usa el símbolo ®, por ejemplo, cuando exporta productos a países donde no ha registrado la marca.

36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?

Cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes nuevas de su producto, tendrá que decidir de qué manera distinguirá esos productos o variantes de su producto original y de qué imagen de marca los dotará en el mercado. Existen varias posibilidades y cada una comporta unos beneficios y unos costos y riesgos. Podrá:

- Usar la **misma marca**. Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. No olvide que tal vez tenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrar la marca para ese nuevo uso, especialmente si entra dentro de una clase de Niza diferente (véase el apartado N.º 28).
- Crear una **marca nueva**. Utilizar una marca nueva, que sea más específica y adecuada para el nuevo producto, permitirá a su empresa dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.
- Utilizar una **marca adicional** conjuntamente con la primera marca. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca preexistente (por ejemplo, Nutella® se suele utilizar con Ferrero®).
- Servirse de un **diseño industrial** nuevo o de una **imagen comercial** nueva del producto o de su embalaje (véase el apartado N.º 13).
- Usar un **material gráfico** distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevo; esto supondría servirse de un derecho de autor, de un diseño industrial, o de ambos (véase el apartado N.º 13).



Nutella® y los elementos y signos correspondientes son marcas propiedad de Ferrero®.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en función de sus estrategias de desarrollo de la imagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese de que su marca esté registrada para todas las clases de productos o servicios para los que se usa o se usará.

37. ¿Cómo debe utilizar su marca?

No basta con obtener protección por medio del registro de la marca. La protección puede desaparecer si no utiliza debidamente su marca. Una marca puede **perder su carácter distintivo** si ha sido utilizada de manera tan generalizada en un sector económico que se ha convertido en un **término común o genérico** para referirse a un producto o servicio en particular. Esto significa que la marca ya no es única y distintiva, y por lo tanto, ya no tiene la protección legal que proporciona el registro de marcas. Cuando así suceda, la marca no podrá ser registrada y podrá anularse un registro anterior de esa marca. Algunas marcas conservan la protección por marca en determinados países a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros (véase el apartado N.º 9 sobre signos genéricos).

Ejemplo: Los términos “Zipper”, “Jacuzzi” y muchos otros han pasado a ser genéricos en México y otros países, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar los productos más no podrán registrarlo como marca.⁶⁶

En México procede la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio para distinguir el producto o servicio a que se aplique⁶⁷.

Algunos ejemplos:

“Zipper” era una marca registrada para un tipo de cierre, pero ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en el nombre común para referirse a cualquier cierre de cremallera.

“Jacuzzi” era una marca registrada para una marca específica de bañeras con hidromasaje, pero ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en el nombre común para referirse a cualquier bañera con hidromasaje.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que su marca se convierta en una marca genérica:

- Utilice el **símbolo** ® para indicar que se trata de una marca registrada.
- **Diferencie la marca del texto que la acompaña** por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- **Use la marca siempre de la misma forma.** Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró. No altere la marca mediante guiones, combinándola o abreviándola (por ejemplo, la marca “Montblanc®” referida a instrumentos de escritura, artículos de cuero o a relojes no debería aparecer como “Mont Blanc”).
- **La marca no debe utilizarse como sustantivo.** La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).
- **La marca no debe utilizarse como verbo** (por ejemplo, debe decirse “retocado con el programa informático Adobe® Photoshop®” y no “fotoshopeado”). Utilizar la marca como verbo en este caso podría interpretarse como que editar una fotografía, con cualquier programa es “fotoshopear” y eso convertiría la marca en un término genérico.
- La marca no debe utilizarse en plural (por ejemplo, debe decirse “caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).
- **Establezca directrices y prácticas óptimas claras y convincentes respecto de la marca.** Enseñe la manera correcta de utilizar su marca al personal, los proveedores, los distribuidores y los consumidores. Vele por que todos los interesados, sin excepción, sigan las normas y directrices.

Con ello puede que logre impedir que su marca se convierta en genérica, pero también es posible que no lo consiga. En realidad, desde un punto de vista jurídico, es más importante que intente de manera visible impedir que su marca pase a ser genérica (por ejemplo, mediante el envío de mensajes de correo electrónico o notas a los autores que emplean su marca erróneamente) que el hecho de que logre ese objetivo.

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?

Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es una actividad peligrosa. La ley varía de un país a otro y, si considera que es necesario usar la marca de un competidor en su publicidad, es aconsejable que consulte primero a un abogado del país especializado no sólo en marcas sino también en derecho de la competencia.

La publicidad comparativa en México está regulada en el Reglamento Federal de Protección al Consumidor⁶⁸ que indica que se entiende por publicidad comparativa a aquella que coteja, confronta o compara a dos o más bienes, productos o servicios similares o idénticos entre sí, sean o no de una misma marca. Se podría, por lo tanto, comparar productos y servicios propios con los de un competidor en la publicidad.

La LFPPi considera una infracción administrativa el intentar o lograr desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. La excepción sería la comparación siempre que no sea tendenciosa, falsa o exagerada y tenga el propósito de informar al público.⁶⁹

En cualquier caso, tanto en México, como en otros países en donde pretenda usar marcas ajenas en su publicidad, se recomienda que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Si utiliza la marca de un competidor en su publicidad, **hágalo de manera honesta y adecuada**, ya que la finalidad fundamental de su publicidad debería ser informar al consumidor y no desprestigiar ni atacar injustamente a sus competidores.
- Evite emplear la marca de un competidor de un modo que pueda dar a entender que este garantiza o patrocina el producto que usted comercializa. Además, **no se aproveche injustamente** de la reputación de la marca de un competidor para promocionar su propio negocio.
- Cuando recurra a la publicidad comparativa, tenga cuidado de **no modificar** la marca de un competidor, especialmente si esta consiste en un logotipo, y utilice siempre el símbolo adecuado de esa marca.

- La marca de un competidor puede contener uno o más **elementos gráficos**, como logotipos, rótulos, diseños o figuras tridimensionales. Es probable que todos esos elementos también estén protegidos por derecho de autor, por lo que deberá obtener la autorización del titular del derecho de autor para utilizar uno o varios de esos elementos gráficos en su publicidad.

39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los **nombres de dominio** son direcciones de Internet asequibles, fáciles de registrar y utilizar, que sirven para encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “*wipo.int*” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la dirección www.wipo.int.

Por lo general, los nombres de dominio están disponibles para su registro conforme al orden de presentación de la solicitud. Aquí también se considera que tiene mejor derecho el primero en registrar. En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias, incluso el mero registro de la marca de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infracción con arreglo a los principios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como **ciberocupación**. Si se determina que su empresa ha llevado a cabo actos de ciberocupación, usted estará obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una marca de otra empresa.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de **“ciberocupación”** por un tercero, podrá usted tomar medidas para poner fin a ese abuso de su marca.

La primera y más obvia sería la de contactar con el ciberocupante para intentar obtener el dominio de forma amistosa en una negociación o cesión.

Otra posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en Internet para la **solución de controversias en materia de nombres de dominio**, remitiéndose a la dirección <https://www.wipo.int/amc/es/domains/>. Este servicio en Internet incluye modelos de alegaciones, así como una sinopsis de la doctrina y un índice jurídico de los miles de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos. Ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una solución al margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo.

Otra posibilidad sería la queja o denuncia del ciberocupante ante la plataforma que hospeda el dominio.

Dependiendo de los países, también estarían las posibilidades de acudir antes las cortes o las autoridades administrativas, según aplique.

Para obtener más información sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de búsqueda de nombres de dominio que están disponibles en Internet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Consejos sobre nombres de dominio

- **Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un tercero.** Efectúe una búsqueda de marcas ([véase el apartado N.º 19](#)) para determinar si un competidor está usando el nombre escogido como marca de productos o servicios similares o si se trata de una marca notoriamente conocida.
- **Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio.** Los clientes encontrarán su sitio web fácilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar a su nombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente, intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Además, cuando escoja una marca nueva para sus productos, compruebe que el nombre de dominio correspondiente se encuentra disponible.
- **Registre su nombre de dominio como marca.** El registro de un nombre de dominio no confiere automáticamente derechos de marca. Así, si

adquiere el nombre de dominio “sunny.com”, no podrá impedir que otros utilicen “sunny” para la venta de productos (por Internet o por otros conductos); esto simplemente le permite usar esa dirección específica de Internet. Debería pensar en la posibilidad de registrar su nombre de dominio (en el ejemplo, “sunny”) como marca (con o sin la extensión del dominio de nivel superior “.com”). Contar con un registro de marca a) hará que aumente su capacidad para hacer valer sus derechos frente a todo aquel que intente utilizar el mismo nombre para comercializar productos similares y b) podrá impedir que otros registren el mismo nombre como marca para productos o servicios similares. En la mayoría de los países podrá registrar su nombre de dominio como marca, siempre que esta posea carácter distintivo (es decir, que no sea genérica) y se utilice para comercializar productos.

- **¿Cómo puede registrar su nombre de dominio?** El registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo, rápido y barato. La forma más sencilla es registrarlo por medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilar entre los 10 y los 35 dólares de los Estados Unidos de América y el registro es efectivo en cuestión de minutos.

40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas jurídicos polémicos para los que no parece haber una solución uniforme.

- Uno de los problemas reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está protegida en el país o región donde se haya registrado o se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legítimos de **marcas idénticas o tan similares que inducen a confusión referidas a productos idénticos o similares en países diferentes** y cuya diferencia puede ser únicamente el código de país en internet. Como la legislación en este ámbito todavía está en proceso de elaboración, la manera en que los tribunales abordan esta cuestión varía considerablemente de un país a otro.

- La **publicidad a partir de palabras clave** es una modalidad de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave que activan la aparición de anuncios en una columna separada de los resultados de la búsqueda. Los propietarios de algunos motores de búsqueda venden palabras clave a las empresas. Cuando un usuario de Internet introduce esas palabras clave en el motor de búsqueda, aparecen anuncios junto con la lista de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la palabra “bicicleta de montaña” a un motor de búsqueda, y en consecuencia cada vez que un usuario introduce la palabra “bicicleta de montaña” en el motor de búsqueda, aparecerá una pancarta publicitaria de la empresa. Los expertos en posicionamiento en internet recomiendan utilizar palabras-nicho que son más específicas y más baratas en los motores de búsqueda. Aún con todo, al pulsar sobre la publicidad que ofrece el motor de búsquedas, el usuario es dirigido al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo, el problema se plantea cuando un motor de búsqueda vende la marca de un competidor como palabra clave que activa la publicidad. Supongamos, por ejemplo, que la empresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado la palabra “Cannondale®”, la marca de una empresa competidora. Cada vez que se introdujera la palabra clave “Cannondale®”, aparecería una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. En algunos países, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad jurídica tanto al operador del motor de búsqueda como a la empresa anunciante por infracción del derecho de marca, publicidad engañosa y competencia desleal. Como en otros tantos ámbitos de la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, se recomienda contar con quien pueda asesorar legalmente sobre las posibilidades en México y en aquellos países donde desee introducir su marca.
- Los **hiperenlaces** a otros sitios web brindan un servicio útil a sus clientes, pero en muchos países no existe una legislación precisa acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario disponer de la autorización del otro sitio para incluir un enlace en la página web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica, por lo que es aconsejable evitar

utilizarlos u obtener permiso para incluirlos. Los hiperenlaces pueden plantear problemas como:

- los enlaces que llevan a sitios web con **contenido ilegal**;
- los enlaces que incluyen el **logotipo de una empresa**;
- los **enlaces profundos** (enlaces que sortean la página de inicio de un sitio web y conectan directamente con una página concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web; y
- la creación de **marcos** (se muestra el contenido del sitio web de un tercero en un marco contenido en otro sitio web) o la **réplica de sitios** (se incorpora en un sitio web un archivo gráfico de otro sitio web).

En la mayoría de los casos, los vínculos se utilizan para fines legítimos de tráfico a otras webs como información o referencias (como ejemplo, esta guía incluye multitud de enlaces) o para acortar la dirección proporcionada. No obstante, en ocasiones se utilizan de forma incorrecta o ilegal y violan los derechos del consumidor, la propiedad intelectual o sirven para causar fraudes.

41. ¿Cuál es la función de un supervisor o coordinador de marcas?

En función del tamaño de la empresa y de su cartera de marcas, puede que necesite contar con un miembro del personal que se encargue exclusivamente de supervisar la gestión de su cartera de marcas. Uno de los cometidos fundamentales de un supervisor o coordinador interno de marcas es asegurar que se observan de manera uniforme las **prácticas más idóneas**. Antes de que cualquier persona de la empresa imprima las tarjetas de visita, el papel y los suministros de oficina, el material publicitario, los embalajes y otros documentos, el supervisor comprobará que se cumplen las directrices relativas al uso de las marcas. El coordinador de marcas también debería Supervisar el volumen y la posible naturaleza cambiante del uso de las marcas, así como verificar que se comunican al agente de marcas las **renovaciones del registro** (si incumple el plazo se invalidará su registro), las **solicitudes nuevas** que puedan ser necesarias así como las declaraciones de uso de

marcas que se deben hacer ante el IMPI para poder mantener el uso de las marcas y que no se consideren abandonadas⁷⁰. El supervisor también podrá actuar como la **persona de contacto** para todas las cuestiones relacionadas con la gestión y el uso de las marcas existentes y las futuras, y ocuparse, al mismo tiempo, de la coordinación con los agentes de marcas o los abogados expertos en marcas externos. Las MIPYME difícilmente contarán con esta figura en la empresa sino que la realizará una de las personas que estén en gerencia o administración o un experto externo. En las empresas más grandes suelen existir expertos en la gestión de las marcas y la propiedad intelectual, o incluso departamentos externos que además realizan los litigios por el uso inapropiado de la marca.

Además, se podrá encargar al supervisor de marcas la **auditoría** de sus carteras de marcas. Una auditoría de la cartera de marcas puede ser útil con miras a:

- preparar un informe sobre la situación de todas las marcas registradas y de las solicitudes de registro que estén pendientes, ordenadas por producto, marca y país;
- decidir si debieran mantenerse determinados registros o si sería posible reducir los costos mediante el abandono, total o parcial, de algunos de ellos;
- estudiar la situación, el mercado y decidir si se quieren ofrecer licencias de marcas a otras empresas para obtener regalías.
- examinar los productos y el material comercial conexas con objeto de garantizar que sus marcas se usan de manera coherente y de conformidad con sus registros y la legislación sobre marcas aplicable;
- evaluar si sería conveniente registrar las marcas, los avisos comerciales y los logotipos que no están registrados y, de serlo, dónde debería efectuarse el registro;
- examinar los procedimientos de selección y registro de las marcas y formular recomendaciones para su mejora; y
- preparar la cartera de marcas para la diligencia debida en las transacciones y para su utilización como garantía subsidiaria en la financiación basada en activos.

Encargar a un miembro del personal la gestión de todos sus activos de propiedad intelectual y la coordinación con todos los ámbitos conexos

La persona que tenga a su cargo la gestión de su cartera de marcas debería trabajar en estrecha colaboración con el miembro del personal que dirija las actividades de comercialización, publicidad y relaciones públicas de su empresa. Podría ser la misma persona que gestiona todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual de su empresa, que se coordina con los agentes y abogados externos y que formula políticas con el fin de enseñar al personal cuáles son las buenas prácticas en materia de propiedad intelectual. Para potenciar al máximo los beneficios y proteger íntegramente sus activos de propiedad intelectual, es necesario que todos esos ámbitos estén coordinados entre sí.

Lista recapitulativa de comprobación

- **¿Utiliza su marca de manera coherente?** Compruebe con regularidad que utiliza su marca de forma adecuada en relación con los productos y servicios apropiados.
- **¿Utiliza los símbolos ®, TM y M.R. correctamente?** Asegúrese de que comprende las diferencias entre ellos. Si decide no registrar su marca, o si exporta productos a un país en que su marca no está registrada, tenga cuidado de no utilizar el símbolo ®, puesto, que puede considerarse una práctica empresarial desleal o publicidad engañosa. Podría incluso enfrentar serias sanciones así que asegúrese de registrar las marcas y de contar con la asesoría especializada necesaria. En México⁷¹, las leyendas “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de Certificación Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®, solo podrán usarse para los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.
- **¿Comprenden sus empleados el uso de las marcas?** Enseñe a sus empleados cuál es la manera en que deben utilizar las marcas de su empresa a fin de garantizar la coherencia.
- **Las marcas de los competidores.** Consulte a un abogado del país especializado en marcas antes de utilizar la marca de un competidor.
- **Más información.** Véase el punto 4 del módulo 02 de IP PANORAMA™.



La comercialización de las marcas

42. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?

En México, la LFPPI, permite al titular de una marca registrada o en trámite conceder licencias de uso a una o más personas. Esta licencia de uso se podrá hacer con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca⁷².

Al conceder licencias, el titular del registro de marca continúa siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y únicamente consiente en que otra u otras empresas utilicen la marca. La figura sería similar a un “alquiler de la marca”.

La licencia y transmisión de derechos suele hacerse mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un acuerdo de licencia consignado por escrito que se podrá inscribir en el IMPI formulando la solicitud correspondiente, aunque dicho registro no es obligatorio⁷³. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto **control** sobre el licenciatario (usuario autorizado) con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad y de uniformidad o estandarización respecto a otros licenciatarios. En algunos países, ese control de calidad es importante para conservar derechos jurídicamente exigibles sobre la marca. De hecho, en México, la LFPPI, exige que los productos que se vendan o los productos que se presten tengan la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca⁷⁴.

En la práctica, se conceden licencias sobre marcas en el marco de acuerdos de licencia más amplios, como los **acuerdos de franquicia** o los acuerdos que incluyen la concesión de licencias respecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica para la elaboración de un producto determinado. En los acuerdos de franquicia, además de la licencia de uso de marca se transmiten conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica buscando producir bienes o servicios de manera uniforme y con los métodos establecidos por el titular de la marca siendo el objetivo mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos y servicios a los que ésta distingue⁷⁵.

En cualquier caso es importante acordar si el licenciario podrá ejercitar acciones legales de protección de los derechos de la marca o si el licenciante los quiere limitar. La LFPPI prescribe que, salvo estipulación en contrario, la persona que tenga concedida una licencia podrá ejercitar esas acciones legales⁷⁶.



El Fogoncito® es una taquería mexicana que se sirve de las franquicias para ampliar sus actividades empresariales. El franquiciado tiene derecho a usar el nombre comercial, las marcas, productos y servicios, estrategias y planes de mercado, manuales, estándares de operación y otros derechos que posee el franquiciador a cambio del pago de una suma acordada. fogoncito.com

Una modalidad especialmente lucrativa de concesión de licencias sobre marcas es la **explotación de productos derivados**. Se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de la música pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papelería hasta tazas de café y carteles. En esta modalidad de comercialización se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en relación con la mercancía comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usar imágenes de personas famosas en campañas de explotación de productos derivados, ya que esas imágenes pueden estar protegidas por el derecho a la intimidad y por derechos publicitarios. Contar con un acuerdo por escrito y firmado es totalmente recomendable para poder exigir su cumplimiento y para evitar problemas jurídicos posteriores.

La concesión de licencias sobre marcas para la explotación de productos derivados puede ser una fuente adicional de ingresos:

- **Concesión de licencias.** Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas (como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de animación), conceder licencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puede reportarles tasas de licencia y regalías cuantiosas. La concesión de licencias también permite que una empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relativamente segura y eficaz en función de los costos.
- **Obtención de licencias.** Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufacturados en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de sus productos mediante la utilización en ellos de un logotipo o una marca conocida por los potenciales compradores.

43. ¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho suele ser remunerado mediante un pago único y/o regalías periódicas, cuya cuantía puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del producto objeto de la licencia (regalía por unidad) o a las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de marca es una combinación de un pago único (inicial o en varios pagos) y regalías (en función de un porcentaje sobre las ventas). En ocasiones, las regalías pueden sustituirse por una participación en el capital de la empresa del licenciataria.

Si bien existen normas o usos de sector relativas a la cuantía de las regalías en cada sector industrial en particular cuya consulta puede resultar útil, cada acuerdo de licencia es único y la cuantía de las regalías depende de factores específicos como el sector, el país, la clase de productos o servicios, el conocimiento de la marca o incluso de la situación económica de una y otra empresa. Todos ellos son factores muy diferentes que pueden y deben negociarse en el acuerdo de concesión de licencia de marca o de franquicia. Cada marca tiene un valor distinto y eso afectará en la regalía a percibir u ofrecer.

44. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciatarios que pueden servirse de ella:

- **Licencia exclusiva:** Tiene derecho a utilizar la marca un solo licenciatarario, y ni siquiera el titular del registro de marca podrá utilizarla.
- **Licencia única:** Tienen derecho a utilizar la marca un solo licenciatarario y el titular del registro.
- **Licencia no exclusiva:** Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciatarios y el titular del registro.

En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.



Distroller®, marca registrada de PROMECASA, que se caracteriza por tener diseños alegres y joviales, tiene más de 30 licencias con empresas como Scribe, Nestlé, Rexona, McCormick, Cielito Querido Café y Krispy Kreme.

45. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa así como de cuestiones subjetivas. Por ejemplo, si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo más beneficioso será una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto o servicio necesita que una empresa realice

una fuerte inversión para lograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciataria potencial no le convendrá afrontar la competencia de otros licenciataria, y puede que insista, con buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.

46. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?⁷⁷

La franquicia consiste en que una persona (franquiciador), que ha creado una forma determinada de realizar una actividad empresarial, amplía su empresa mediante la concesión a otros empresarios (franquiciados) del derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago de una tasa. Además de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgará al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y los conocimientos especializados del franquiciador, y le proporcionará formación y apoyo. En resumen, un negocio exitoso sería reproducido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisión y el control del franquiciador y con la ayuda de este. En México queda regulado en la LFPPPI como un contrato de licencia de uso de marca y formación o asistencia técnica, cuyo objetivo es la uniformidad y mantener el prestigio, calidad e imagen de la marca licenciada⁷⁸. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual relacionada con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio eficazmente. Los derechos de propiedad intelectual que se ceden bajo licencia en un acuerdo de franquicia suelen ser marcas, diseños, derechos de autor, patentes y secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Ejemplo: La Michoacana[®], es una paletería mexicana que nació en la década de los 30. Su franquicia incluye el uso de logotipos e imágenes propias registradas en el IMPI, las recetas y los métodos de preparación de las paletas y otros snacks mexicanos, manuales de procedimientos e implementación, entre otros. La Michoacana[®] transmite sus conocimientos y su experiencia a sus franquiciados mediante cursos de capacitación. Un elemento fundamental del acuerdo de franquicia es que se autoriza a los concesionarios a utilizar la marca La Michoacana[®] sin pagar ningún tipo de regalía después de la inversión inicial.



47. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. Para la venta o cesión de una marca es necesario depositar el documento de transmisión de derechos (o copia certificada del mismo) en el IMPI, entre otros requisitos⁷⁹.

Estudio monográfico: ¿Cómo puede una marca aportar beneficios a un empresario? El ejemplo de Grupo Modelo[®]

La Sra. María Asunción Aramburuzabala, heredó en 1995 Grupo Modelo,[®] empresa cervecera mexicana cofundada por su abuelo que comercializa las marcas Modelo[®] y Corona[®]. El crecimiento de Grupo Modelo[®] se debió a las inversiones en infraestructura propia y también a la adquisición de marcas de cervezas que ya tenían renombre local como Pacífico[®] en Sinaloa o Victoria[®] en el Estado de México. En 2012 María Asunción vende cerca de la mitad de Grupo Modelo al grupo belga ABI-InBev por aproximadamente 20 millones de dólares quedándose como accionista y miembro del consejo de Administración.

ABI-InBev estaba interesado en entrar al mercado mexicano, uno de los más lucrativos en el mundo en cervezas. Además, en todos los países a los que entra, le interesa ser un jugador dominante y Grupo Modelo tenía el 60% del mercado mexicano.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual y una gestión acertada de la cartera de derechos de

propiedad intelectual pueden proporcionar beneficios incluso mucho más importantes que todos los activos físicos tradicionales (máquinas, fábricas, camiones de transporte, existencia...) con que pueda contar una empresa. Una **marca** simboliza las **inversiones realizadas por una empresa para poder elaborar y comercializar un producto o servicio de calidad**. Para introducirse en un nuevo mercado como el de las cervezas en Sinaloa y en el Estado de México para el crecimiento de Grupo Modelo en México o en todo el país para el grupo belga ABI-InBev. Todo lo que ABI-InBev necesitaba era una marca que gozase de buena reputación y satisficiera a los consumidores. Para la Sra. Aramburuzabala, su marca era su activo de mayor valor y consideró que venderlo representaba una opción interesante en ese momento. Así Grupo Modelo se hizo parte de la compañía cervecera más grande del mundo y María Asunción sigue recibiendo los beneficios incrementados de sus acciones.

Puede obtenerse más información en IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad intelectual, que puede consultarse en la dirección www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

48. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

Hay muchas marcas que quieren mantener su calidad, prestigio y buen nombre y no autorizan la venta de sus productos sino a revendedores a los que otorgan esa posibilidad. Aunque no haya un acuerdo de franquicia o de asistencia o formación técnica, las marcas con productos de alto precio y calidad suelen ofrecer estrategias y formación a los distribuidores de sus productos para que conozcan bien los productos y sepan ofrecerlos a clientes. Por lo general, terceros pueden revender en el mismo país y sin tener que solicitar su consentimiento los productos protegidos por marca que hayan comprado legalmente a su empresa. Sin embargo, que un tercero pueda revender legalmente en otro país sus productos protegidos por marca dependerá de la legislación pertinente. Al elaborar su estrategia de exportación, deberá comprobar este asunto, de ser posible con el asesoramiento de un experto jurista. De manera análoga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero.

Quizás le sorprendan la considerable complejidad de las respuestas a estas cuestiones y lo mucho que estas varían de un país a otro. De hecho, varios países han formulado las doctrinas denominadas de “agotamiento del derecho de marca” y de “la primera venta”, conforme a las cuales se dirimen las situaciones en que el titular de un registro de marca puede o no actuar contra un revendedor de sus productos.

Las importaciones paralelas y la doctrina del agotamiento del derecho de marca

Una **importación paralela** es un producto protegido por un derecho de marca que se importa a un mercado y se vende en él sin el permiso del titular del registro de marca. Los productos son “auténticos” (no falsificados) en el sentido de que han sido fabricados por el titular del registro de marca o bajo licencia de este. No obstante, es posible que hayan sido concebidos o empaquetados (con un etiquetado y un idioma concreto) para un país o mercado específicos y posteriormente se importen a un mercado distinto del previsto por el titular del registro de marca.

La importación paralela tiene lugar principalmente por dos motivos: 1) se fabrican **versiones distintas** de un producto para su venta en mercados diferentes; y 2) las empresas establecen **distintos niveles de precios** para sus productos en los diferentes mercados. Los importadores paralelos suelen adquirir productos en un país a un precio (P1) que es inferior al precio (P2) al que se venden en un segundo país, importan los productos a ese segundo país y los venden allí a un precio que generalmente se sitúa entre el primer precio (P1) y el segundo (P2). Estas importaciones paralelas pueden afectar e históricamente han afectado a importantes y conocidas marcas de ropa, bebidas o de productos de lujo pues se han vendido sus productos que estaban adaptados a las normativas de seguridad, etiquetado, precio o calidad en otros países.

El **agotamiento de los derechos de marca** se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. El titular del registro de una marca goza del derecho de impedir a terceros que utilicen un signo protegido para productos idénticos o similares cuando dicho uso pueda generar confusión en el consumidor. Ese derecho de marca consistente en excluir a terceros del mercado está limitado por la doctrina del *agotamiento de los derechos*. Según esta doctrina, una vez que el titular del registro de

marca vende uno de los productos a los que está asociada esa marca, en general no puede impedir que se revenda ese producto, puesto que los derechos de marca sobre ese producto se han “agotado” con la primera venta.

Esa pérdida de control es esencial para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, ya que permite el intercambio libre de productos y servicios. De no existir la doctrina del agotamiento del derecho de marca, el titular de la marca original ejercería un control perpetuo sobre la venta, la transferencia o el uso de los productos que llevan esa marca y, por lo tanto, sobre toda la vida económica del producto.

Tomemos, a modo de ejemplo, la marca notoriamente conocida de teléfonos móviles iPhone®. Aparte de Apple, ninguna empresa puede vender un teléfono móvil nuevo con la marca iPhone®. Sin embargo, un consumidor que haya adquirido un teléfono iPhone® de un distribuidor autorizado puede revenderlo a un tercero. Una vez que Apple ha vendido un determinado teléfono móvil por primera vez, no puede seguir controlando las transferencias posteriores de ese producto, puesto que sus derechos sobre la marca iPhone® en relación con ese teléfono móvil en particular se “agotaron” en el momento en que el producto se vendió al consumidor.

La doctrina está presente en todos los países, pero existen tres tipos diferentes de sistemas de agotamiento: nacional, regional e internacional. El debate sobre cuál de ellos es preferible es objeto de una gran controversia, debido a que conlleva repercusiones económicas importantes.

- Si un país, reconoce la doctrina del **agotamiento nacional**, el derecho del titular de la marca a controlar el movimiento de un producto o servicio se extingue en el momento en que este se coloca en el mercado en el territorio nacional. Se considera una forma de equilibrar los derechos del titular de la marca con los derechos de los consumidores y las necesidades del mercado. No se permiten las *importaciones paralelas*. Los titulares de la marca tienen la potestad de bloquear la transmisión de productos y servicios y de segregar los mercados.
- En los sistemas de **agotamiento regional**, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio entra en el mercado de cualquiera de los países de una región determinada, como la Unión Europea. Las *importaciones paralelas* están permitidas, aunque solamente en relación con los productos que entraron en el mercado por primera vez dentro del territorio regional.

En los países donde se reconoce la doctrina del **agotamiento internacional**, como el caso de México, el derecho del titular de la marca se extingue en el momento en que el producto o servicio se vende o comercializa por primera vez en cualquier parte del mundo. Se permiten las *importaciones paralelas*, de manera que los productos y servicios circulan libremente entre los distintos países independientemente del lugar en el mundo en el que se hayan vendido o puesto en el mercado por primera vez.

En México, la LFPPI, establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia ni tampoco contra la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México⁸⁰.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Comercialización.** Examine las diferentes opciones existentes para la comercialización de sus marcas, que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio.
- **Concesión de licencias.** La cuantía de las regalías y otras características de los acuerdos de licencia son un factor que influye en la negociación y es aconsejable pedir el asesoramiento de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- **Acuerdos de franquicia.** Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes, la asistencia técnica, la formación, los procesos a seguir y el derecho de autor, pueden constituir una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.
- **Recuerde el valor de su marca.** En toda operación de comercialización de su marca, analice de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los productos y servicios que esta representa.
- Más información. Véase el módulo 12 de IP PANORAMA™.



La observancia de los derechos de marca



49. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utilización de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se sirve de la reputación de esa empresa para privarle de sus **ventas**. En segundo lugar, si el competidor vende productos de peor calidad, la **reputación** de la otra empresa se verá dañada. Por consiguiente, es importante que efectúe un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas que sean tan similares que lleven a confusión. A tal efecto, puede adoptar las siguientes medidas:

- llevar a cabo búsquedas de marcas (véase el apartado N.º 19);
- efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de venta habituales;
- proporcionar formación a sus empleados, proveedores y clientes sobre los derechos de marca y alentarles a que estén atentos ante posibles infracciones; y
- utilizar los servicios de una organización especializada a fin de detectar infracciones de su marca o marcas.

La gestión de riesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestión de riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca. Elaborar una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que comportaría proteger y hacer valer posteriormente los derechos de marca.

Planificación

- **Inventaríe** periódicamente sus marcas y asegúrese de que están adecuadamente documentadas.
- Defina quién, en su empresa, está **encargado** de gestionar sus activos de propiedad intelectual.
- Elabore una **estrategia financiera** para la gestión de sus marcas en la que se aborden cuestiones como las tasas de mantenimiento, los seguros y el uso de expertos externos como los agentes de marcas y los abogados expertos en marcas.

- Coordine a sus empleados de modo que se garantice que sus marcas **se utilizan** de manera coherente (marketing, publicidad, etc.) y establezca un sistema para documentar el uso de sus marcas.

Protección de los derechos

- En función de los recursos disponibles y de su estrategia empresarial, **registre** sus marcas en todos los países en los que prevé fabricar o comercializar sus productos. Es importante conocer los plazos para hacer valer un derecho de prioridad y mantener la fecha inicial en el país de origen para evitar riesgos de que posibles competidores registren su marca.

Observancia y supervisión

- Efectúe un **seguimiento** de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de su interés, así como productos competidores que pudieran infringir sus derechos.
- **Forme** a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector empresarial.
- Asesórese con expertos externos para **defender** sus derechos contra las infracciones.
- **Evalúe** continuamente su estrategia a medida que su empresa crece y cambia.

50. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o una marca tan similar que induce a confusión para productos o servicios idénticos o tan similares que puedan llevar a confusión en un país en el que su marca está protegida (véase el apartado N.º 15). Para probar que ha sufrido una infracción, debe demostrar que una marca específica es tan próxima a la suya que es *probable que los consumidores se confundan*. La confusión puede residir en que los productos del competidor sean iguales a los suyos o en que, de algún modo, la empresa del competidor parezca guardar relación o estar aprobada, autorizada o patrocinada por su empresa.

- **Si tiene una marca sólida.** La solidez jurídica de la marca viene determinada por el hecho de haberla registrado, el grado de carácter distintivo que posee con respecto a los productos ofrecidos (véanse los apartados N.º 9 y 10), la duración del período durante el que se ha utilizado la marca y la cantidad de publicidad que se ha realizado.
- **Si las dos marcas son muy similares.** Las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos parecidos), a su sonido (*Luz* en comparación con *Lux* o *Chico con Chicco*) y a su significado (*White Horse* en comparación con *Caballo Blanco*).
- **Si los productos son muy similares.** Si los productos compiten directamente, el peligro es que los consumidores creen equivocadamente que existe una relación entre los productores.
- **Si hay indicios de que efectivamente existe confusión.** Todos los mensajes de correo postal o electrónico, los faxes y las llamadas telefónicas que se hayan remitido o efectuado por error, así como cualquier queja de los consumidores, resultan de utilidad para evaluar el grado de confusión del público. No obstante, se recomienda contar con la asesoría de un experto, porque si se aportan como medios de prueba ante el IMPI, estos deberá guardar la confidencialidad pertinente de la empresa. Una encuesta a los consumidores sirve para demostrar la confusión entre el público.
- Si los productos se venden mediante los mismos canales de comercialización.

Este grado de protección tradicional no es adecuado para proteger marcas notoriamente conocidas o famosas contra los intentos desleales de beneficiarse de su reputación o de diluir el carácter distintivo de la marca. Esas marcas gozan de una mayor protección en casi todos los países (véase el apartado N.º 5).

51. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha o conoce que la marca está siendo objeto de infracción. Un abogado especialista en propiedad intelectual le informará de las distintas maneras en que puede interponer una denuncia por

actos de falsificación y de infracción de la marca y le asesorará sobre cómo hacer valer los derechos de su marca. Le informará de los procedimientos civiles o, en su caso, administrativos de los que dispone.

Se puede acudir ante el IMPI que, en los procedimientos relativos a presunta violación de los derechos de propiedad industrial podrá: ordenar el retiro de la circulación de mercancías, anuncios o los utensilios para la fabricación, ordenar el aseguramiento de bienes, ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley u ordenar suspender la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación o tránsito, entre otros⁸¹.

Si comprueba que se están **infrigiendo** sus derechos de marca, podrá decidir enviar una carta (que se conoce con el nombre de “intimación de cese en la práctica”) al supuesto infractor en la que se le informe de la posible existencia de un conflicto.

Existen varias condiciones para determinar la gravedad de las sanciones⁸². Una vez que el IMPI haya declarado una infracción administrativa y esta sea exigible en términos de la legislación aplicable, el titular afectado podrá presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados⁸³. Si su empresa considera que la infracción es **dolosa** y sabe dónde tiene lugar la actividad infractora, tal vez quiera actuar de manera sorpresiva y obtener, con la ayuda de un abogado especializado en marcas, una orden de inspección e incautación (cursada, normalmente, por un tribunal competente o por la policía) para efectuar una inspección sin avisar previamente a la empresa o persona que supuestamente está cometiendo un delito. Se podrá incoar un proceso penal en aquellos casos en los que se entienda que se trata de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informar al propietario de la marca sobre la identidad de las personas implicadas en la producción y distribución de los productos y servicios infractores, así como de sus canales de distribución. Como medida de disuasión eficaz contra las infracciones, las autoridades judiciales podrán ordenar, a instancia del titular del registro de marca, que los productos y materiales infractores se destruyan o se aparten de los circuitos comerciales sin el pago de indemnización alguna.

Estudio monográfico: La utilización del sistema de propiedad intelectual para protegerse contra competidores que infringen los derechos de marca y la denominación de origen. El ejemplo del tequila

El tequila tiene un origen autóctono. Los españoles convirtieron al pulque en mezcal y luego lo destilaron para convertirlo en tequila. El tequila es producido en las zonas lindantes de la ciudad de Tequila, Jalisco. En 1978 el gobierno mexicano obtuvo el registro internacional como Denominación de Origen. A pesar de los esfuerzos de México por proteger al tequila como producto mexicano, a mediados de los años noventa en Europa se seguían vendiendo 3.5 millones de litros de “tequilas” falsos.⁸⁴

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) creado en 1993, certifica según la Norma Oficial Mexicana aplicable, a los productores de tequila y contribuye a la protección de la imagen de la bebida.

Con el fin de velar por la autenticidad del tequila, el CRT divide las marcas de embotellado en tres categorías, a saber: las marcas de embotellado nacional (1102 marcas), las marcas de embotellado en el exterior (196 marcas) y las marcas de certificación (66 marcas). Los procedimientos de certificación constituyen el factor principal del éxito de la denominación de origen del tequila.

Entre las medidas concretas que ha adoptado el CRT para hacer frente a las infracciones de sus derechos de propiedad intelectual figura la destrucción de “tequilas falsos” y la eliminación de marcas fraudulentas. En sus dos primeros años, el CRT logró destruir 2.4 millones de litros de falso tequila y han conseguido eliminar al menos 86 marcas fraudulentas.

Una temprana sensibilización respecto de la importancia de un empleo eficaz del sistema de propiedad intelectual ha desempeñado un papel fundamental en el éxito del tequila en el mundo.

Hoy en día, con la expansión del comercio mundial, el tequila se consume en todo el mundo. En 1995, México exportó 64.6 millones de litros de tequila y de tequila 100% de agave, mientras que en 2009 la cifra había ascendido a 136.4 millones. La producción de tequila experimentó el consiguiente crecimiento, y pasó de 104.3 millones de litros a 249 millones durante el período correspondiente. Los Estados Unidos de América son los mayores importadores de tequila mexicano, seguidos por los países de la Unión Europea.

En IP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre la propiedad intelectual, encontrará más información.

52. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?

En numerosos países, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedir la **importación de productos de marca falsificados** y de cuya ejecución se encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras pueden examinar, inspeccionar e incautarse de los productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las **actuaciones aduaneras** se llevan a cabo principalmente contra los productos que se importan al país. Algunas autoridades aduaneras también retienen los productos sospechosos que se encuentran en tránsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca y de otros derechos de propiedad intelectual, y proporcionar información valiosa que resulta útil para la labor interna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

- se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener información sobre el régimen aduanero local;
- acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;
- inscriba su marca o marcas en la base de datos automatizada de marcas de la Agencia Nacional de Aduanas de México;
- proporcione tanta información como le sea posible y coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, información sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre cómo distinguir los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, información acerca de la ubicación y el destino de los productos falsificados, etc.); y
- pague las tasas establecidas.

53. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera eficaz por medio de la mediación o el arbitraje, formas extrajudiciales de resolver controversias. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y, a nivel internacional, es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solución de la controversia, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora, con la que puede ser conveniente establecer una colaboración en el futuro.

Aunque en los contratos celebrados no haya cláusula sobre mediación o arbitraje, todavía puede recurrirse a esos procedimientos de carácter privado, siempre que ambas partes estén de acuerdo en someterse a ellos. En México, el IMPI puede, en un proceso de declaración administrativa de infracción, conciliar los intereses de los involucrados pudiendo solicitarse la conciliación por cualquiera de las partes, en cualquier etapa procesal siempre y cuando no haya sido emitida la resolución sobre el fondo de la controversia⁸⁵. La conciliación podría ser una solución definitiva y más rápida que un procedimiento contencioso administrativo o judicial. El convenio resultante de la conciliación pondría fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá el carácter de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución⁸⁶.

Para obtener más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación de la OMPI, véase el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en www.wipo.int/amc/es.

Lista recapitulativa de comprobación

- **Manténgase alerta.** En la medida de lo posible, efectúe un seguimiento de la competencia para detectar infracciones. Proporcione formación a sus empleados sobre las infracciones para que puedan realizar el seguimiento de manera más eficaz.

- **Gestión de riesgos.** Elabore una estrategia de gestión de marcas a fin de reducir al mínimo los riesgos y potenciar al máximo los beneficios.
- **Asesórese.** Consulte a un abogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.
- **No ignore las acusaciones.** Si un competidor le acusa de infringir los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado en este ámbito. No debe pasar por alto las acusaciones de un competidor aun cuando considere que carecen de todo fundamento.
- **Solución extrajudicial de controversias.** Examine las distintas maneras de solucionar las controversias al margen de los tribunales mediante la inclusión de cláusulas de arbitraje o de mediación en los acuerdos de licencia (puede obtener más información en www.wipo.int/amc/es).

Lista recapitulativa global de comprobación para una buena estrategia en materia de marcas

1. Escoja una marca sólida y válida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportación.
2. Efectúe una búsqueda de marcas en su país y en relación con los posibles mercados de exportación y las líneas de productos que puedan ampliarse.
3. Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero. Renueve sus registros si así lo desea.
4. Muestre el símbolo ® una vez que ha registrado su marca y no permita que esta se convierta en genérica.
5. Obtenga beneficios de la concesión de licencias sobre su marca, cuando proceda.
6. No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimación, inicie acciones judiciales.
7. Inste a la autoridad aduanera, allí donde exista, a que impida la importación o exportación de las mercancías infractoras.

Anexos



Anexo – Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea obtener más información sobre los siguientes temas:

- Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual desde un punto de vista empresarial: www.wipo.int/sme/es/index.html
- Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html
www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx (Asociación Internacional de Marcas)
- Para conocer los aspectos prácticos relacionados con el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas: www.wipo.int/madrid/es/index.html
- La Clasificación de Niza: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>
- La Clasificación de Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html
- El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/index.html
- El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas y los procedimientos de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/index.html
- Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses generales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los resultados de las actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index.html

- Una lista de las bases de datos en Internet en materia de marcas que administran las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html
- La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita búsquedas relativas a las marcas en múltiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html
- Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene información detallada sobre todas las marcas registradas con arreglo al Sistema de Madrid: www.wipo.int/madrid/es/monitor/index.html
- La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas: www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346
- La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas: www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344
- La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345>

Información específica para México

- Página de internet del IMPI: <https://www.gob.mx/impi>
- Marcia Chatbot para chatear sobre tus dudas de marcas y patentes en México: <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/marcia-chatbot>
- Asesoría virtual personalizada proporcionada por el IMPI: <https://citas.impi.gob.mx/>
- Los “Pasos para registrar tu marca”. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776666/Recursos_para_registro_de_marcas.pdf

- La Guía de usuario de marca en línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/745083/Guia_de_usuario_MARCA_EN_LI_NEA_04052022.pdf
- El Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614091/Acuerdo.Tarifa_Actualizacio_n_04.02.21_PDF.pdf
- Consulta vigencia de tarifas: <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-tarifas-215115>

Referencias

- 1 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), Diario Oficial de la Federación (DOF), 1º de julio de 2020, artículo 171.
- 2 LFPI, artículo 172.
- 3 La marca consiste en una botella de plástico con tapa naranja y su etiqueta. La botella cuenta con líneas horizontales, que crean relieve en la misma, la etiqueta consiste en un color amarillo de fondo y el diseño de la marca “Valentina”. En el lado superior de la tapa se encuentra un grabado donde se lee “Valentina Costa Brava”, asimismo la tapa cuenta con una agarradera.
- 4 “Las 100 marcas más valiosas del mundo en 2022 (Top 100 Most Valuable Global Brands)”, Interg. Consúltase en: <https://interbrand.com/best-global-brands/>
- 5 LFPI, artículo 170.
- 6 LFPI, artículo 175, fracción I.
- 7 LFPI, artículo 190.
- 8 “Las marcas famosas en México”, IMPI. 28 de septiembre de 2016. Consúltase en: <https://www.gob.mx/impi/articulos/las-marcas-famosas?idiom=es>
- 9 “PEMEX es reconocida como marca famosa”, IMPI, 27 de septiembre de 2022. Consúltase en: <https://www.gob.mx/impi/articulos/pemex-es-reconocida-como-marca-famosa?idiom=es>
- 10 “Secretaría de Economía e IMPI declaran a Infonavit como marca famosa”, IMPI, 24 de septiembre de 2021. Consúltase en: <https://www.gob.mx/impi/articulos/secretaria-de-economia-e-impi-declaran-a-infonavit-como-marca-famosa-283608?idiom=es>
- 11 “Entrega IMPI Declaratoria de Marca Famosa a Bodega Aurrera”, IMPI, 22 de agosto de 2018. Consúltase en: <https://www.gob.mx/impi/prensa/entrega-impideclaratoria-de-marca-famosa-a-bodega-aurrera?idiom=es>
- 12 “Declaración Marca Famosa Banco Azteca, Italika y Elektra”, IMPI, 14 de octubre de 2021. Consúltase en: <https://www.gob.mx/impigalerias/declaracion-marca-famosa-banco-azteca-italika-y-elektra>
- 13 “Marcas notoriamente conocidas. Matices de su protección especial a nivel internacional y nacional”. Semanario Judicial de la Federación, 31 de mayo de 2019. Consúltase en: <https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019952>. Para más información sobre el asunto y un interesante análisis se puede consultar un artículo de El Contribuyente, escrito por Agustín Gordillo. <https://www.elcontribuyente.mx/2019/07/que-son-las-marcas-notoriamente-conocidas-y-como-se-protegen/>
- 14 LFPI, artículos 191 y 192.
- 15 LFPI, artículo 179.
- 16 LFPI, artículo 183.

- 17 LFPPI, artículo 187.
- 18 Consúltese: <https://www.hechoenyucatan.com.mx/>
- 19 LFPPI, artículo 264.
- 20 LFPPI, artículo 265.
- 21 Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
- 22 LFPPI, artículo 267.
- 23 “Declaración de protección de la Indicación Geográfica Tallas de Madera: Tonas y Nahuales, Artesanías de los Valles Centrales de Oaxaca”, DOF, 16 de febrero de 2022, artículos primero y segundo.
- 24 “Declaración de protección de la Indicación Geográfica Cajeta de Celaya”, DOF, 29 de junio de 2022, artículos primero y segundo.
- 25 LFPPI, artículo 170.
- 26 Consultar en: <https://www.gob.mx/imp/acciones-y-programas/tramita-tu-marca-o-patente-en-linea>
- 27 LFPPI, artículo 175, fracción I.
- 28 LFPPI, artículo 66.
- 29 LFPPI, artículo 65.
- 30 LFPPI, artículo 78.
- 31 Véase Lo atractivo está en la forma, publicación de la OMPI N.º 498, y el módulo 02 de IP PANORAMA™.
- 32 Véase “Expresión creativa”, OMPI N.º 918, y el módulo 05 de IP PANORAMA™.
- 33 Instituto Nacional del Derecho de Autor. Véase: <http://www.indautor.gob.mx/>
- 34 INDAUTOR. Nosotros. Consúltese en: <http://www.indautor.gob.mx/el-instituto.php>
- 35 Véase “Inventar el futuro”, OMPI N.º 917.1, y el módulo 03 de IP PANORAMA™.
- 36 Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™.
- 37 “Ley Federal de Derecho de Autor”, Diario Oficial de la Federación (DOF), artículo 164, fracción III.
- 38 LFPPI, artículo 174.
- 39 LFPPI, artículo 173, fracción I.
- 40 LFPPI, artículo 173, fracción IV.
- 41 LFPPI, artículo 173, fracción IV.
- 42 LFPPI, artículo 201.
- 43 LFPPI, artículo 173.
- 44 LFPPI, artículo 172, fracción IV.
- 45 LFPPI, artículo 173, fracción XIII.
- 46 LFPPI, artículo 173, fracción XV.
- 47 LFPPI, artículo 173, fracción II.
- 48 LFPPI, artículo 12.

- 49 LFPPI, artículo 386, fracción XIX.
- 50 LFPPI, artículo 386, fracciones XVII y XVIII.
- 51 MARCia: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>
- 52 MARCANET: <https://acervomarcas.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/home.pgi>
- 53 SIGA: <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>
- 54 Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial (DOF 04-02-2021) <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>
- 55 LFPPI, artículo 170.
- 56 “Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, DOF, artículo 3o.
- 57 “Colección Guía de Usuarios”, IMPI. Consúltese en: <https://www.gob.mx/impi/documentos/coleccion-guia-de-usuarios>
- 58 “Tu marca solo tuya, diferente y única ¡Regístrala!”, IMPI. Consúltese en: https://www.facebook.com/watch/126374257410073/1181158085587792?locale=es_LA
- 59 LFPPI, artículo 221.
- 60 LFPPI, artículo 178.
- 61 LFPPI, artículo 218.
- 62 LFPPI, artículo 170.
- 63 LFPPI, artículo 233.
- 64 LFPPI, artículo 236
- 65 LFPPI, artículo 386, fracción XVI.
- 66 LFPPI, artículo 173 fracción III.
- 67 LFPPI, artículo 261.
- 68 Reglamento Federal de Protección al Consumidor, DOF, 19 de diciembre de 2019, artículo 28.
- 69 LFPPI, artículo 386, fracción III.
- 70 LFPPI, artículo 233.
- 71 LFPPI, artículo 236.
- 72 LFPPI, artículo 239.
- 73 LFPPI, artículo 240.
- 74 LFPPI, artículo 242.
- 75 LFPPI, artículo 245.
- 76 LFPPI, artículo 243.
- 77 Para obtener más información, véase *In Good Company: Managing IP Issues in Franchising* (En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia), publicación de la OMPI N.º 1035.
- 78 LFPPI, artículo 245.

- 79 Consulta los otros requisitos en: <https://www.gob.mx/tramites/ficha/transmision-de-derechos-sobre-tu-marca-aviso-comercial-o-nombre-comercial/IMPI367#:~:text=Cuando%20quieras%20ceder%20los%20derechos,los%20derechos%20de%20la%20misma.>
- 80 LFPP, artículo 175, fracción II.
- 81 LFPP, artículo 344.
- 82 LFPP, artículo 392, fracciones I y III.
- 83 LFPP, artículo 397.
- 84 El Agave, una mina de oro líquido. <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2611>
- 85 LFPP, artículos 372 y 373.
- 86 LFPP, artículo 385.

