

UNIVERSIDAD PANAMERICANA
CAMPUS GUADALAJARA

**REGULACIÓN DE LA IMAGEN
COMERCIAL EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

KARELLI SOLORIO CORDERO

Tesis presentada para optar por el título de Licenciado en
Derecho con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, según
acuerdo número 86809 con fecha 13- VIII-86.

ZAPOPAN, JALISCO., AGOSTO DE 2001.



UNIVERSIDAD PANAMERICANA
CAMPUS GUADALAJARA

**REGULACIÓN DE LA IMAGEN
COMERCIAL EN LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

KARELLI SOLORIO CORDERO

Tesis presentada para optar por el título de **Licenciado en Derecho** con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, según acuerdo número 86809 con fecha 13- VIII-86.

ZAPOPAN, JALISCO., AGOSTO DE 2001.



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

ESCUELA DE DERECHO

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

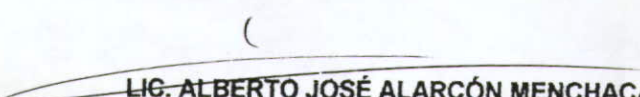
C. KARELLI SOLORIO CORDERO

Presente

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titulación en la opción TESIS titulado: **"REGULACIÓN DE LA IMAGEN COMERCIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"** . presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a que obligan los reglamentos para ser presentado ante el H. Jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar ocho ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

Atentamente

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


LIC. ALBERTO JOSÉ ALARCÓN MENCHACA

16 de enero de 2001.

Sr. Lic. Alberto José Alarcón Menchaca
Director de la Escuela de Derecho
de la Universidad Panamericana
Campus Guadalajara
Zapopan, Jalisco

Estimado Lic. Alarcón:

Me permito informarle que la asesoría brindada a la señorita Karelli Solorio Cordero respecto a la tesis titulada **REGULACIÓN DE LA IMAGEN COMERCIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**, ha concluido satisfactoriamente, por lo que extiendo la presente a fin de que la autora de la misma, continúe con los trámites académicos correspondientes para la obtención del grado.

Reciba un cordial saludo



Lic. Pedro Antonio Zorrilla Montesinos.

A mis padres, por infundirme el amor a la vida, al trabajo y a la superación personal.

A mi hermana Alma, por su incondicional apoyo.

A mis profesores, que a través de la cátedra y del ejercicio constante de la abogacía, han sabido transmitir el interés por el estudio, la inquietud por la innovación, el respeto a la ley, y sobre todo el amor al Derecho.

A ustedes, Gracias.

ÍNDICE

ÍNDICE	1	
INTRODUCCIÓN	4	
CAPÍTULO I		
LA PROPIEDAD INMATERIAL		
1.1	Generalidades de la Propiedad Inmaterial	6
1.2	La Propiedad Intelectual	8
1.2.1	Objeto de estudio de la Propiedad Intelectual	8
1.3	Naturaleza jurídica de los Derechos de Autor	9
1.3.1	Temporalidad de los Derechos de Autor	9
1.3.2	Características de los Derechos de Autor	9
1.3.3	Tratamiento legal de los Derechos de Autor	10
1.4	La Propiedad Industrial	11
1.4.1	Objeto de estudio de la Propiedad Industrial	11
1.4.2	Creaciones nuevas	12
1.4.3	Los signos distintivos	12
1.4.4	Tratamiento legal de la Propiedad Industrial	13
1.5	Fundamento constitucional de la Propiedad Industrial	14
1.6	Protección Constitucional de los signos distintivos	15
CAPÍTULO II		
PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS SIGNOS DISTINTIVOS		
2.1	La Doctrina Mexicana en materia de marcas	17
2.2	Función que cumple la marca en materia de Propiedad Industrial	17
2.3	Atributos de la marca en la Doctrina Mexicana	18
2.4	Atributos esenciales o de validez	19
2.4.1	Carácter distintivo de la marca	19
2.4.2	Principios que permiten conocer la eficacia distintiva de la marca	20
2.4.3	Novedad del signo marcario	21
2.4.4	Especialidad, condición esencial para la validez de la marca	22
2.4.5	Licitud, atributo de la marca que tiende a la protección intrínseca del signo marcario	24
2.4.6	Veracidad de la marca	25
2.5	Excepciones al atributo de especialidad	25
2.5.1	Marcas notorias o notoriamente conocidas	25
2.5.2	La marca notoria en el Tratado de Libre Comercio	26
2.5.3	Consideraciones finales a la institución de la notoriedad	27

CAPÍTULO III

LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

3.1	El objeto de la Ley de Propiedad Industrial	29
3.2	Los signos distintivos en la Ley de Propiedad Industrial	30
3.3	La marca	31
3.3.1	Principio de especialidad que rige a la marca	32
3.3.2	Vigencia del registro de marca	32
3.3.3	Uso de las marcas	33
3.3.4	Tipos de marcas	33
3.4	El nombre comercial	35
3.4.1	Vigencia del registro del nombre comercial	35
3.5	Los avisos comerciales	36
3.5.1	Vigencia del registro de los avisos comerciales	36
3.6	La denominación de origen	36
3.6.1	Titularidad de la denominación de origen	37
3.6.2	Vigencia de la denominación de origen	37
3.7	Protección de la marca.	37
3.7.1	Trámites para presentar la solicitud del registro marcario	38
3.7.2	Examen de forma	39
3.7.3	Examen de fondo	40
3.7.4	Concesión o negación del registro de marca.	41

CAPÍTULO IV

EL TRADE DRESS

4.1	Presentación	43
4.2	Concepto de Trade Dress	45
4.3	Elementos que conforman la Imagen Comercial	47
4.4	Inherencia distintiva de la Imagen Comercial	48
4.4.1	Seabrook Foods, Inc. vs Bar Wellfood Ltd.	50
4.5	El significado secundario, elemento constitutivo de la Imagen Comercial	50
4.5.1	Prueba de la existencia del significado secundario	51
4.6	Configuración no-funcional de la Imagen Comercial	53
4.6.1	Concepto de funcionalidad	54
4.6.2	Doctrina de la funcionalidad	55
4.6.3	Propuestas para determinar la funcionalidad en la Imagen Comercial	58
4.6.3.1	Competencia efectiva	58
4.6.3.2	Existencia de alguna utilidad que revele ventajas, provechos o beneficios del diseño se considera funcional	59
4.6.3.3	Las patentes de utilidad generan funcionalidad	59
4.6.4	La funcionalidad estética es considerada no-funcional	59
4.7	Configuración inconfundible de la Imagen Comercial	60
4.7.1	Exámenes para determinar la infracción de la Imagen Comercial	60

4.7.2	Factores que determinan la probabilidad de confusión	60
4.7.3	Comparación de la Imagen Comercial	60
4.7.4	Similitud de Apariencia	61
4.7.5	Similitud en el sonido	61
4.7.6	Similitud en el significado	61
4.7.7	Similitud en los compradores	61
4.7.8	Similitud en el canal de ventas	61
4.7.9	La especialidad de los compradores/ costo de productos y servicios	62
4.7.10	La evidencia real de confusión	62
4.7.11	La forma en que se presente la Imagen Comercial	62
4.7.12	La fuerza de la Imagen Comercial	62
4.7.13	Similitud del producto o servicio	62
4.7.14	La Buena fe del demandado	62

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN COMERCIAL EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

5.1	Regulación jurídica de la Imagen Comercial	64
5.2	Registro de la Imagen Comercial	64
5.3	Lanham Act Principal Register	65
5.4	Caminos para registrar a la Imagen Comercial en el Registro Principal	65
5.4.1	Solicitud de uso	65
5.4.2	Solicitud de intento de uso	66
5.5	Infracción de la Imagen Comercial	66
5.5.1	Falsa representación (<i>Passing Off</i>)	67
5.6	Defensa de la Imagen Comercial	68
5.6.1	Recuperación económica	68
5.6.2	Daños actuales	69
5.6.3	Enriquecimiento por parte del demandado	70
5.6.4	Carga de la prueba	70
5.6.5	Poder de ajuste	70
5.6.6	Costas judiciales	71

CONCLUSIONES	72
---------------------	----

PROPUESTAS	74
-------------------	----

APÉNDICE	77
-----------------	----

BIBLIOGRAFÍA	79
---------------------	----

INTRODUCCIÓN

La economía mundial ha sufrido en los últimos años una serie de cambios que se caracterizan por la velocidad de los mismos, en los últimos 50 años la importancia en la protección de la Propiedad Intelectual alcanzó un nivel que probablemente nunca había tenido desde que se concibió su protección.

México y Latinoamérica adoptaron en la década de los setenta políticas de excesiva restricción y de tendencia absurdamente nacionalista que pretendían convertir a sus respectivos estados en entes aislados del resto del mundo al promulgar legislaciones proteccionistas sobre inversión extranjera, transferencia de tecnología y propiedad industrial; el resultado fue que los inversionistas extranjeros y los poseedores de tecnología se abstuvieron de venir a nuestro país o transmitieron conocimientos técnicos antiguos u obsoletos por temor a perder su tecnología dada la poca o nula protección que se les otorgaba.

Actualmente para los países latinoamericanos y sobre todo para México surge la necesidad de reorganizar su economía para lograr entre otras cosas, colocar a la empresa privada como instrumento clave del desarrollo industrial del país.

Bajo esta meta reorganizadora, el empresario busca nuevas formas de vender sus productos y posesionarse de un mercado, por lo que exige de la mercadotecnia la creación de figuras, formas y procedimientos que implanten características esenciales y únicas, que distingan a la empresa y la identifiquen como una fuente de productos y servicios a la orden del consumidor.

En la Unión Americana, el éxito comercial de una empresa radica principalmente en que el público consumidor, ha identificado a la empresa como una fuente de calidad en productos y servicios; al respecto, los signos distintivos de diferenciación comercial, han alcanzado un desarrollo no sólo en el plano estético de los elementos que los conforman, sino además, en la tecnología que se les ha implementado y en las técnicas de mercadotecnia con las que usualmente se presentan. La marca ha dejado de ser por sí misma, la única forma de distinción de un producto para convertirse en parte de toda una estructura innovadora, llamada *Trade Dress* la cual, identifica y distingue a la empresa a través de una imagen visual que combina el aspecto comercial, el aspecto estético y las tendencias de la mercadotecnia. El *Trade Dress* ha sido regulado por Unión Americana a través de múltiples resoluciones que las

Cortes estadounidenses han dictado en razón de Propiedad Industrial. El *Trade Dress* es un signo distintivo autónomo que identifica productos y servicios y que protege al empresario innovador de la competencia desleal.

El objetivo de este trabajo es presentar al legislador mexicano el *Trade Dress* o *Imagen Comercial* como una opción más en materia de Propiedad Industrial, que permita al empresario en este nuevo reto por ubicar a la empresa como un instrumento clave en el desarrollo nacional, optar por la *Imagen Comercial*, como el signo distintivo idóneo para asegurar a la negociación mercantil que ha invertido en tecnología y en mercadotecnia, no sólo la posibilidad de distinguir los productos o servicios que la misma provee, sino además, incrementar la capacidad del consumidor de identificar a la empresa como una fuente de calidad.

Para lograr este objetivo, esta investigación parte de un estudio basado en el método deductivo. Partimos del concepto general de la Propiedad Industrial con la finalidad de identificar el lugar que ocupan los *Signos Distintivos* en esta materia; una vez que éstos han sido identificados, hacemos un estudio sobre los principios que rigen a los *Signos Distintivos*, básicamente nos referimos a los atributos de la marca. Nuestra intención es demostrar que apoyados en los estudios doctrinales sobre la marca, el legislador mexicano ha creado normas aplicables a cualquier *signo distintivo* que actualmente se encuentra regulado por la Ley de Propiedad Industrial. Particularizando más el concepto de *signos distintivos* nos referimos al aspecto positivo de los mismos, con esto pretendemos identificar el ámbito legal, bajo el cual, la *imagen comercial* pudiera ser objeto de inserción en la actual legislación de Propiedad Industrial. Finalmente no referimos al estudio de la *imagen comercial*, pues sostenemos nuestra tesis sobre el argumento que la Imagen Comercial es un signo distintivo al que le son aplicables las normas bajo las cuales el legislador mexicano ha otorgado protección a la marca, el signo distintivo por excelencia. Con esta hipótesis proponemos a la Imagen Comercial como un *signo distintivo* que brinda una protección más amplia, a la forma de identificar productos y servicios en el mercado.

CAPÍTULO I

LA PROPIEDAD INMATERIAL

1.1 Generalidades de la Propiedad Inmaterial.

Es particularmente importante que al comienzo de este trabajo hagamos referencia al concepto de *propiedad*, ya que la tutela jurídica de los signos distintivos, se fundamenta en el Derecho a la propiedad privada, que en el ámbito de marcas se le denomina Propiedad Industrial. “El amparo del derecho sobre la propiedad privada es uno de los principales fundamentos de todo Estado de Derecho, pues la propiedad privada es precisamente una de las mayores garantías de la libertad.”¹

La propiedad privada tiene ciertos límites marcados por el Estado, límites que son necesarios en el marco de la libre economía de mercado, y que debemos de tomar en cuenta al analizar a la *Imagen Comercial* dentro de el fenómeno marcarío.

La noción de *propiedad* en la ciencia jurídica es una noción de *suum*, que ha sido considerada siempre como “el objeto de la justicia, como mandamiento del derecho objetivo y como el fin de la ley”², pues consiste en “la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo.” Hablamos de una noción de *propiedad* en lugar de definir el concepto de la misma, debido a que el sentido de la palabra *propiedad* es uno de los que más claramente tiene el hombre identificado desde que tiene uso de razón, por eso tratadistas y doctrinólogos del Derecho señalan los atributos de la *propiedad*, en lugar de tratar de establecer un concepto. Así es como a través del tiempo, han surgido numerosas teorías que intentan explicar la *propiedad*, negarla, establecer su importancia o función social.

El Código Civil Federal establece que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes”. (Art.830 C.C.F.) “Esto quiere decir que, el derecho de propiedad, es “un poder individual y exclusivo, pero limitado por las conveniencias del bien común.”³

¹ EZAINE RAMIREZ, Alfonso. “El carácter de Distintividad en las marcas y su Role en el Examen Comparativo”. Perú; *Sección Doctrinal del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad*; 1999, pág. 22

² ULPIANO

³ MOTO SALAZAR, Efraín. *Elementos de Derecho*, 28ª ed. México, Porrúa, 1982, pág. 201.

La propiedad se caracteriza por ser un *derecho real*, pues se trata de un poder jurídico ejercido sobre *la cosa*, poder que ejerce el titular con exclusión de todo el mundo. Existe un *derecho real* “cuando una cosa se encuentra sometida total o parcialmente al poder de una persona en virtud de una relación inmediata y oponible a cualquiera.”⁴

La substancia del *derecho real* es recaer sobre una cosa específica, es decir que sea cierta y determinada, en el caso de la Propiedad Inmaterial, el *derecho real* recae sobre concepciones del espíritu, que no por ser incorpóreas, dejan de ser ciertas y determinadas. La Propiedad Inmaterial comparte los atributos que distinguen a la Propiedad tangible o corpórea, en consecuencia como propiedad, es un *derecho exclusivo*, pues sólo el que es propietario, puede gozar de la *cosa*, materia del Derecho; es un *derecho perpetuo*, porque el propietario, sólo por un acto de su propia voluntad, pierde el uso, disfrute y disposición de la *cosa*; y finalmente es un *Derecho relativo* pues la Ley lo limita y restringe de acuerdo a las necesidades sociales, perdiendo así, el carácter absoluto que le atribuía el Derecho Romano.

La Propiedad Inmaterial que es objeto de estudio del presente trabajo, referida al aspecto de los *signos distintivos* de la empresa, además de participar de las características de la propiedad tangible, se define como “ el conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar.”⁵ Algunos autores prefieren, por diversas razones, conceptualarlos de modos distintos tales como: Bienes Jurídicos Inmateriales, o Derechos Intelectuales. Sin embargo, a pesar del nombre que se les designe, todos coinciden más o menos, en que la Propiedad Inmaterial está constituida por:

1. Derechos sobre las obras literarias artísticas
2. Los inventos
3. Los modelos y dibujos industriales
4. Las marcas de fábrica y de comercio y las enseñas comerciales.

“Todos ellos integran dos grandes grupos: el primero grupo, lo conforman todas

⁴ AUBRY y RAU. citado por IBARROLA, A., en *Cosas y Sucesiones*, México, Porrúa, pág. 44.

⁵ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*, México; Libros de México, 1960, pág. 89.

aquellas obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y ciencias, denominándose este grupo como *la propiedad intelectual*; El segundo grupo, está constituido por la *propiedad industrial*, la cual se define como todas aquellas creaciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas, industriales o de comercialización de bienes y servicios y que son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor”.⁶

Para efectos de la presente investigación consideramos que es importante diferenciar adecuadamente lo que es la propiedad intelectual, de lo que es la propiedad industrial, pues de ello dependerá la correcta ubicación de la *imagen comercial* en la legislación Mexicana. A continuación se analiza el objeto de estudio de estas dos ramas que conforman la Propiedad Inmaterial.

1.2 La Propiedad Intelectual

1.2.1 Objeto de estudio de la propiedad intelectual.

La Propiedad Intelectual ha recibido diversos nombres. Espiritual, la llamaron algunos, mientras que los alemanes la han llamado Derechos del Autor; para los ingleses es el Derecho de Reproducción o *Copyright*; para las legislaciones procedentes de la francesa es la Propiedad Literaria y Artística o Intelectual. Nuestro Código de 1884 la llamó propiedad literaria, dramática y artística; La actual legislación, la denomina como derechos de autor, (Art. 11 Ley de Derechos de Autor), denominación que ha sido consagrada de forma universal en la redacción del artículo primero de la Convención Universal sobre derechos de autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952”⁷, que dice: “Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias, a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquier otro titular de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las

⁶ SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, México; Porrúa, 1995, pág. 50.

⁷ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 93.

obras musicales, dramáticas, cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura”.⁸

El objeto de estudio de la Propiedad Intelectual son las creaciones del espíritu o de la inteligencia, producto de la combinación de ideas que hace el autor, que da por resultado una creación nueva y original; entendiéndose por original, “aquella creación que se logra cuando el hombre combina elementos ya existentes, para sacar de ellos utilidades nuevas.”⁹

1.3 Naturaleza jurídica de los Derechos de Autor.

1.3.1 Temporalidad del Derecho de Autor.

La naturaleza jurídica de los Derechos de Autor ha sido muy controvertida, para algunos: Fichte, Hegel o Jhering, la naturaleza jurídica de los Derechos de Autor es idéntica a la naturaleza jurídica de la propiedad en materia civil, sin embargo, esta teoría ya está superada; la propiedad desde el punto de vista del Derecho Civil, es un derecho a utilizar una cosa con *exclusión* de todos los demás. El objeto del Derecho de Autor, son bienes inmateriales sobre los cuales el Autor está facultado para obtener beneficios económicos, por constituir dichos bienes inmateriales un derecho real de propiedad. Estas características de los Derechos de Autor nos permiten identificarlos como de naturaleza *sui generis*. En los Derechos de Autor, la obra del autor, está destinada por su naturaleza *sui generis* a ser utilizada por todo el mundo, por lo que desde esta concepción no podría fundarse un verdadero derecho de propiedad. Si esto no fuera así, los Derechos de Autor, al igual que la propiedad, serían considerados como perpetuos, desvirtuando con esto su naturaleza jurídica, pues el Derecho de Autor es temporal, limitándose éste a la vida del autor y a 30 años después de su muerte.

1.3.2 Características de los derechos de autor

- El Derecho de Autor participa de un Derecho económico que faculta al creador de una obra, para vender sus obras y/o recibir una retribución por la explotación de la misma.

⁸ *Convención Universal sobre los Derechos de Autor*, ratificada por México el 14 de enero de 1957, promulgada por decreto del 14 de mayo de 1957, Diario Oficial de la Federación, junio 1957.

⁹ RANGEL MEDINA, D. *ob. cit.*, pág. 91.

- El derecho de autor es un verdadero monopolio de carácter privado, otorgado por el Estado. La no imitación de su obra a que tiene derecho el autor, así como el derecho de reproducirla, no es un derecho de propiedad, sino que es un privilegio económico. (Art. 28 Constitucional)
- Los Derechos de autor, se identifican por la temporalidad de su apropiación, sin embargo, el impedimento de gozar de una apropiación perpetua, no los excluye del concepto de propiedad.

1.3.3 Tratamiento legal de los Derechos de Autor

La Ley Federal sobre los “Derechos de Autor del 24 de diciembre de 1996” en su Artículo 11 establece que “el Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas... en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado Derecho Moral y los segundos el Patrimonial.”¹⁰

La Legislación Mexicana confiere al autor dos clases de derechos:

1. El Derecho Moral: que consiste en “la facultad del autor de exigir el reconocimiento de su carácter creador, de dar a conocer su obra, y que se respete la integridad de la misma”¹¹ y
2. El Derecho Pecuniario: “relacionado con el disfrute económico de la protección intelectual.”¹²

“Esta división que hace la ley sólo tiene fines didácticos, pues en sí los Derechos de Autor forman una unidad vista a través de dos perspectivas apoyadas en ideas distintas:

La primera, tiene por objeto la protección de la personalidad del autor como creador y la tutela de la obra como entidad propia, en este sentido, el Derecho de

¹⁰ Ley Federal sobre los Derechos de Autor. México, 1996.

¹¹ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 99.

¹² OLAGNIER, Paul. Citado por RANGEL MEDINA, en *ob. cit.*, pág. 99.

Autor aparece como una manifestación de la personalidad que le otorga al autor:

- El derecho a la producción
- El derecho a oponerse a toda modificación de la obra y a su destrucción
- Derecho de identificarse como su creador
- Derecho de modificar la obra o
- Derecho de retirarla del público después de su publicación”.¹³

La segunda perspectiva, apunta a un fin económico, pues “el autor tiene el derecho de obtener emolumentos de la explotación de su obra, sea que la administre por sí, sea que encomiende a otro su gestión, las facultades que comprende son el derecho de publicar y el derecho de reproducción.”¹⁴

1.4 La Propiedad Industrial

1.4.1 Objeto de estudio de la propiedad industrial

“La Propiedad Industrial tiene como sustento las creaciones de tipo técnico, tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto o un proceso de fabricación y los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado”.¹⁵

La Propiedad Industrial está constituida por “las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva, ya de un signo distintivo”.¹⁶

El objeto de estudio de la Propiedad Industrial se ordena según sus fines, en dos clases:

¹³ GRUNEBaum- Ballin. Citado en *Ibid.*, pág. 97.

¹⁴ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 99.

¹⁵ SERRANO MIGALLON, F., *ob. cit.*, pág. 35.

¹⁶ LADAS, Stephen. *The International Protection of Industrial Property*, Cambridge, 1980, citado por RANGEL MÉDINA, en *ob. cit.*, pág. 102.

- A. Creaciones nuevas y
- B. Signos distintivos.

1.4.2 Creaciones Nuevas

El derecho que tutela las creaciones nuevas, se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales temporales, con los cuales se acredita que la Ley acuerda en beneficio del inventor, durante un plazo limitado el *derecho exclusivo*, de empleo o explotación del invento protegido.¹⁷ “Este derecho asegura a su titular la conquista de la clientela, puesto que nadie podrá reproducir la obra creada sin su consentimiento.”¹⁸

Conforman este primer grupo de la Propiedad Industrial:

- Las patentes de invención
- Los modelos de utilidad
- Los modelos industriales y
- Los dibujos y diseños industriales.

1.4.3 Los Signos distintivos

La finalidad de los *signos distintivos* es proteger la actividad del empresario en contra de la competencia desleal. A diferencia de las invenciones, los modelos de utilidad o los dibujos industriales, los signos distintivos no son creaciones de la naturaleza, por lo que “los derechos exclusivos de reproducción de los signos distintivos son menos completos, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio de explotación, sino que reservan a su productor el *uso exclusivo* de una marca o de su nombre comercial, etc.”¹⁹

Los signos distintivos que constituyen la Propiedad Industrial son:

- Las marcas
- El nombre comercial
- El aviso comercial
- Las indicaciones de origen

¹⁷ RANGEL MEDINA D., *ob. cit.*, pág. 102.

¹⁸ LADAS, Stephen. *The International Protection of Industrial Property*. Cambridge; 1980, citado por RANGEL MÉDINA, en *ob. cit.*, pág. 102.

¹⁹ LADAS, Stephen. *Id.*, pág.103.

1.4.4 Tratamiento legal de la Propiedad Industrial

En el mes de diciembre de 1990 se publicó en el Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la iniciativa de ley que, habiendo sido enviada por la Cámara de Diputados, se adoptaría más tarde como la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) cuyo objetivo era “Sentar bases firmes para lograr el desarrollo económico de México en el nuevo contexto de la economía mundial”,²⁰ Esta ley trataba de poner en práctica los objetivos de la administración presidencial de 1989-1994, en la cual el desarrollo tecnológico, como lo es para la administración actual, constituía un elemento esencial para el desarrollo de las empresas y en consecuencia para el fortalecimiento de la economía interna. Dos son las partes más importantes de la nueva ley: por un lado el gran impulso que se busca dar a las invenciones y por otro las modificaciones a las instituciones protectoras de la propiedad industrial.

El 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Cambió el título de la ley y se simplificó para que quedará como Ley de la Propiedad Industrial. Aunque fueron varias las modificaciones, la reforma pretendió diseñar un sistema más eficiente y acorde a las tendencias internacionales del momento, el objetivo de la ley se puede sintetizar en 5 puntos:

- Perfeccionar el sistema de Propiedad Industrial a través de la adopción de medidas de simplificación administrativa, que permita a la autoridad indicada, el resolver con mayor celeridad la tramitación y otorgamiento de derechos en esta materia.
- Consolidar la infraestructura administrativa para la administración de los derechos de propiedad industrial otorgando al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial facultades de autoridad en esta materia.
- Otorgar mayor protección a la Propiedad Industrial, facultando a la autoridad para emitir

²⁰ *Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos*, jueves 6 de diciembre de 1990, Año III; Primer Periodo Ordinario, LVI Legislatura. núm. 13-2.

órdenes que se dirijan al presunto infractor de un Derecho de Propiedad Industrial, con el fin de evitar que se causen daños a su titular o a la adecuada reparación de los mismos, una vez que éstos se han producido.

- Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación a los Derechos de Propiedad Industrial, estableciendo una sanción económica cuando se ha infringido por primera vez, y en el caso de reincidencia imponer además de una sanción económica una sanción penal, exigiéndose en ambos casos la reparación del daño.
- Finalmente, la armonización de la ley con los tratados internacionales de los cuales México forma parte.

1.5 Fundamento constitucional de la Propiedad Inmaterial.

Dentro del régimen de facultades expresas que se desprenden del artículo 124 Constitucional, La Ley de Propiedad Industrial, tiene su fundamento en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio²¹.

La fracción XXIX F del artículo 73, otorga al Poder Legislativo Federal la atribución de “expedir leyes tendientes a la promoción de la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

La Propiedad Intelectual fundamenta su existencia en el artículo 89 Constitucional fracción XV la que señala como facultad y obligación del Presidente de la República, “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

Según el primer párrafo del artículo 28 constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de Propiedad Industrial, exceptuando entre otros, a los “privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

²¹ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.* pág. 131

1.6 Protección constitucional de los signos distintivos

En virtud de que son distintas las materias relativas a Derechos de Autor y Derechos de Propiedad Industrial los cuales tienen por objeto las creaciones nuevas y los *signos distintivos*, los artículos 28 y 89 de la Constitución no pueden considerarse como la base que justifique constitucionalmente la existencia y el reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial sobre los *signos distintivos*.

Existe una identidad o similitud entre los Derechos de Autor y los Derechos sobre la Propiedad Industrial sobre las invenciones, tanto desde el punto de vista del sujeto de esos derechos, como atendiendo al reconocimiento que hace el Estado de los mismos, identidad o similitud que no existe para los *signos distintivos* ya que como lo establece la Exposición de Emotivos de la Ley de Propiedad Industrial, “en el caso de los *signos distintivos* no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, ya que estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones, por lo que debe concluirse que la exclusividad del uso de los *signos distintivos* no constituye ninguno de los monopolios permitidos por los artículos 28 y 89 de la Constitución.”²²

Los derechos y prerrogativas sobre los *signos distintivos* forman parte de la Propiedad Industrial, lo cual quiere decir que los derechos exclusivos que se otorgan a través de los signos distintivos “confieren y reconocen a los propietarios y usuarios de los mismos derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo propiedad”²³.

La propiedad en su más amplia expresión, y en sentido genérico, que comprende todos los bienes que entran en el patrimonio, inclusive la Propiedad Industrial relativa a los *signos distintivos* y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que establece “que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho” como en el artículo 16 de la Constitución, según el cual nadie puede ser molestado

²² RANGEL, MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 134.

²³ *Idem.*

en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Esto quiere decir que el uso goce y disfrute de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya sea en cosas, acciones o derechos están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad por artículo 14 constitucional.

Por otra parte, la libertad de que cada quién se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, está garantizada por el artículo 5º constitucional, el cual además establece que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, garantizando con esto la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo.

Por lo tanto, “los derechos relativos a la Propiedad Industrial sobre los signos distintivos, están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 5º, 14 y 16.”²⁴

Por último según el artículo 133 constitucional “ Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de la Unión”. “Desde 1903 México se adhirió a la “Convención de París para la protección de la propiedad industrial” y como signatario de dicho convenio, nuestro país está obligado a la protección de los signos distintivos. Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado impone en sus artículos 6º, 6º bis, 7º, 7ºbis, 9º, 10, 10 bis, 10 ter y 12. El Congreso Federal ha dictado la Ley de la Propiedad Industrial que en su título cuarto comprende lo relativo a los signos distintivos.”²⁵

²⁴ RANGEL , MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 134.

²⁵ *Ibid.*, 135.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS SIGNOS DISTINTIVOS

2.1 La doctrina mexicana en materia de marcas.

México es un país de Derecho escrito, esto quiere decir que existe una primacía del proceso legislativo sobre las demás fuentes del Derecho; La doctrina, entendida ésta como el conjunto de opiniones que los autores consagran en sus obras literarias, no reviste el carácter obligatorio de una fuente formal del Derecho a la que los jueces deben de sujetarse al momento de formular y emitir un fallo, sin embargo, consideramos necesario hacer referencia en este apartado a las múltiples opiniones que hacen los autores en sus obras al interpretar la Ley, ya que de estas “opiniones se dan a conocer verdades jurídicas de indiscutible validez, principios y verdades establecidos por el Derecho marcario.”²⁶

Nuestra intención es analizar algunos de los estudios realizados por David Rangel Medina respecto a los atributos esenciales y de validez de las marcas, ya que las consideraciones doctrinales que hace el citado autor están contenidas en la Ley de Propiedad Industrial. El entender bajo qué principios se otorga o se niega protección a la marca, el signo distintivo por excelencia, nos permitirá ubicar a la Imagen Comercial como otro signo de diferenciación susceptible de ser tomado en cuenta por el Legislador para incluirlo en la Ley de Propiedad Industrial.

2.2 Función que cumple la marca en materia de Propiedad Industrial

La marca tiene diversas funciones: función de distinción, función de protección y función de indicación de procedencia entre otras. La función o funciones que se le atribuyan a la marca, darán la pauta para identificar cuáles son los elementos o atributos esenciales que la misma debe de reunir para lograr su fin.

²⁶ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 143.

- A Función de distinción: la marca sirve para distinguir productos y servicios de otros de su mismo género. La función de distinción es el resultado de la naturaleza de la propia marca, la Ley de Propiedad Industrial reconoce la función diferenciadora cuando se refiere en el Artículo 89, que pueden constituir una marca las denominaciones, o figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- B Función de protección: desde el punto de vista del titular de la marca, la marca sirve para proteger a los empresarios y comerciantes de que otros se aprovechen de sus esfuerzos económicos aplicados para la promoción de sus productos o servicios, desde el punto de vista de los consumidores, la marca sirve para que los consumidores puedan hacer uso al derecho de elegir y así acceder a bienes y servicios de la mejor calidad. Es importante hacer notar en este punto que en la economía actual la marca también tiene la función de proteger a la innovación, el cumplimiento de esta función ha sido protegida por las modernas legislaciones que han reconocido que el valor de los intangibles en este caso de la innovación tecnológica se incorpora con mayor frecuencia al valor de la marca.
- C Función de indicación de procedencia. La marca se emplea básicamente para indicarle al comprador la procedencia de los productos o servicios que adquiere.

La función de señalar la procedencia de las mercancías está condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la marca²⁷

Una vez indicadas las funciones más importantes de la marca, haremos referencia a las características o atributos que la marca debe reunir para ser considerada como signo distintivo de productos y servicios, como signo indicador de la procedencia de los mismos y en consecuencia merecedor de la protección legal.

2.3 Atributos de las marcas en la Doctrina Mexicana

Los atributos de la marca están divididos por la doctrina en dos grupos o categorías, la

²⁷ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.* pág. 173.

primera de ellas, son los atributos esenciales o de validez, el nombre con el que se les designa corresponde al hecho de que deben de estar presentes en el *signo* para que éste, sea considerado como marca, además se consideran esenciales porque son determinantes para su protección, a esta primera categoría pertenecen: a) el carácter distintivo, b) la especialidad, c) la novedad, d) la licitud, y e) la veracidad del signo. La segunda categoría se refiere a los atributos accidentales o de forma, se encuentran dentro de ella: f) el carácter facultativo, g) lo innecesario de la adherencia, h) la apariencia y el carácter individual del signo.

2.4 Atributos esenciales o de validez

2.4.1 Carácter Distintivo de la marca.

Para que una persona pueda adquirir el derecho exclusivo de uso de una marca deberá de satisfacer ciertos requisitos que la Ley de Propiedad Industrial señala, entre los cuales se encuentra “que la marca que se pretenda registrar no se confunda con otra anteriormente registrada.”²⁸ La misma ley precisa en el Artículo 88, que “se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.” Ambas disposiciones realzan el carácter inmanente a la naturaleza de la marca, este carácter es la *distintibilidad*. “Toda marca debe de tener una capacidad diferenciadora ya que gracias a ella no solo se tutela la propiedad privada, sino también el derecho de elección de los consumidores en un mercado de libre competencia”²⁹.

La Jurisprudencia francesa, considera que un signo es distintivo, cuando no está consuetudinario por un concepto genérico o descriptivo de la naturaleza, del propósito o de las cualidades del objeto al cual se aplica. Rangel Medina establece que “el signo marcario debe de ser distintivo, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar”³⁰ y no descriptivo. (La marca es descriptiva cuando analizada en su conjunto, resulta ser indicativa de las características propias del producto o servicio a distinguir). Rodríguez y Rodríguez establece respecto a la marca, que para que sea *distintiva*, “la marca

²⁸ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 188.

²⁹ EZAINE RAMIREZ, A. *ob. cit.*, pág. 4.

³⁰ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 185.

precisa reunir el doble requisito de novedad y de la especialidad ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es en definitiva, la esencia de la marca,³¹ Rangel Medina establece al efecto “la marca __dice T.Brawn__ debe de ser distintiva en sí, abstracción hecha de otra, es decir, que debe de revestir el carácter de originalidad suficiente para el papel que le esta asignado por la ley y la marca debe de ser distintiva objetivamente, para evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes”³²

La originalidad aparece “como una exigencia para que el signo distintivo no esté construido con tal simplicidad, que no logre llamar la atención de los consumidores.”³³

Como podemos ver, en relación a las citas anteriormente referidas, la doctrina mexicana explica la *distinción*, a través de dos principios que son estudiados siempre en relación a las marcas: la *especialidad* y la *novedad*, estos dos principios esencialmente rigen la capacidad o eficacia distintiva de la marca.

2.4.2. Principios que permiten conocer la eficacia distintiva de la marca.

Antes de entrar al estudio de los principios sobre la especialidad y la novedad que rigen la capacidad distintiva de la marca, no referiremos a aquellas reglas de carácter general que tienen como fin determinar la existencia o ausencia de la condición *distintiva* en la marca. Las Cortes Norteamericanas han dictado una serie de condiciones bajo las cuales se puede apreciar el carácter *distintivo* de los signos marcarios, estas condiciones serán analizadas en el Capítulo referente a la Imagen Comercial, por el momento como a continuación se menciona solo haremos referencia a aquellos principios que la jurisprudencia y la legislación mexicana han definido como *reveladores* del carácter *distintivo* de la marca.

- a) Una marca difiere de la otra cuando al realizar un examen ordinario y común sobre la misma, no se genera ningún tipo de confusión.
- b) Si se trata de productos que van dirigidos a un sector especializado de consumidores, la más pequeña diferencia en la marca servirá para impedir su

³¹ RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín., *Derecho Mercantil*. México, Porrúa, 1960, pág. 427.

³² BRAU, Thomas. *Precis des Marques de fabrique et de Commerce*. Bruxelles, 1936, pág. 20 y 21. Citado por RANGEL MEDINA, en *ob. cit.*, pág. 186.

³³ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.*, pág. 193.

confusión con otra, pues se presume que los consumidores del producto al cual se aplican, han realizado un análisis minucioso del producto que se pretende adquirir. En cambio si se trata de un producto que va dirigido al público general, las diferencias de las marcas deben de ser más acentuadas con el fin de evitar una confusión.

- c) La marca puede componerse de elementos que vistos de forma individual resultan ser genéricos o del dominio público, pero si son analizados en su conjunto, presentan un carácter original que imprimen *distintibilidad* suficiente para evitar confusiones con otros.
- d) La mayoría de las reglas que norman el criterio del juzgador para determinar la imitación de las marcas, también se deben de aplicar para determinar la *distintibilidad* de la marca.

2.4.3 Novedad del signo marcario

Una vez identificados los principios que revelan la existencia de la condición distintiva de la marca, analizaremos a través de los principios de novedad y especialidad la eficacia del carácter distintivo.

Para que la marca sea *distintiva* requiere del atributo de la *novedad*.

“un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido, sino porque se requiera que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o solicitados anteriormente”³⁴

La “Novedad” de un signo distintivo, consiste básicamente en que sea “diverso de otros signos usados para distinguir el mismo género de productos o servicios”³⁵. La novedad para los signos distintivos establece Rangel Medina es de aplicación, haciendo alusión a la marca, menciona “que no es necesario que sea nueva por sí misma, basta que lo sea en su aplicación, es decir que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de

³⁴ EZAINE RAMIREZ, A., *ob. cit.*, pág. 5.

³⁵ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. México, Porrúa, 1972, pág. 171.

otra industria empresa o establecimiento.”³⁶

La finalidad de exigir la novedad en el uso de los signos distintivos como lo indica Rangel Medina, es para evitar que se proteja un signo utilizado como distintivo que “se encuentra en el dominio público y por tanto carece de utilidad, o que pertenece a su competidor y entonces su adopción sería un acto de usurpación”.

“El principio de novedad está fuertemente ligado al carácter especial de los signos distintivos, pues si bien es cierto que la novedad es un requisito esencial para los mismos, no es un requisito esencial para su validez, que “haya sido creado por la fantasía”, si no que puede, estar aplicado a ciertos productos o servicios, pero puede ser adoptado para cosas del todo diversas a esto. Así lo establece la ley de Propiedad Industrial al adoptar una clasificación de productos y servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.”³⁷

Respecto a la Imagen Comercial, las Cortes Norteamericanas no se refieren a la *novedad* como un atributo de la Imagen Comercial que generará *distintibilidad*, sin embargo esto no quiere decir que no la consideren o presuman su inexistencia, sino al contrario, las Cortes norteamericanas han realizado varios estudios para determinar cuándo una marca es distintiva, y de su estudio ha resultado que la *novedad* es un requisito para que exista.

2.4.4 Especialidad, condición esencial para la validez de la marca.

La Ley de Propiedad Industrial establece que puede constituir una marca cualquier medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplique, de los de su misma especie o clase. Con esta disposición el legislador coloca a la *especialidad* “como una condición propia de un signo para que este sea tomado como marca”³⁸

La palabra *especialidad* aplicada a los signos distintivos tiene varias acepciones,

³⁶ RANGEL MEDINA, D., *ob. cit.* pág. 194.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Id. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, UNAM, 1992, pág. 56.

Rangel Medina menciona algunos de los significados que se le asignan al concepto de *especialidad* cuando este se emplea como atributo de la marca:

A. La *especialidad* significa que el signo sea *distinguible e identificable* entre otros:

“En tanto que la marca debe de ser el signo individualizador de las mercancías, es menester que sea distinta de otra marca, que sea especial, lo que significa _ dice Pulliet_ que “su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente.”³⁹ Este concepto ha sido adoptado por la ley de Propiedad Industrial que se refiere a la *especialidad* como la condición propia de un signo para que sea considerado como marca. Pues establece que puede constituir una marca, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características “especiales” distinguir los objetos a los que se aplique o trate de aplicarse de su misma especie o clase.

B. La *especialidad* en el caso de las marcas, es condición *sine quan non* para que ésta cumpla con la misión de “determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y estipulando su origen y procedencia”⁴⁰.

C. La *especialidad* quiere decir, que “la marca no debe de constituir en un *signo* una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores”⁴¹

D. Desde otro punto de vista, Rangel Medina citando a Pouillet indica que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. Es por eso que la marca se protege en función con los productos y servicios a los cuales se aplica. (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, artículo 59 de la LPI).

En virtud del atributo de *especialidad* que es exigido para que un signo distintivo sea considerado como marca, concluimos que pueden coexistir marcas iguales o parecidas en

³⁹ Id. *Tratado de Derecho Marcario*, México; Libros de México; 1960. pág. 190.

⁴⁰ MAGALHAES, Descartes. *Marcas de Industria e de Comercio*. Sao Paulo; Livraria Zenith, pág. 56. Citado por RANGEL MEDINA, en *ob. cit.*, pág. 190.

productos o servicios claramente distintos, sin embargo, existe una excepción que se aplica a las *marcas notoriamente conocidas*, y otra excepción que se deduce implícitamente de la anterior que son las *marcas de renombre* y que a continuación se menciona su significado.

La *marca notoria*, es aquella que goza de amplia difusión y prestigio entre los consumidores del sector comercial en el que se encuentran los productos que distingue.

Los titulares de este tipo de marcas, si son *notorias* aunque no estén registradas, pueden impedir que otros registren la marca para productos iguales o similares. (por ejemplo la marca *Prince*, entre los compradores de raquetas de tenis.)

Las *marcas de renombre*, son aquellas que gozan de amplia difusión y prestigio en el público consumidor en general, aunque no pertenezcan al mercado en que se encuentran los productos que distinguen. (por ejemplo las marcas Coca-Cola, Marlboro, Nike, etc.)

Los titulares de este tipo de marcas, pueden además del privilegio comentado para las marcas notorias, impedir que otros obtengan la marca para productos diferentes, es decir constituyen una excepción a la regla de la especialidad.

2.4.5 Licitud un atributo de la marca que tiende a la protección intrínseca del signo.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general en virtud del cual, el derecho al uso, ha de ser compatible con el derecho a los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre un mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente⁴²

La licitud de la marca atiende y se representa los derechos de terceros adquiridos con anterioridad (inclusive su uso previo y de buena fe).

2.4.6 Veracidad de la marca.

⁴¹ *Idem*.

⁴² RAMELA, Agustín. "Tratado de la Propiedad Industrial". *Traducción de la Revista General de legislación y Jurisprudencia*. Madrid, 1913, tomo segundo, núm 419., pág. 29. Citado por RANGEL MÉDINA, en *ob. cit.*, pág. 197.

A cualquier signo se le podrá dar el carácter de marca, siempre que no contenga indicaciones que induzcan al público al error o al engaño respecto a las características y cualidades del producto que va a indetificar.

2.5 Excepciones al atributo de especialidad

2.5.1 Marcas notorias o notoriamente conocidas.

Las marcas notorias, las notoriamente conocidas o de renombre poseen tan vasta reputación, que incluso si no se encuentran registradas, ni se utilizan en el país, son evidentemente reconocidas por el público consumidor. Según el artículo 90, XV de LPI. la determinación sobre sí una marca debe de considerarse notoriamente conocida en relación con los productos o servicios a los cuales se aplica, es establecida por el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial (IMPPi). Es claro conforme al citado artículo, que esta determinación no debe de hacerse de forma arbitraria y sugestivamente por parte de la autoridad, pues se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, de acuerdo a lo que establece Horacio Rangel Medina:

“Cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos y servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.” “La excepción del requisito de especialidad es adoptada en dicho artículo pues la autoridad puede objetar el registro de una marca no solo cuando “los mismos o similares productos estén involucrados, sino también cuando “sean susceptibles de crear confusión en forma tal que puedan inducir al público al error”⁴³

Al respecto continua diciendo Rangel Ortiz que, “el factor decisivo para determinar si el uso no autorizado de una marca “notoriamente conocida” puede crear confusión deberá ser

⁴³ RANGEL ORTIZ, Horacio. *La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Inveniones y Marcas*, México; El Foro, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I. Num 2, 1998. pág. 86.

la impresión general que cause sobre el consumidor medio de cada época y lugar”.⁴⁴

El que una marca sea “notoriamente conocida” dependa de “el conocimiento” que los consumidores tienen de una marca, no se limita materialmente al conocimiento sobre el nombre de la marca, sino además incluye información sobre la cualidades características y uso de los productos que la llevan. “La notoriedad es lo que permite a una marca permanecer en el vocabulario de los consumidores”⁴⁵

Como podemos ver la *notoriedad de una marca*, permite exceptuarle del requisito de especialidad, “ la marca es especial en el sentido de que solo aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, sin embargo en la marca notoria la protección que recibe no se basa principalmente en su capacidad intrínseca de distinguirse sino la medida en que se distingue efectivamente.”⁴⁶ Y esto depende de muchos factores, tales como el tiempo que lleve utilizándose o su asociación con determinado producto o servicio de calidad reconocida.

La Ley de Propiedad Industrial protege las marcas notoriamente conocidas (Art. 90 Frac. XV) y no hace distinción con las marcas famosas o de alto renombre. La Ley establece que no podrán ser registradas por personas distintas a su legítimo propietario. Haciendo destacar que la restricción no solo opera con relación a los productos que usualmente dicha marca distingue, sino que se extiende la imposibilidad de registro sobre cualquier otro producto o servicio.⁴⁷

2.5.2 La marca notoria en el Tratado de Libre Comercio

El Artículo 1708 apartado 6 del tratado de libre comercio de América del Norte establece respecto a las marcas notorias lo siguiente:

“Artículo 1708 (6). El artículo 6 bis del Convenio de París, se aplicará con

⁴⁴ RANGEL ORTIZ, H., *ob. cit.*, pág. 88.

⁴⁵ MEDINA RANGEL, David. “La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana”. *Revista Mexicana de Justicia*; México, Oct-Dic-1984. Núm 84. Vol.2

⁴⁶ MICHAUS ROMERO, Martín. *Análisis relativo a las Reformas y Adiciones Respecto de la Legislación, de Propiedad Industrial en materia de Marcas*. El Foro, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I, núm 2, 1998, pág. 39.

⁴⁷ ZORRILLA Pedro., *Apuntes de Derecho*, Universidad Panamericana, 1998

las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquél conocimiento en el territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

En el apartado seis del artículo 1708 del TLC, se incorporan algunas consideraciones jurisprudenciales y doctrinales de las cuales veníamos hablando y que no aparecen en el texto del artículo 6 bis del Convenio de París, como son:

- La extensión de la protección a las marcas del servicio
- El conocimiento de la marca en el sector correspondiente
- La promoción de la marca como factor de la notoriedad.

A diferencia del texto de la Decisión 344, el TLC nada dice respecto de la extensión de la protección en situaciones que involucren productos o servicios distintos, sin embargo, el apartado 14 del referido artículo podría servir de apoyo para extender la protección de las marcas notorias a situaciones que involucren productos o servicios distintos ya que establece que “las partes negarán el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos, o que induzcan al error...”

2.5.3 Consideraciones finales en torno a la institución de la notoriedad.

Hemos hecho un breve estudio de la reglamentación de la marca notoria con el fin de sentar las bases que nos permitirán establecer que el *significado secundario* que analizaremos en el capítulo referente a la Imagen Comercial, tiene relación con la notoriedad, pues el hecho de que los consumidores identifiquen al productor más que al producto en sí, es una fuente de derechos y por ende merece protección, ambas figuras se basan en los mismos elementos para llegar a determinar cuándo un signo distintivo es notorio o ha adquirido un significado

secundario, siendo estos elementos principalmente el transcurso del tiempo y el uso del signo distintivo, el conocimiento que tenga el consumidor del mismo, así como la intensidad de su publicidad y difusión; sin embargo, a pesar de que estos elementos están definidos, el estudio de las diferentes reglamentaciones, y fallos emitidos por tribunales tanto nacionales como norteamericanos nos permiten concluir que ambas instituciones están en pleno desarrollo, lo que beneficia considerablemente al campo del Derecho, pues el Convenio de París ha dejado de ser la única fuente en el Derecho Internacional que se ocupaba de ese tema. Actualmente es necesario consultar no sólo convenios o tratados sino también todas aquellas resoluciones judiciales que nos permitan precisar, tal como lo establece el maestro Horacio Rangel Ortiz, si un signo es o no merecedor de la protección privilegiada que los congresistas de la Haya acordaron dispensar a las marcas notoriamente conocidas.

CAPÍTULO III

LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

3.1. El objeto de la Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial tiene como objeto según lo establecido el Artículo 2do.

- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos.
- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales, y
- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada y establecer sanciones y penas respecto a ellos.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial corresponde al Ejecutivo Federal su aplicación por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ley de Propiedad Industrial se encuentra estructurada de la siguiente manera:

- Disposiciones generales
- Las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales
- Los secretos industriales
- Las marcas y de los avisos y nombres comerciales
- La denominación de origen
- Los procedimientos administrativos

- La inspección, las infracciones, las sanciones administrativas y
- Los delitos.

3.2 Los signos distintivos en la Ley de Propiedad Industrial

Los *signos distintivos* dentro de la estructura de la Ley de Propiedad Industrial son una de las modalidades a través de las cuales se protege la Propiedad Industrial en México. Uno de los objetivos de dicha ley, es precisamente el proteger a la Propiedad Industrial mediante el otorgamiento de títulos que concedan un derecho exclusivo a la utilización de determinada *identificación* de un producto o un servicio, generalmente los *signos distintivos* o de *identificación*, constituyen indicaciones comerciales formadas por símbolos, logotipos, palabras o combinaciones de los mismos, que el comerciante adopta para distinguir e identificar sus productos.

Los signos distintivos materia de estudio de la Propiedad Industrial forman parte del conjunto jurídico mexicano y una de las características fundamentales del Derecho es su evolución ya que la norma jurídica se encuentra en constante evolución, constante al igual que la sociedad. El Derecho para poder aplicarse necesita de esa evolución de ese cambio que lo hace adaptarse a los hechos sociales que ocurren en un momento histórico.⁴⁸

Pero ¿qué pasa cuando el Derecho deja de evolucionar y es insuficiente para otorgar protección a las innovaciones de la tecnología que aplicadas en el diseño y en la mercadotecnia, se integran para dar vida a nuevos conceptos de *indicaciones comerciales*?. El resultado es una situación de inquietud y descontento, desaliento al inversionista y perjuicio al empresario.

El presente capítulo tiene como fin a hacer un análisis sobre los *signos distintivos* de productos y servicios que reconoce la ley de Propiedad Industrial y la forma en que la misma Ley les otorga protección. La intención de identificar hasta dónde, un empresario puede recibir protección legal a la innovación de la tecnología y del diseño empleada en la identificación de

productos y servicios. Para lograr este fin comenzaremos por los aspectos generales del de cada una de las insignias de diferenciación comercial reguladas por la ley de Propiedad Industrial; el sistema de registro marcario, y finalmente los atributos de validez que rigen a los signos distintivos en materia de Propiedad Industrial.

3.3 La marca

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. La marca es cualquier signo visible o cualquier combinación de signos, que sirve para distinguir un producto o servicio de otros de su misma clase o especie. La marca puede estar formada por una palabra, una figura, una forma tridimensional, un nombre propio de una persona, o cualquier combinación de los anteriores.

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar la marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad.

Pueden constituir una marca, según lo que establece el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial los siguientes signos, que reúnan los requisitos y atributos esenciales que la misma Ley de Propiedad Industrial señala:

- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase en el mercado.
- Las formas tridimensionales;
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, salvo las prohibiciones del Artículo 90 Ley de Propiedad Industrial, y
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

⁴⁸ HINOJOSA C., José. “Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, en materia de Marcas”, México, *El Foro*, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I. núm 2, 1998,

3.3.1 Principio de especialidad que rige a las marcas.

La doctrina ha delimitado las funciones de la marca con el objetivo de que ésta cumpla su cometido, identificar los productos y servicios y orientar al consumidor en la adquisición de los mismos, confiando en la calidad que respalda la marca. La ley de Propiedad Industrial ha adoptado ciertas consideraciones doctrinales en base a las cuales otorga protección a las marcas. En virtud del principio de especialidad que rige a las marcas, éstas se registrarán en relación con los productos o servicios a los que se apliquen, de acuerdo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Artículo. 93 de LPI y artículo. 59 del RLPI.

El principio de especialidad se basa en que el signo marcario que se adopte como marca sea capaz de identificar los productos o servicios a los cuales se va a plicar, pero a la vez, este principio limita la libertad de elección del signo, ya que la ley prohíbe de modo expreso aquellos signos o características que no pueden ser adoptados como marcas. El artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial establece de forma limitativa los elementos o características, que están prohibidos para ser registrados como marca.

El artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial establece restricciones sobre lo que puede constituir una marca, basándose principalmente en que ciertos signos no pueden ser registrables, porque carecen de los requisitos esenciales o de existencia (principio de distintibilidad) o porque resultan ser signos engañosos.

3.3.2 Vigencia del registro de marca.

El registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y será renovable por periodos de la misma duración dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o bien, dentro del plazo de prórroga (dentro de los 6 meses siguientes a su vencimiento).

3.3.3 Uso de las marcas:

La Ley de Propiedad Industrial establece que las marcas deberán usarse tal y como fueron registradas o con sus modificaciones, que no alteren su carácter distintivo, y ostentarán la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo, “®” y sólo en los productos o servicios para los cuales la marca se encuentre registrada. (Art. 131 LPI)

3.3.4 Tipos de marcas.

Según el contenido de los caracteres accidentales que conforman las marcas, de los cuales depende la posibilidad de que la marca pueda ser registrada, las marcas se clasifican de la siguiente forma:

A. Atendiendo a su forma de manifestarse en el exterior

- A.1. **Marca nominativa:** Son las marcas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberán de ser lo suficientemente distintivas para diferenciarlos de aquellos de su misma especie. El objeto de protección al registrar una marca nominativa es el sonido de la palabra, independientemente de cómo se escriba o el diseño que tenga.
- A.2. **Marca figurativa o innominada:** Su peculiaridad consiste en ser cualquier elemento figurativo (símbolo, diseño, dibujo o logotipo) que sea distintivo y se represente gráficamente. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Lo más importante en este tipo de marca son los elementos gráficos.
- A.3. **Marca mixta:** Son marcas que combinan palabras o sus conjuntos con elementos figurativos que muestran a la marca como un sólo elemento distintivo que contiene elementos nominativos y gráficos.
- A.4. **Marca tridimensional:** También llamadas plástica o de envase, se constituyen por un cuerpo por medio del cual el público consumidor puede distinguir el origen de producto mediante su presentación o envoltura. Para su registro se presenta la

fotografía del cuerpo. La marca tridimensional es un signo marcario cuando constituye un medio de distinción frente al público consumidor y presenta características de originalidad. Están exceptuadas del registro las formas tridimensionales animadas o cambiantes.

B. Atendiendo a la función de la marca:

B.1 Marcas de fábrica: El elemento que se toma en cuenta para clasificarla como industrial es la calidad del sujeto que usa el signo distintivo.

La marca industrial es el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fabrica o taller que los elaboró.⁴⁹

B.2 Marcas comerciales: es el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.⁵⁰

C. Atendiendo a la naturaleza de lo que amparan

C.1. Marcas de productos: es cualquier signo visible que permite identificar un *producto* y su origen de otros de su misma especie y calidad que son fabricados o vendido por otros

C.2. Marcas de servicio: Son las mismas que las marcas de productos, excepto que éstas distinguen *servicios* en lugar de productos. Por tanto la marca de servicios es cualquier signo visible que permite identificar un *servicio* y su origen de otros de su misma especie y calidad que son prestados o vendidos por otros.

⁴⁹ RANGEL MEDINA, D. , *ob. cit.*, pág. 246.

⁵⁰ POULLET, Eugene. *Traite Pratique des Marques de fabrique et de Commerce*, Paris, 1898, pág., 3, citado por RANGEL MEDINA, en *ob. cit.*, pág. 247.

3.4 El nombre comercial

El nombre comercial es un título que concede el *derecho exclusivo* a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa. El nombre comercial es cualquier denominación que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela a efectiva. El nombre comercial debe de contener elementos que distingan a la persona física o moral en el ejercicio de su actividad empresarial.

Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los registros comerciales.

El nombre comercial y su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela de la empresa o establecimiento al que se aplique el mismo y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional. Artículo 115 de la Ley de Propiedad Industrial

Quien este usando el nombre comercial podrá solicitar a Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la publicación del mismo en la Gaceta Oficial del IMPI, artículo. 107 de la Ley de Propiedad Industrial.

Lo cual producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

3.4.1 Vigencia del registro de nombre comercial.

La vigencia del registro de un nombre comercial es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede renovarse por periodos iguales indefinidamente, con el pago correspondiente de derechos por renovación. Artículo 110 de la Ley de Propiedad Industrial.

El trámite y uso del nombre comercial se regirá salvo disposición expresa en la ley,

por todo lo dispuesto para la regulación de las marcas. Artículo 112 de la Ley de Propiedad Industrial.

3.5 Los avisos comerciales.

Un aviso comercial consiste en aquella frase u oración para anunciar un producto o servicio, un establecimiento comercial, industrial, o de servicios que sirve para que el público consumidor los distinga fácilmente. El aviso comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de una determinada identificación de un establecimiento comercial en un determinado ámbito territorial. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante registro (no por publicación) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, estos deberán de especificarse en la solicitud de registro.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean estos de la naturaleza que fueren, se considera comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación internacional.

El registro del aviso comercial no ampara productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación que identifique. Artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial.

3.5.1 Vigencia del registro del aviso comercial.

El registro del aviso comercial tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y será renovable por periodos de la misma duración.

Artículo. 103 de la Ley de Propiedad Industrial

Él tramite y uso del nombre comercial se regirá salvo disposición expresa en la ley, por lo dispuesto para regular a las marcas. Artículo 104 de la Ley de Propiedad Industrial

3.6 La denominación de origen.

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

La denominación de origen (propiamente dicha), no sólo indica la procedencia, sino el vínculo que da la calidad y características del producto provenientes de medio geográfico.

3.6.1 Titularidad de la denominación de origen.

El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen y sólo podrá utilizar ésta mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 167 de la Ley de Propiedad Industrial.

3.6.2 Vigencia de la denominación de origen:

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen durará diez años, contados a partir de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos iguales.

3.7 Protección de la marca

La marca es aplicable para aquellos productos o servicios que un individuo o empresa desea comercializar, lo que permite distinguirlos en el mercado de sus competidores y proteger legalmente a la marca ante la copia o imitación que existiese sin su autorización. El *Derecho exclusivo* para usar una marca en un territorio determinado, se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual recomienda el registro de una marca para tres objetivos fundamentales:

- A) Proteger a los empresarios o comerciantes de que terceros se aprovechen del prestigio de sus productos o servicios y de los esfuerzos económicos que implica la promoción de los mismos.
- B) Proteger a los consumidores, cuando adquieren un producto de que éste sea el mismo que pretenden y no uno que lo imita.

C) Hacer posible los trámites de registro de la misma marca en el extranjero.

De acuerdo al sistema de protección a la Propiedad Industrial que actualmente rige en nuestro país, la marca se registrará en relación con los productos o servicios determinados, de acuerdo a la clasificación que establezca el Reglamento la Ley de Propiedad Industrial. (Artículo 59 del Reglamento y Artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial). Existen dos excepciones muy importantes esta norma y son: primero las marcas notorias, y segundo las marcas altamente renombradas o marcas de renombre.

Una *marca notoria* es aquella que goza de amplia difusión y prestigio entre los consumidores del sector comercial en el que se encuentran los productos que distingue.⁵¹

Los titulares de este tipo de marcas, si son notorias, aunque no estén registradas, pueden impedir que otros registren las marcas para productos iguales o similares.

Las *marcas de renombre* son aquellas que gozan de amplia difusión y prestigio entre todos los consumidores aunque no pertenezcan al mercado en que se encuentran los productos que distinguen. (por ejemplo Coca-Cola, Marlboro, etc)⁵²

Los titulares de este tipo de marcas pueden además del privilegio del que gozan las *marcas notorias*, impedir que otros obtengan la marca para productos diferentes, es decir constituyen una excepción al principio de especialidad.

Una vez efectuado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezca a la misma clase.

3.7.1 Trámites para presentar la solicitud del registro de marca.

La Ley de Propiedad Industrial señala reglas expresas sobre las condiciones que debe de reunir la solicitud del registro de una marca, su finalidad es determinar “quién puede solicitar el registro, cómo solicitar el registro, los datos que han de aportarse en la solicitud, la

⁵¹ ROMANO, Rubén. *Marcas registradas, Consideraciones Generales*, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, 1984, pág. 34.

⁵² *Idem.*

documentación que debe aportarse a la misma y, desde luego la indicación de la autoridad a quien debe formularse la solicitud.”⁵³

Para el registro de las marcas se debe de presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o las delegaciones de la Secretaría de Economía en todo el país. Una vez que sea recibida la solicitud de registro de marca, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial procederá a realizar un trámite dividido en tres etapas:

1. Examen de forma: el cual consiste en un examen administrativo, que tiene por objeto verificar si se cumplen los requisitos formales que previene la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento
2. Examen de fondo, el cual consiste en verificar si la marca es registrable en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, para lo cual la autoridad realizará un examen de novedad que consiste en “comparar el signo que se presenta a registro, con las marcas ya registradas o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida.”⁵⁴
3. La resolución sobre la expedición del título de marca o la prohibición del registro de marca.

3.7.2 Examen de forma:

Los efectos jurídicos de la registrabilidad de una marca están supeditados al resultado del examen tanto de forma como de fondo que realizará la autoridad administrativa que es en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual recibe la solicitud y verifica que ésta y los documentos exhibidos cumplan con los requisitos formales y reglamentarios que establece la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento:

- Nombre del solicitante, nacionalidad y domicilio.
- Especificación del signo distintivo solicitado

⁵³ RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2da. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pág. 53

⁵⁴ *Ibid.*, pág. 55.

- Indicación de fecha de primer uso
- Indicación de los productos o servicios a los que se aplicará, clasificándolos de acuerdo a la clasificación internacional de productos y servicios según lo que establece el Artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 57 de su reglamento.

Además revisará que se anexen a la solicitud los siguientes documentos:

- Comprobante de pago de los derechos correspondientes por la expedición del título de registro.
- Siete etiquetas del signo distintivo del cual se solicita su registro, no mayores de 10x10 cm. ni menores de 4x4 cm.
- Documento poder con el que se acredite la representación de quien solicite el registro de la marca.

Las solicitudes deberán estar firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de los derechos respectivos; si falta cualquiera de estos dos requisitos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechará la solicitud.

3.7.3 Examen de fondo. (artículo. 122 de la LPI)

Concluido el examen de forma, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial procederá a realizar un examen de fondo de la solicitud, en dicho examen se verificará si la marca es registrable en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, (artículos. 89 y 90 frac. I y XIV referentes a la registrabilidad intrínseca del signo), de acuerdo a lo establecido por el artículo. 90 Frac. XV- XVII de la Ley de Propiedad Industrial, en el examen de fondo se practicará a su vez el examen de novedad del signo marcario. La intención del examen de novedad es determinar que la marca de la cual se esta solicitando el registro, sea novedosa.

Una marca es novedosa, no por el hecho de ser desconocida, sino porque requiere que tenga distintivos que la hagan inconfundible al compararla con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas.⁵⁵

El concepto de novedad es relativo, ya que en productos de una misma clase, no se

requiere que la marca sea nueva por sí misma, sino que se distinga, de las marcas que utilizan sus competidores para identificar los mismos productos.

El examen de forma realizado por la autoridad administrativa pone especial atención en la novedad del signo del cual se solicita su registro, pues las características que lo conforman deben de ser capaces de *distinguir* a la marca de otras para poder obtener el registro. Cualquier impedimento que sea observado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para otorgar el registro de la marca, será notificado al solicitante para que manifieste lo que a su derecho corresponda, en cuyo caso deberá efectuarlo dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, caso contrario se considerará abandonada la solicitud.

Si el solicitante al contestar el oficio expedido por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, modifica o substituye la marca, ésta última será objeto de una nueva solicitud y nuevo pago de la tarifa que corresponda, debiendo de satisfacer los requisitos que ya fueron mencionados, así lo establecen los artículos 113 y 114 de la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. *En el supuesto de que el solicitante modifique o substituya la marca al momento de contestar el oficio del que hablamos se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.* (artículo. 123 Ley de Propiedad Industrial y artículo. 61 del Reglamento.)

3.7.4 Concesión o negación del registro de marca

Concluido el trámite de registro y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial expedirá el título de marca que confiere a su titular, el derecho al uso exclusivo de la misma y el impedimento al uso de la marca por terceros.

Una vez efectuado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezca a la misma clase.

Las resoluciones sobre el registro de marcas y sus renovaciones se publicarán en la

⁵⁵ EZAINE RAMIREZ, Alfonso., *ob. cit.*, pág. 55.

“Gaceta de Invenciones y Marcas”.⁵⁶

En caso de que se niegue el registro se le dará notificación por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos de su resolución. Para la negativa del registro no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, por lo que el medio de impugnación del solicitante ante la negativa del registro es el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

⁵⁶ *La Gaceta* es el órgano de difusión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se edita mensualmente y en ella se hacen publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, así como también de marcas, nombres y avisos comerciales, y denominaciones de origen. Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

CAPÍTULO IV

EL TRADE DRESS

4.1 Presentación

El *Trade Dress* ha sido tema de una gran cantidad de artículos publicados en revistas de la Unión Americana especializadas en Propiedad Industrial, cada día y con mayor frecuencia los empresarios buscan la forma de obtener protección legal para todos aquellos recursos que implementan en sus comercios con el fin de promover sus servicios y productos. México en la búsqueda por ubicar a la empresa como un elemento clave en el desarrollo nacional, se convierte en un ente en busca de respuestas a los retos actuales de la economía, y así es como tenemos que importantes tratadistas ofrecen respuestas a las constantes interrogantes en el mundo de la economía; tal es el caso de Mauricio Jalife Daher que a través de un desplegado publicado el 6 de abril de 1993 en el periódico *El Economista*, hace un planteamiento sencillo del actual concepto del *Trade Dress*, mismo que nos permitimos transcribirlo al pie de la letra a manera de introducción del presente capítulo.

“A través del tiempo, el derecho ha respondido a la necesidad de que los productos, servicios, y establecimientos de un comerciante o prestador de servicios, se distinguan de su competidor y sean identificables para el consumidor, reservando en exclusiva el empleo de los *signos distintivos* como la marca, el *slogan* o el nombre comercial.

De esta manera, el crédito que el comerciante adquiere a través del serio ejercicio del comercio, se preserva al gozar en exclusiva de la facultad de emplear sus signos distintivos, estableciendo un puente de comunicación con el público que ejerce su preferencia al seleccionarlo. La marca es un código de identidad instantáneo, que concentra toda la información relativa al producto o el servicio. Es la memoria del producto.

El consumidor manifiesta su fidelidad a una casa comercial al elegir, de entre todas las marcas concurrentes, aquéllas que por sus atributos responde mejor a sus expectativas.

Este medio de objetivación de valores empresariales que es la marca, es sólo el objeto indirecto de la protección del derecho. En realidad lo que el sistema jurídico protege es la empresa y el público, al permitir que se produzcan los mutuos beneficios de la vinculación “pretensión - prestación”, entre ambos sujetos.

A pesar de que el sistema de proteger a la empresa a través de la cobertura de su marca y demás signos distintivos es la piedra angular de la competencia, nuevas coberturas exclusivas han surgido en el mundo, en respuesta a la evolución propia del comercio.

Especialmente nos referimos al llamado *Trade Dress*, que su traducción literal entendemos como *vestido del negocio*, que se conforma por las características distintivas propias del establecimiento, mismas que le confieren una imagen particular y distintiva.

Elementos tales como la arquitectura y los colores del local, la suma de los diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros, aparadores, iluminación, etc.), vestimenta del personal, entre otros, en su especial combinación, le asignan al establecimiento una identidad propia que se refleja en su imagen.

La sofisticación ha llegado en algunos negocios, al punto de aplicar la mayor parte de los recursos de instalación a lograr una particular *imagen del establecimiento*, que resulte atractiva para el cliente. Pudiéramos decir que ya ningún negocio de atención al público está exento de invertir una buena parte de sus recursos en diseñar su imagen, la que suele ser exitosa en la medida de su originalidad. Esta tendencia antes inadvertida e irrelevante para la protección legal, ha llegado a lograr, en la Unión Americana, reconocimiento como materia de reserva en exclusiva para el establecimiento.⁵⁷

Qué es el *Trade Dress*, los elementos que lo conforman y el tratamiento legal del mismo son objeto del presente capítulo.

⁵⁷ DAHER JALIFE, Mauricio. *La Imagen Comercial*, México; El Foro, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo I. Num 2, 1998. Pág. 50

4.2 Concepto de *Trade Dress*

El concepto de *Trade Dress* ha sido definido por las diferentes resoluciones que las Cortes Norteamericanas han dictado en aquellas demandas en donde el actor pide protección legal, en contra de aquellos actos cometidos en contravención a las disposiciones contenidas en el *Trademark Act de 1946 (Lanham Act)*. El *Trademark Act de 1946* es una ley norteamericana de carácter federal, creada con el fin de proteger a los signos distintivos de la empresa; proteger a personas en contra de la competencia desleal en el comercio fundamentalmente en materia de marcas; prevenir fraudes por el uso de reproducciones, copias o imitaciones de marcas ya registradas, así como para proveer los derechos y los recursos estipulados por los tratados y convenciones internacionales referentes a las marcas, nombres comerciales y competencia desleal entre los Estados Unidos de Norte América y naciones extranjeras.

La definición generalmente aceptada del *Trade Dress*, es aquella que se dio en el año de 1989 en el caso *Blue Bell Bio Medical vs Cin Bad, Inc.*, La Corte Norteamericana definió al *Trade Dress* como “la imagen total y apariencia general de un producto, que puede incluir elementos como tamaño, figura, color, combinaciones de color, textura, gráficos inclusive técnicas particulares de venta”.⁵⁸ (*The trade dress of a product is essentially its total image and overall appearance. It may include features such size, shape, color or color combinations, texture, graphic, or even particular sales techniques*)

Si consideramos que la definición de la palabra Imagen es “la correspondencia de todos los elementos asignados a un objeto.”⁵⁹ Podríamos concluir que *Imagen Comercial* constituye una traducción adecuada al español de la palabra *Trade Dress*, pues el significado de este último, es precisamente el aspecto externo de *algo*.

Tradicionalmente el *Trade Dress* fue utilizado solamente para identificar la apariencia comprimida de un paquete, la envoltura o etiqueta de algún producto; sin embargo, a través del tiempo y sobre todo en los últimos años, especialmente, desde la promulgación del

⁵⁸Blue Bell Bio Medical vs Cin Bad, Inc., 864 F.2d 1253 (5th Cir. 1989)

⁵⁹ *Diccionario Enciclopédico Grijalbo*, Grijalbo, vol. II, 1986, pág. 999.

Lanham Act, su protección jurídica se expandió al grado de incluir no solo el paquete o la configuración del producto sino también la combinación de diseños, arquitectura, diseños de jardines y cualquier otro formato artístico como escenarios, murales etc., que distinguieran una negociación o un producto, inclusive la forma o estilo para ofrecer servicios al público consumidor. La combinación de características distintivas, crea una imagen única, capaz de ser identificada por los consumidores y por tanto ser considerada como un *indicador* del origen de productos, cumpliendo así el *Trade Dress* con uno de los fines designados para las marcas.

El *Trade Dress* es una *unidad* que crea una *impresión visual*, su función al igual que la marca, es una función de *identificación* de productos o servicios, así lo ha confirmado la Suprema Corte de Justicia de Norteamérica en el caso *Two Pesos vs Taco Cabana*, al establecer que no existe diferencia entre una marca nominada (*word trademark*) y una marca innominada (*visual trademark*) excepto porque la marca nominada puede ser hablada mientras que el *Trade Dress* por sí mismo, debe de ser visto para crear una impresión comercial.

(... *There its not difference between a word trade mark and a visual trademark except that word mark may be spoken while trade dress per se must be seen to make a commercial impression.*)⁶⁰

La *impresión visual* que crea el *Trade Dress* para distinguir productos, constituye en materia de Propiedad Industrial un *signo distintivo*, que sin importar la forma que tome, su fin es proteger una imagen o una apariencia comercial, creada por un comerciante ya sea para la presentación individual de sus productos o inclusive para la presentación en conjunto de los mismos en el mercado, como pudiera ser la forma en que los productos se colocan en anaqueles o mostradores para su venta incluyendo las técnicas de mercadotecnia utilizadas para su promoción.

⁶⁰ *Syllabus Two Pesos, Inc. PETITIONER vs Taco Cabana, Inc.* Legal Information Institute, Supreme Court Collection, núm. 91-971, 1992, pág. 12.

4.3 Elementos que conforman la Imagen Comercial

Para comprender, interpretar y aplicar la reglamentación jurídica de la Imagen Comercial, es menester que señalemos las características esenciales que la definen como un *signo distintivo*, ya que de la concurrencia o ausencia de dichas características dependerá que la Imagen Comercial sea un eficaz factor económico en el ámbito industrial y comercial que merezca tutela legal o constituya, una forma más de engaño al público y de ilícita competencia.

La Imagen Comercial es estudiada a la luz del Derecho anglosajón, el cual forma parte de la familia del Common Law que se caracteriza por ser el juez, el creador, intérprete y modificador del Derecho; para conocer los elementos que conforman esta nueva figura jurídica, seguiremos la misma metodología utilizada por los estudiantes de derecho de dicha familia: el “método del caso”, este método se basa en identificar y definir a través del estudio de casos reales, que surgen por controversias en relación con el tema que se estudia, los elementos esenciales que dan vida a una *figura jurídica*.

En el caso *In Fundamental Too Ltd. vs Gemmy Indus. Corp.*, la Corte definió los elementos constitutivos de la Imagen Comercial.

El juez Richard J. Cardamone del Segundo Circuito de la Corte de Apelación de los Estados Unidos norteamericanos, en una apelación originada por una demanda entablada en contra de dos compañías de juguetes por la infracción la Imagen Comercial de su competidor, resolvió lo siguiente: para presentar una demanda bajo la protección del Lanham Act de 1946 se debe de demostrar que la Imagen Comercial es (I) *inherentemente distintiva* o que ha adquirido distintibilidad a través de un *significado secundario*, que los elementos que la conforman la distinguen como (II) *no-funcional* y por último demostrar que la imitación de la Imagen Comercial daría lugar a que surgiera una (III) *probabilidad de confusión* entre los consumidores.

De lo anterior concluimos que la inherencia distintiva, el significado secundario, la no-funcionalidad y la ausencia de probabilidades de confusión, son los elementos que estructuran el concepto de la Imagen Comercial. Nosotros pretendemos definir cada uno de estos elementos que conforman la Imagen Comercial dentro del sistema legal norteamericano con el

objeto de delinear la esencia de cada uno de ellos, y así saber si la Imagen Comercial, es un signo distintivo, susceptible de ser adoptado por la Legislación mexicana referente a Propiedad Industrial.

4.4 Inherencia Distintiva de la Imagen Comercial

El ser *distintivo* es un requisito para cualquier *signo* de la empresa, pues responde al fin operativo para el cual ha sido creado, la capacidad de poder identificar los productos y servicios de otros de su misma especie; en la Imagen Comercial ¿Cuál es el objeto a identificar? ¿Qué aspecto es materia de identificación?

La Imagen Comercial está destinada a identificar la apariencia general y comercial de un producto, servicio o negociación, con el que se presenta en el mercado, con la finalidad de especializarlo e indicar el origen de procedencia del mismo, para evitar al igual que lo hacen los demás signos distintivos, toda confusión con otros similares.

“La apreciación del carácter distintivo es una cuestión de hecho, y por lo mismo, a primera vista pudiera suponerse que tal cuestión escapa del alcance de la doctrina, sin embargo no ocurre así; La doctrina lo mismo que la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general que deben de tenerse en cuenta para calificar la distintibilidad de un signo distintivo”.⁶¹

La jurisprudencia norteamericana, con el fin de determinar la *distintibilidad* en la Imagen Comercial aplicó siguiendo el tradicional concepto de la Imagen Comercial, la misma clasificación que se utiliza para determinar el nivel de distinción en las marcas, misma que a continuación se detalla:

- Signos genéricos.-un signo es genérico si esta formado por palabras que definan un tipo de producto o servicio. Sin embargo, un signo puede transformarse en genérico si ha adoptado su generalidad a través del uso, ejemplo: leche, cereal, cerveza, kleenex etc.este tipo de signos no reciben protección legal.

⁶¹ RANGEL MEDINA, D. Ob. Cit. Pág. 186

- Signos descriptivos.- un signo es distintivo cuando analizado en su conjunto resulta ser indicativo de las características propias del producto o servicio que pretenda distinguir, ejemplo: Nutrijugo, Ricopan etc.⁶², este tipo de signos pueden recibir protección si se comprueba que han adquirido un *significado secundario* que le imprima distintibilidad.
- Signos sugestivos.- son aquellos signos que requieren de la imaginación del consumidor para encontrar la naturaleza del producto que protege. También son llamados *evocativos* porque traen a la mente el recuerdo de algo. Estos signos son considerados inherentemente distintivos y son protegidos desde su primer uso.
- Signos arbitrarios o extravagantes.- también son considerados inherentemente distintivos, este tipo de signos no tienen relación con el producto o servicio que tratan de identificar, sino que son palabras nuevas e inusuales, ejemplo: kodak.

Las dos últimas categorías de signos, los signos sugestivos, arbitrarios o extravagantes, por su naturaleza, cumplen fielmente con la función de identificar y distinguir productos o servicios de otros iguales o similares. De acuerdo con dicha clasificación y bajo el concepto tradicional de la Imagen Comercial, ésta se consideraba inherentemente distintiva y con derecho a ser protegida, si era sugestiva, arbitraria o extravagante, en contradicción a la Imagen Comercial conformada meramente por signos genéricos y descriptivos que sólo *describen*, como su nombre lo indica, el producto o servicio al cual se aplican, pero no identifican la fuente del mismo, por ende no merecedores de protección.

Actualmente desde el punto de vista moderno de la Imagen Comercial, en el que la Imagen Comercial es considerada como la combinación de varios elementos para crear una *aparición comercial*, el criterio de *distintibilidad* que más ha prevalecido es aquel que establece que además, de la existencia de elementos genéricos y descriptivos que conforman el Trade Dress, la imagen o impresión general creada por todos ellos en combinación, forman lo que es la *inherencia distintiva*. (... *Despite the existence of several generic or descriptive elements of the trade dress, the "impression given by all of them in combination" was*

⁶² ZORRILLA Pedro. Apuntes de Derecho Marcario, Universidad Panamericana, 1998.

inherently distinctive.)⁶³

Este criterio ha prevalecido precisamente porque la Imagen Comercial es una combinación de elementos, que bien pueden ser palabras, colores, logotipos, nombres comunes o técnicos, elementos que se consideran *designadores* de algo y que en materia de Propiedad Industrial se les denomina *elementos genéricos* ya que definen el producto o servicio a los que se aplica; o bien la Imagen Comercial puede estar formada por palabras o signos que resulten ser indicativos de las características propias del producto o servicio que pretenda distinguir, conocidos estos últimos como *signos descriptivos*; El resultado de su combinación (*elementos genéricos y descriptivos*) generan *distintibilidad*.

En la Imagen Comercial la *distinción* surge por la combinación de cada uno de signos que la conforman que dan como resultado una *unidad*; que permite a los consumidores no solo identifiquen a la Imagen Comercial como un signo de identificación de los productos y servicios, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que se confundan con otros.

4.4.1 Seabrook Foods. Inc. vs Bar-Wellfood Ltd.

En el caso Seabrook Foods. Inc. vs Bar-Wellfood Ltd., la Corte determinó que un signo podrá ser validamente considerado como distintivo en la medida en que la combinación o disposición de sus elementos lo revista de una forma característica, que sea única o inusual que lo distinga de las demás en un mercado en particular. La aplicación de este principio y sobre todo, de este último comentario es afirmado categóricamente por la Corte de Distrito del Estado de Texas, como se desprende del caso "Two Pesos vs Taco Cabana"⁶⁴.

4.5 El significado secundario, elemento constitutivo de la Imagen Comercial

Si la Imagen Comercial desde el momento en que es creada no es capaz de especializar e identificar los productos o servicios de otros de su misma especie, por estar formada por elementos meramente descriptivos o genéricos, la ley puede otorgarle protección si a través

⁶³ FLUMENBAUM, Martin. "Trade Dress Infringement". New York; *Second Circuit Review*, 1997, pág. 16.

⁶⁴ Apéndice I

del tiempo, adquiere distintibilidad, esta distintibilidad adquirida es lo que se conoce como “significado secundario” (*The acquired distinctiveness is generally called “secondary meaning”*).⁶⁵

El *significado secundario* surge cuando gran parte del público consumidor ha sido expuesto a reconocer un signo descriptivo como el indicador del origen de procedencia de un producto o servicio. En este caso, las Cortes norteamericanas asumen que la constante publicidad del signo *descriptivo* se ha familiarizado con los consumidores no como un signo *descriptivo* sino como signo *distintivo* o un *indicador* del origen o procedencia de un determinado producto o servicio, creando con esto la evidencia de un *significado secundario*.

El Significado Secundario se considera alcanzado cuando los consumidores asocian la imagen del producto o del servicio, con un productor específico, más que por el producto en sí. (... *In the mind of the public, the primary significance of a product feature or terms is to identify the source of the product rather than the product itself.*)⁶⁶.

4.5.1 Prueba de la existencia del significado secundario.

Con la finalidad de poder brindar protección a una Imagen Comercial que no es suficientemente distintiva, por estar formada meramente por elementos genéricos o descriptivos, y en consecuencia no gozar de un registro, algunas Cortes norteamericanas han requerido que el propietario de una Imagen Comercial, que no es inherentemente distintiva, demuestre que ha obtenido un *significado secundario*. Otras cortes han considerado que para de poder otorgarle protección a la Imagen Comercial, sea o no inherentemente distintiva, se debe de probar en todo momento, la existencia del *significado secundario*. Este último criterio tiene una estrecha relación con las marcas, ya que las marcas no registradas (genéricas o descriptivas), no disfrutan de la presunción de que se asocie el producto con la fuente de origen, lo que si sucede con las marcas registradas, por tanto, no pueden ser protegidas bajo el

⁶⁵ *Legal Information Institute*. No. 91-971, Cornell University, New York, 1992, pág 3.

⁶⁶ “*First Brands, Corp. vs Fred Meyer, Inc.*”, 809 F2d. 1387, 1 U.S.Q. 2d. 1779 (9^o Circ. 1987) citado en *Legal Information Institute*. No. 91-971, Cornell University, 1992, pág. 7.

Lahanm Act, sin que medie prueba de que han obtenido un significado secundario. Otras Cortes como el Quinto Circuito, establece que la Imagen Comercial se protege si es inherentemente distintiva, desde el momento en que se adopta, y sin necesidad de probar que ha adquirido un significado secundario.

La Suprema Corte de Estados Unidos ejerciendo su facultad de atracción (*Writ of Certiorari*) para resolver el conflicto entre las Cortes de Apelación, sobre cuándo la Imagen Comercial que es inherentemente distintiva, es protegible bajo el Lahanm Act, sin necesidad de demostrar que ha obtenido un significado secundario, estableció en el caso *Two Pesos vs Taco Cabana* siguiendo el precedente del Quinto Circuito en *Chevron Chemical Co. v Voluntary Purchasing Group Inc.*, que la ley en materia de marcas, exige que se demuestre la existencia del *significado secundario*, “sólo cuando la marca no es suficientemente distintiva por sí misma, para identificar a su productor”, en consecuencia el mismo principio deberá de aplicarse a la Imagen Comercial.

La decisión de la Corte se basa en lo siguiente, el Lahanm Act no establece el concepto de *significado secundario*, éste aparece en el Estatuto 15 U.S.C. & 1052, la necesidad de demostrar su existencia, sólo se exige para las marcas *descriptivas* y no *inherentemente distintivas*, por lo que no existe fundamento para requerir la existencia del *significado secundario* cuando la Imagen Comercial es inherentemente distintiva.

Si la Suprema Corte de Estados Unidos no hubiera eximido a la Imagen Comercial que es inherentemente distintiva de la prueba del significado secundario, el propósito del Lanham Act no cumpliría su objetivo que consiste en dar seguridad al propietario de una Imagen Comercial de productos o servicios, ya que se protege la habilidad de los consumidores de distinguirlos entre los de la competencia, que no es la misma protección que se da para las marcas comerciales o marcas innominadas, cuya protección gira en torno a asegurar la buena reputación de los productos o servicios sobre los cuales se aplica.

Por otro lado, exigir el requisito del *significado secundario*, puede producir efectos anticompetitivos, podría presentar dificultades para negocios que pretenden empezar con un producto o servicio nuevo en un área limitada, y después expandirse a nuevos mercados, ya que como lo mencionamos anteriormente, el *significado secundario* se obtiene a través del tiempo, hasta que los consumidores asocian el producto o el servicio con la empresa que lo presta o lo produce. En consecuencia consideramos que negar la protección a la Imagen

Comercial, hasta que el *significado secundario* haya sido alcanzado, permitiría al competidor que no ha adoptado todavía una Imagen Comercial, apropiarse de la que ya tiene su competidor en otros mercados y considerarla como originaria con el fin de expandirla a otras áreas competitivas.

4.6 Configuración *no-funcional* de la Imagen Comercial

Históricamente las Cortes Norteamericanas han otorgado protección a las patentes y a las marcas bajo la doctrina de la funcionalidad. La funcionalidad en la Imagen Comercial es una de las causas por la que más se ha litigado en Estados Unidos, pues se trata de una cuestión *de hecho* que debe ser determinada por la aplicabilidad práctica que pueda tener. En algunos Circuitos, la Corte exige al actor que pruebe que los elementos de su Imagen Comercial son no-funcionales (Primero, Tercero, Noveno, y D.C. circuitos), en otros circuitos la funcionalidad es una excepción que hace valer el demandado y que tiene que probar (Segundo, Séptimo, Décimo circuito).

Inicialmente el *Trade Dress* se refería únicamente a la forma en que un producto era *vestido* para ser presentado en el mercado, el *Trade Dress* constituía básicamente, la envoltura o el paquete de un producto. En la última década la protección otorgada al *Trade Dress* se extendió a considerar la imagen total del producto, incluyendo su forma, el diseño, la configuración de su presentación y el color del mismo. En virtud de esta ampliación en la protección legal de la Imagen Comercial, la Corte norteamericana estableció que para poder otorgar una protección general al nuevo concepto de la Imagen Comercial, la Imagen Comercial del producto, no debe de contener un *significativo componente inventivo*.

La intención de la Corte es impedir que tanto los diseñadores, como los inventores utilicen la Ley de Propiedad Industrial para que crear subsecuentemente de forma engañosa un medio para proteger sus invenciones. El siguiente ejemplo nos puede ayudar a entender mejor esta situación: Un productor de zapatos puede proteger su producto a través de la Ley de Propiedad Industrial. El proceso de manufactura para fabricar calzado podría calificar para ser protegido mediante una modelo de utilidad y en consecuencia otorgarle al dueño del mismo el monopolio de su uso por 10 años; después de ese tiempo, el público en general podría tener el derecho a copiar el proceso de manufactura. Por otro lado si pensamos que en la Unión

Americana algún otro aspecto estético del zapato, como lo es la suela, éste también podría calificar para ser patentado como un diseño y en este caso resultaría un monopolio similar durante 14 años.

Si además consideramos el nombre y el logo con que el productor identifica el zapato en el mercado, éste podría ser protegido indefinidamente mediante la obtención de registro marcario, y si finalmente el productor del zapato busca proteger la forma y la manera en que su producto es presentado en el mercado, con la finalidad de evitar que otro fabricante de zapato utilice la misma imagen para vender zapatos a menor precio, estaríamos hablando de un monopolio perpetuo sobre todo un producto, que impediría cualquier tipo de competencia comercial o mejoras al producto, contraviniendo así, el objeto de la Ley en materia de Propiedad Industrial.

Por esta razón la Cortes estadounidenses han rechazado solapar el uso de las patentes en la configuración de un signo distintivo, y en base a esto han considerado que la no-funcionalidad de la Imagen Comercial debe de ser un requisito esencial para que se le otorgue protección a la misma como signo distintivo.

4.6.1 Concepto de funcionalidad

Existen dos tipos de *funcionalidad*, la funcionalidad *de facto* y *de iure*. La *funcionalidad de facto* simplemente significa, que el producto o el paquete de un producto cumple la función para lo cual está hecho, esto es, la *funcionalidad de facto* de una botella del refresco coca-cola, es permitir que el refresco esté contenido en un recipiente, (en este caso la botella) y que posteriormente se pueda beber; Pero la forma ondulada de la botella no es considerada *funcional* para efectos de la Imagen Comercial, pues dicha forma o característica no es necesaria para que la botella cumpla con su función de contenedor de refresco. La forma o la característica del producto, paquete o envoltura es *funcional de iure*. Y debe ser protegida por la ley si el competidor debiera de usarla a fin de generar una competencia efectiva.

La Suprema Corte de los Estados Unidos Norteamericanos ha definido la *funcionalidad* como “ aquello que es esencial para el uso o el fin de un artículo, o que afecta el costo o la calidad del artículo, esto es, es funcional si el uso exclusivo de una característica

pondría la reputación de los competidores en una desventaja significate”⁶⁷. (... *Is it essential to the use or purpose of the article or (that) affects the cost or quality of the article, that is, if exclusive use of the feature would put competitor at a significant reputation-related disadvantage.*)

El concepto de funcionalidad en el sentido legal o *funcionalidad de iure* es definido como “las características necesarias para el uso o el propósito de un producto o para que éste pueda competir en el mercado”⁶⁸. (“*Functionality*” is defined as a feature that is necessary for a product to compete, essential to use or purpose of a product)

4.6.2 Doctrina de la funcionalidad

La doctrina de la Funcionalidad se basa principalmente en lo siguiente: si un signo distintivo está configurado por elementos que representen una patente ya sea de utilidad o de diseño, no recibe protección, en cambio si dichas características son inútiles o no funcionales reciben protección. Sin embargo, a pesar de que se encuentra establecido el concepto de funcionalidad, no ha habido uniformidad en las resoluciones de la Corte sobre cuándo la Imagen Comercial es considerada funcional o no.

Dos casos merecen especial estudio, pues en ellos se establecieron estándares diferentes para determinar la funcionalidad de la Imagen Comercial, dando como resultado fallos opuestos.

Aromatique Inc. vs Gold Seal Inc., 31 uspq2d 1481, resuelto en Julio de 1994, la Corte de Apelación de los Estados Unidos negó la protección y el registro del Trade Dress de un paquete comercial, contenedor de un aromatizante conocido como *potpourri*. La Corte consideró que las características bajo las cuales estaba configurado el paquete, eran funciones (funcionalidad de *facto y de iure*) y en consecuencia no merecedoras de protección. Por otro lado en Ziegenfelder Co. vs Dunkirk Ice Cream Co., 30 uspq2d 1604 (N.D.W.V. 1993) la

⁶⁷ CLARKE WEBER, Cynthia. *Trade Dress Basic*, Massachuset, PLLC Articles, 1999, pág. 22.

⁶⁸ BUFFON, Charles. & THOMAS, Tracy. “Trade Dress Undress”, Washington, D.C., *The Recorder*. 1997. pág. 16.

Corte de Distrito de Virginia otorgó protección al Trade Dress de un “paquete de paletas” por considerar que las características del mismo eran no-funcionales y por ende protegibles bajo el Laham Act.

A. *Aromatique Inc. vs Gold Seal Inc.*, 31 uspq2d 1481.-El diseño del paquete que contiene el aromatizante *potpourri* perteneciente a la empresa Aromatique, Inc. esta configurado por una bolsa doble de celofán transparente cerrada hasta el tope con un listón de color, creando la forma de una pequeña almohada, a pesar de que el paquete contiene una etiqueta que define el producto y el origen del mismo, el *potpourri* es identificado como un aromatizante, por la forma en que ha sido creado el *Trade Dress* de su envoltura. La empresa Aromatique, Inc. fue demanda por su competidor, Gold Seal Inc. por monopolizar el uso exclusivo de la envoltura del *potpourri*. A pesar de que Aromatique había registrado su *Trade Dress*, la Octava Corte de Circuito sostuvo: que a pesar de que el *Trade Dress* Aromatique, Inc. no era inherentemente distintivo, éste había sido registrado gracias a su significado secundario, (como ya lo explicamos obtuvo la distintibilidad por su uso en el comercio); respecto a la funcionalidad, la Corte hizo notar que su *Trade Dress* podía ser considerado como no funcional si los adornos o cualidades estéticas que se le imprimieron fueron adoptados principalmente para fines de identificación e individualidad del producto, pero si estos elementos resultaban ser un ingrediente importante para el éxito del producto (*funcionalidad de iure*), el *Trade Dress* sería considerado como funcional y por tanto no merecedor de protección.

La Corte concluyó que el Trade Dress de Aromatique Inc. era funcional. Apoyo su fallo en las conclusiones a las que llegó el jurado, el cual determinó que el paquete que contenía el *potpourri* tenía dos fines, uno estético y otro práctico, el aspecto práctico era considerado como funcional *de facto* y *de iure*. ya que la bolsa de celofán transparente permitía oler el contenido del paquete y así conocer el aroma del *potpourri* antes de que éste fuera abierto; además el hecho de que la bolsa fuera doble, era porque permitía incrementar el tiempo de conservación del aroma, por último la forma en que ésta se cerraba, era una consecuencia natural del uso del celofán.

La Corte hizo notar que prohibir a otros productores el uso de estos elementos originaría una competencia desleal, ya que sin lugar a dudas la envoltura doble de celofán

es indispensable o funcional (*funcionalidad de facto*) para la conservación del producto y no sólo es un elemento estético pues la forma en que estaba configurada su envoltura constituía un factor determinante para el éxito comercial del producto en el mercado. (*funcionalidad de iure*).

B. *Ziegenfelder, Co. vs Dunkirk Ice Cream, Co.*, El *Trade Dress* adoptado por la empresa Ziegenfelder, Co. para identificar la envoltura de su producto, está configurado de la siguiente manera: El producto consiste seis paletas de diferentes sabores, envueltas en papel transparente que se encuentran unidas por el centro simulando un arco iris. El papel transparente permite conocer el sabor de las paletas, debido a que el color del caramelo coincide con el sabor del mismo y el hecho de que estén unidas por el centro simulando un arco iris, permite llamar la atención del consumidor. El acusado de haber infringido el *Trade Dress* de Ziegenfelder, Co. haciendo referencia a la doctrina de la funcionalidad, argumentaba que el *Trade Dress* del Actor era funcional ya que la forma en que estaban envueltas las paletas, permitían conocer el sabor de las mismas, sin que fuera necesario que previamente se abriera el paquete; el evitar que otros utilizarán este tipo de envoltura lo podrían en un estado de desventaja competitiva de forma significativa.

En este caso la Corte sostuvo que el *Trade Dress* de la empresa Ziegenfelder era distintivo, pues el color de las paletas estaba diseñado para sugerir el sabor de las mismas y captar la atención del consumidor. Respecto a la funcionalidad, la Corte no encontró evidencias suficientes para considerar que los elementos que conformaban el *Trade Dress* de las paletas tenían algún impacto en la funcionalidad de su paquete.

Como podemos ver cada Corte emplea diferentes pruebas para asegurar la funcionalidad del *Trade Dress*. El Octavo Circuito resolviendo el caso sobre el *Trade Dress* del potpourri aplicó un estándar para determinar la funcionalidad de su envoltura, basado en el éxito comercial del paquete, “si el *Trade Dress* es un ingrediente importante en el éxito comercial del producto, claramente es funcional. (*funcionalidad de iure*)” Sin embargo, no dio indicaciones sobre lo que consideró como “éxito comercial” en términos de *Trade Dress* o cómo el éxito comercial podía ser medido. Por otro lado la Corte de Virginia resolviendo sobre el *Trade Dress* de la envoltura de paletas, se dedicó a analizar la relación que pudiera tener el producto y su envoltura en términos de uso, propósito, costo y calidad, sin que

tampoco determinara esta relación. Fue hasta el Caso Two Pesos vs Taco Cabana, cuando la Suprema Corte de Justicia estableció ciertas propuestas que pudieran determinar la funcionalidad o no-funcionalidad de la Imagen Comercial.

4.6.3 Propuestas para determinar la *funcionalidad* en la Imagen Comercial.

La propuesta más acertada para determinar la funcionalidad del Trade Dress es la que Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos consideró en el caso Two Pesos vs Taco Cabana. Esta propuesta consiste en analizar principalmente una amalgama de cualidades que conforman el diseño de la Imagen General y no analizar por separado cada una de las características que lo conforman.

Estas son las pautas que la Suprema Corte de Justicia consideró que ayudan a determinar la *funcionalidad*:

4.6.3.1 Competencia efectiva.

Para determinar la funcionalidad bajo esta propuesta se debe de establecer cuándo las características adoptadas para crear una Imagen Comercial generan un avance competitivo al producto al que se aplica. Se considera que existe un avance competitivo, cuando los competidores necesitan copiar las características que forman la Imagen Comercial por resultar éstas más económicas que otras o porque superan otras alternativas.

Por ejemplo: la Imagen Comercial de “X” restaurante está formado principalmente por la configuración octagonal en la instalación de sus lámparas de luz. Se podría hablar de una funcionalidad en la configuración de dichas lámparas, si la forma octagonal por la que se provee la luz, fuera más ventajosa de la que pudiera proveer una configuración cuadrangular o triangular, ya que se tiene más iluminación, o se refleja un mayor espacio, etc. No se consideraría que existe una funcionalidad, si la configuración octagonal de las lámparas tuviera únicamente el fin de identificar al restaurante, como un elemento más de ornamentación.

4.6.3.2 Existencia de alguna “utilidad” que revele ventajas, provechos o beneficios del diseño se considera funcional.

Esta propuesta tiene como fin identificar si las características que conforman la Imagen Comercial están substancialmente relacionadas con el valor utilitario del producto al cual se aplica. Si dichas características son definitivamente útiles para la función del producto, entonces están substancialmente relacionadas con el valor utilitario del mismo y en consecuencia se consideran funcionales; en cambio si las características esenciales sirven principalmente para identificar al producto o al prestador de servicios, o si sólo tienen fines ornamentales, no serán consideradas funcionales.

4.6.3.3 Las patentes de utilidad, generan funcionalidad.

Si la Imagen Comercial que pretende ser protegida está conformada por una patente de utilidad es considerada funcional. Por ejemplo, la forma de una botella de *spray*, contiene una bomba en la parte superior que permite la salida en aerosol del líquido, proporcionándole una utilidad básica al producto, Esta botella de *spray* no puede ser protegida como Imagen Comercial, pues existe una evidencia de funcionalidad.

4.6.4 La Funcionalidad Estética, es considerada no funcional

En el caso *Pagliero vs Wallace China Co.*, 198 F. 2d 339 (9th Cir. 1952), el Noveno Circuito sugirió que si los elementos de la Imagen Comercial son un ingrediente importante en el éxito comercial del producto o negociación, la Imagen Comercial es funcional y por tanto, incapaz de recibir protección como signo distintivo. Bajo esta conclusión se determinó que los arreglos florales impresos en la porcelana china, la hacen más atractiva, más exitosa en el comercio y por consiguiente funcional.

La conclusión a la que llegó el Noveno Circuito es reconocida como “funcionalidad estética” y ha sido ampliamente criticada y rechazada.

Otras Cortes han argumentado que las características ornamentales de la Imagen Comercial serán consideradas funcionales sólo si son esenciales para competir en el mercado,

pues el reconocimiento de derechos exclusivos podría significar un atentado a la competencia efectiva, ya que limita la variedad y gama de diseños o materiales de ornamentación.

4.7 Configuración inconfundible de la Imagen Comercial.

El último requisito que es necesario, para que la Imagen Comercial reciba protección como *signo distintivo*, consiste en demostrar que no existe la probabilidad de que el público confunda los productos o servicios que protege la Imagen Comercial, con otros de su misma especie.

4.7.1 Exámenes para determinar la probabilidad de confusión de la Imagen Comercial

Uno de los requisitos para otorgar protección a la Imagen Comercial es que la configuración de los elementos que la conformen no provoque confusión con otra Imagen Comercial ya registrada. Si una persona ha utilizado una Imagen Comercial capaz de causar en un determinado número de consumidores, confusión acerca de la fuente, la franquicia, o afiliación de productos o servicios a los que se aplica, se entiende que esa Imagen Comercial no será protegible y que además, el usuario de la misma ha cometido una infracción a la competencia comercial.

Las Cortes norteamericanas han establecido a través de sus resoluciones, una serie de factores que permiten determinar cuándo la Imagen Comercial del consumidor provoca confusión en los consumidores, como a continuación se mencionan.

4.7.2 Factores que determinan la probabilidad de confusión

4.7.3 Comparación de la Imagen Comercial

Para determinar que la Imagen Comercial del demandado es similar en grado de confusión a la del actor, la Corte debe de suponer que el consumidor no conoce perfectamente la Imagen Comercial del producto o del servicio que identifica; al contrario la Corte debe de suponer que el consumidor al momento de encontrarse con la Imagen Comercial del demandado apenas tiene una escasa idea de lo que es la Imagen Comercial del actor.

4.7.4 Similitud de apariencia.

La similitud en apariencia de la Imagen Comercial del actor y del demandado es importante, especialmente en aquellos casos en que la Imagen Comercial está constituida por murales, pinturas, diseños, etc. Es también un factor clave para la Imagen Comercial cuyo nombre está formado por palabras extranjeras, inventadas o sin sentido. Al momento de hacer la comparación de apariencia, la Corte debe de revisar la impresión general creada por la Imagen Comercial y no revisar minuciosamente cada uno de sus elementos, como se procedería si se tratara de una marca.

4.7.5 Similitud en el sonido

Este aspecto analiza fonéticamente la Imagen Comercial, ello es importante porque en muchos casos el consumidor nunca ha visto la Imagen Comercial, sino que, sólo la ha oído mencionar a través de otras personas o de medios de comunicación como el radio o la televisión. “En algunos casos la Corte debe de realizar un análisis lingüístico comparando el número de sílabas, la acentuación y la similitud acústica de las letras que dan nombre a la Imagen Comercial del actor y del demandado.”⁶⁹

4.7.6 Similitud en el significado

El recuerdo mental que evocan los signos distintivos pueden reforzar cualquier diferencia ya sea de sonido o de apariencia, y permitir encontrar la posibilidad de confusión.

4.7.7 Similitud en los compradores.

¿Son los mismos compradores los que consumen los productos del actor y del demandado? Si lo son, es más probable que se genere confusión que si no lo fueran.

4.7.8 Similitud en el canal de ventas.

¿Son los productos del actor y los productos del demandado viables para ser vendidos en el mismo tipo de tiendas? Si lo son, incrementan la posibilidad de confusión.

⁶⁹ BARRET, Magreth., *ob. cit.*, pág.106.

4.7.9 La especialidad de los compradores/ costo de productos o servicios.

Se supone que entre más sofisticados sean los compradores y más costosos los productos o servicios en cuestión, más cuidadosos serán los compradores para adquirirlos y por tanto, la posibilidad de que se confundan va a ser menor.

4.7.10 La evidencia real de confusión.

La evidencia real de confusión, no es necesaria para probar que el uso de la Imagen Comercial del demandado causa confusión, pero si se pudiera ser útil para probar su fuerza persuasiva.

4.7.11 La forma en que se presente la Imagen Comercial.

El contexto en el cual existe la Imagen Comercial dará lugar a que sea reconocida como tal, por tanto, si se trata de algún producto, no basta que el demandado maneje una etiqueta diferente, si en su contexto es presentado en el mercado de forma semejante a la que el actor lo hace; existe la posibilidad de confusión.

4.7.12 La fuerza de la Imagen Comercial.

La fuerza de la Imagen Comercial del actor (que significa que el público consumidor ya lo reconoce como indicador del origen de los productos y servicios que consume) hace que los consumidores presuntamente asocien el producto del demandado con el del actor.

4.7.13 Similitud del producto o servicio.

Si el actor y el demandado usan la Imagen Comercial para la misma clase de productos, servicios o similares, es más fuerte la posibilidad de confusión.

4.7.14 La buena fe del demandado.

Especialmente cuando los productos de las partes no compiten directamente, las Cortes evalúan las acciones de cada una. Si el demandado adoptó de buena fe la Imagen Comercial sin la intención de sacarle partido a la buena reputación del negocio del actor, y además ha gastado o invertido cantidades significativas en la promoción de la misma, la Corte será más

precavida para otorgarle acción al actor. Por otra parte, si existe la evidencia de que el demandado actuó con la intención de confundir al consumidor, se le tendrá como infractor.

Es necesario advertir que ninguno de factores que acabamos de mencionar es determinante para considerar que existe una infracción a la Imagen Comercial, ya que cada caso depende de circunstancias particulares.

CAPÍTULO V
PROTECCIÓN DE LA IMAGEN COMERCIAL
EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

5.1 Regulación jurídica de la Imagen Comercial

El *Trade Dress* se encuentra reglamentado en el Trademark Act de 1946 (Lanham Act), esta ley tiene su origen en una de tantas doctrinas referentes a la competencia desleal comprendidas en el Common Law y que después fueron aprobadas por el Congreso como Estatutos. Al incorporar el Lanham Act la doctrina sustentada por el Common Law crea un sistema de registro de *signos distintivos*, este sistema es manejado por U.S. Patent and Trademark Office (P.T.O.).

5.2 Registro de la Imagen Comercial

El Lanham Act no establece expresamente ninguna limitación para otorgarle protección a la Imagen Comercial como cualquier otro *signo distintivo*, pues establece que cualquier palabra, nombre, símbolo, diseño, o la combinación de los mismos será protegido bajo la sección 45 de la citada ley, por tanto, cualquier cosa capaz de evocar un significado puede ser protegida como signo distintivo. En la Unión Americana los *signos distintivos* han sido catalogados de acuerdo a la identificación que representan, las categorías más utilizadas son las marcas de productos o de servicios y actualmente, la Imagen Comercial. Su regulación bajo una ley federal requiere de un registro. Por lo que su protección jurídica será efectiva a través de un sistema de registro federal.

El Lanham Act establece que “las personas propietarias de marcas de productos o servicios, certificaciones de origen, marcas colectivas o la imagen comercial que han sido utilizadas en el comercio pueden obtener protección jurídica en contra de la competencia desleal, si éstas son registradas en el Lanham Act Principal Register (registro principal).”⁷⁰

⁷⁰ Trade Mark Act of 1946, Lanham Act, 60 stad, 441

5.3 *Lanham Act Principal Register* (Registro Principal)

Sólo aquellas personas que han adquirido derechos por el uso en el comercio de un determinado *signo distintivo*, pueden obtener un Registro Federal.

El Registro Principal provee a los propietarios de una Imagen Comercial el derecho de poder usar el Servicio de Asistencia al cliente de los Estados Unidos (U.S. Customs Service), cuyo principal objetivo es prevenir infracciones de los signos distintivos, en productos de importación, así como, informar sobre la titularidad de la Imagen Comercial o de cualquier otro *signo distintivo* de algún producto o servicio, y sobre todo, otorgar derechos de uso en un área geográfica determinada.

5.4 Caminos para registrar la Imagen Comercial en el Registro Principal

5.4.1 Solicitud de uso

La persona que ha usado una Imagen Comercial en el mercado puede solicitar su registro en la Oficina de Patentes y Marcas (Patent and Trademark Office) P.T.O.

La solicitud debe de incluir principalmente:

- a. La fecha de primer uso en el mercado o en el comercio interestatal
- b. Los productos o servicios que la Imagen Comercial pretenda identificar
- c. La forma y descripción de la Imagen Comercial, haciendo mención a los paquetes, dibujos, murales, arquitectura, pósters etc.
- d. La declaración por la cual el solicitante considera que ningún otra persona tiene derecho de usar dicha Imagen Comercial

Cuando el P.T.O. recibe la solicitud de registro, hace una revisión de forma para asegurarse que se han cumplido con todos los requisitos legales y determinar si existe algún motivo para rechazar el registro. Si se aprueba dicha solicitud se publica en la Gaceta Oficial del P.T.O. El objeto de su publicación es que cualquier persona que se considere perjudicada por el otorgamiento del registro, por considerar que la Imagen Comercial registrada es funcional, o es descriptiva o similar en grado de confusión a su Imagen Comercial, presente

una oposición al registro de dicha Imagen Comercial. Sin embargo, La Oficina de Patentes y Marcas es la que tiene la última palabra para otorgar el certificado de registro.

5.4.2 Solicitud de Intento de uso

Una persona puede llenar una solicitud de intento de uso con la *bona fide* intención de usar la Imagen Comercial en el mercado, como la forma a través de la cual va a identificar los productos o servicios a los que se va a aplicar.

El solicitante debe de declarar que no tiene conocimiento de que otra persona tenga algún derecho sobre la Imagen Comercial que pretende utilizar. Corresponde a la Oficina de Patentes y Marcas hacer un examen de forma y publicarla en la Gaceta Oficial del P.T.O., por si existe alguna oposición, en caso de que ésta no se dé, el P.T.O., otorgara al solicitante 6 meses para que haga uso de la Imagen Comercial; estos seis meses se pueden extender hasta un total de dos años y medio. La primera extensión de uso es automática a partir de que el solicitante la requiere, las subsecuentes extensiones sólo se otorgan si el solicitante demuestra una buena causa.

Cuando el solicitante comienza a utilizar la Imagen Comercial en el mercado ya sea de forma local o interestatal, debe de llenar una forma denominada *declaración de uso*, con base en dicha forma, se realizará un segundo examen, si es aceptada la Imagen Comercial, será registrada. Sin embargo, a pesar de que se encuentre en proceso la solicitud de intento de uso, el registro no será otorgado hasta que exista un uso efectivo de la Imagen Comercial.

5.5 **Infraacción de la Imagen Comercial**

La protección de la Imagen Comercial es importante porque concierne a los elementos de mayor relevancia en el mercado. En primer lugar protege el interés del público consumidor, al asegurarse que es veraz el origen de donde provienen los productos o servicios; en segundo lugar protege la buena reputación de un comerciante o de su negocio. En los casos en que el actor y el demandado directamente compiten, el uso por parte del demandado de una Imagen Comercial similar en grado de confusión a la del actor, puede originar que los consumidores adquieran los productos y servicios del demandado pensando en que son los del actor. En caso

de que no exista una competencia directa, es decir, que no se trate de productos o servicios del mismo género, la Imagen Comercial similar en grado de confusión, puede provocar que los consumidores adquieran el producto o servicio, pensando que se trata de productos o servicios afiliados a los del actor cuando en realidad no lo son, llevando a los consumidores a culpar de falta de calidad o errores en el servicio, a los productos o servicios de éste; en pocas palabras, daña la buena reputación del actor y origina daños económicos.

La infracción de la Imagen Comercial constituye una forma más de competencia desleal. En el ámbito federal y estatal del sistema legal americano existen diferentes regulaciones y estatutos que pretenden regular la competencia desleal, ya que si bien es cierto que la competencia es un buen ingrediente para los negocios, la competencia desleal tiene un efecto distinto, pues pretende tomar ventajas, sobre la buena reputación que ha sido desarrollada por algún comerciante falsificando sus los productos o servicios; el aparentar que un producto es fabricado o elaborado por quien realmente no lo hace o inclusive hacer falsas declaraciones sobre un producto o servicio, es un fraude al consumidor y afecta el desarrollo comercial de la empresa.

5.5.1 Falsa Representación (*Passing Off*)

Passing Off, es una de las más antiguas teorías de la competencia desleal contempladas por el Common Law. “Esencialmente el *Passing Off* ocurre cuando el demandado incurre en alguna forma de representación falsa con el fin de hacer creer a los consumidores que su negocio, productos o los servicios que presta, provienen o son patrocinadas o afiliados al actor.”⁷¹ (*passing off occurs when the defendant makes some forms of false representation that tends to cause consumer to believe that the defendant's business, goods or services come from or are sponsored by or affiliated with the plaintiff.*)

El Lanham Act 43(a) define la *falsificación* de un *signo distintivo*, como la representación ilegítima del *signo distintivo*, el cual es idéntico o substancialmente indistinguible del signo que ha sido registrado.

⁷¹ BARRET, Magreth. *Intellectual Property*. 2a., ed. New York, Emmanuel Publising, 1997, pág. 129.

Anteriormente las Cortes norteamericanas distinguían entre la falsa representación (*Passing Off*) y la infracción de las marcas (trademark infringement) bajo el argumento de que la falsa representación supone la intención por parte del demandado de confundir al público consumidor. Actualmente esta distinción ya no existe, las demandas referentes a la infracción de la Imagen Comercial (*Trade Dress*) o del Nombre Comercial (*Trade Names or Marks*) se basan principalmente en la existencia de una posible confusión de los consumidores por la similitud de la Imagen Comercial del competidor. Las reglas referentes a la distinción, funcionalidad, y significado secundario que se aplican para la infracción de marcas se aplican de igual manera para la infracción de la Imagen Comercial. La diferencia clave entre una demanda basada en el Common Law por la infracción de las marcas y una demanda basada en el *Passing Off* o Falsa Representación concerniente al *Trade Dress* o Imagen Comercial, es que en éste último las Cortes norteamericanas consideran la impresión total resultado de la combinación de los elementos que la constituyen, mientras que en las demandas referentes a las marcas se refieren al aspecto singular o detallado de sus elementos. “En la Imagen Comercial el impacto global o total producido en los consumidores es lo que importa.”⁷²

5.6 Defensa de la Imagen Comercial

El Congreso del los Estados Unidos de Norte América ha promulgado ciertas penas civiles y penales para disuadir la falsificación de los signos distintivos. Entre éstas se encuentran: (a) las costas judiciales, (b) la posibilidad de triplicar los daños económicos, (c) confiscación de los productos falsificados, así como (d) daños actuales y (e) sanciones penales para aquellos que intencionalmente trafiquen o intenten traficar los productos que tengan una Imagen Comercial falsificada o intenten la comercialización de la Imagen Comercial de alguna negociación o producto.

5.6.1 Recuperación económica

⁷² “Syllabus Two Pesos, Inc. PETITIONER vs Taco Cabana, Inc”. *Legal Information Institute*, Supreme Court Collection, núm. 91-971, 1992.

El Lanham Act provee la recuperación económica por daños causados debidos la infracción de la Imagen Comercial. La recuperación económica se puede obtener a través de dos vías:

1. Daños actuales y
2. Enriquecimiento por parte del demandado

5.6.2 Daños actuales

“El actor puede sufrir un detrimento en sus ventas, y verse afectada la buena reputación de su negocio como resultado de la infracción cometida por demandado. Estas pérdidas pueden ser recuperadas, a pesar de que son difíciles de probar y sobre todo de cuantificar.”⁷³

Con relación a las pérdidas económicas en las ventas, el actor debe de demostrar que a causa de las actividades fraudulentas del demandado, él pudo haber obtenido ciertas ganancias, mismas que por dicha causa nunca se llevaron a cabo. Esto es sumamente difícil de probar ya que pueden existir otras variantes que influenciaron al cliente para efectuar sus compras con el demandado y no con el actor, razones que hubieran subsistido aunque no existiera infracción.

De igual forma es difícil medir cómo ha sido dañada la buena reputación del comerciante y convertirla a cantidades económicas.

a. Incremento de los daños actuales.

Por la dificultad que representa para el actor el poder probar que su reputación ha sido dañada por la infracción de su Imagen Comercial, El Lanham Act autoriza a las Cortes a que tripliquen el total de los daños causados al actor, y que el actor ha podido probar. Esta operación se lleva a cabo cuando las Cortes, consideran que el actor ha sufrido más daños de los que realmente pudo comprobar. Sin embargo, a pesar de que el Estatuto lo permite, las Cortes han adoptado el criterio de no llevar a cabo esta operación, cuando el demandado compruebe que no existió la mala fe en su actuar. En caso de que la Corte considere que el

⁷³ BARRET, Magreth., *ob. cit.*, pág.122.

demandado actuó de mala fe, los daños pueden ser cuantificados hasta por 1'000,000.00 de dólares.

5.6.3 Enriquecimiento por parte del demandado

El enriquecimiento del demandado, es una de las vías por las que puede demandar el actor para recuperar daños económicos originados por la infracción de su Imagen Comercial. El Actor puede obtener una indemnización monetaria por parte del demandado, si se comprueba que éste se enriqueció injustamente, o si el actor tuvo que invertir una cantidad de dinero para disuadir al infractor de infringir otra vez. Las Cortes algunas veces permiten que el actor recupere los daños económicos que pueda probar y los beneficios que obtuvo el demandado, siempre y cuando esto no constituya una doble recuperación monetaria por el mismo concepto.

5.6.4. Carga de la prueba

Para recuperar los beneficios económicos que obtuvo el demandado provenientes de la infracción, el actor debe de demostrar y calcular el detrimento económico que sufrió por la infracción de la Imagen Comercial. Una vez hecho esto, “corresponde al demandado probar y determinar la cantidad económica que debe de ser deducida por tener el carácter de gastos de producción o aquellos gastos que no son atribuibles a la infracción.”⁷⁴

5.6.5. Poder de ajuste

El Lanham Act permite a las Cortes que incrementen o disminuyan los beneficios económicos si éstos son excesivos o inadecuados, según cada circunstancia.

⁷⁴ *Ibid.*, pág 123.

5.6.6. Costas judiciales

El Lanham Act autoriza a las Cortes en casos excepcionales, que otorguen a la parte predominante en el juicio, el derecho de recuperar las costas judiciales. Un caso excepcional es cuando la infracción de la Imagen Comercial se caracteriza por ser maliciosa, fraudulenta o deliberada.

CONCLUSIONES

1. La Imagen Comercial es una figura jurídica en desarrollo, que ha sido regulada a través de las legislaciones y resoluciones de la Unión Americana. Existe aún diversidad de opiniones sobre cuándo debe o no otorgársele protección, pues la amplitud de los elementos que la conforman podrían constituir un engaño más al público consumidor o contribuir a las prácticas monopólicas. Sin embargo, a pesar de esta diversidad de opiniones existe la unidad de criterio para establecer que se debe otorgar protección a la Imagen Comercial siempre que ésta sea (a) inherentemente distintiva, (b) no funcional y no exista (c) probabilidad de confusión. Estos tres elementos están reconocidos por la Ley de Propiedad Industrial, por lo que la Imagen Comercial puede ser incluida en la Ley de Propiedad Industrial.

2. La Imagen Comercial es un signo distintivo cuya característica principal, es que identifica al producto, por ser una amalgama de elementos que en su conjunto generan una *imagen*, la cual sirve para identificar productos o servicios. Al igual que a las marcas y a los demás *signos distintivos* de la empresa, la adecuada protección que se le dé a la Imagen Comercial es esencial no sólo para el éxito competitivo de su propietario, sino también para el público consumidor, que se guía por el origen y la calidad de los productos o servicios al hacer sus compras cada día.

3. Lo fascinante de la Imagen Comercial es que el legislador protege una impresión general y comercial, resultado de una combinación de elementos que van desde el color, figura, textura, forma etc., que vistos en su conjunto, forman un *signo distintivo* que permite que los consumidores lo identifiquen y lo elijan.

4. El éxito o fracaso de la Imagen Comercial dependerá de que sea considerada y estudiada como un *signo distintivo* innovador y autónomo, que nace conforme a las exigencias de la modernidad y de la mercadotecnia, pero sobre todo su éxito dependerá de que no se le ubique dentro del casillero de las *marcas*, pues la protección que se le otorga a

esta última se enfoca al aspecto singular y detallado de sus elementos.

5. Por último, al otorgar protección a la Imagen Comercial se motiva la innovación en el diseño y la presentación de los productos o servicios; con esto se promueve la verdadera competencia económica.

PROPUESTAS

1. Inserción de la Imagen Comercial en la Ley de Propiedad Industrial

En virtud de que uno de los objetivos de la Ley de Propiedad Industrial es “favorecer la creatividad en el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.”⁷⁵ Proponemos que la Imagen Comercial sea adoptada por la Ley de Propiedad Industrial como un *signo distintivo* que denote la apariencia externa o impresión general y comercial de un producto o negociación, con el fin de identificarlo y distinguirlo de los de la competencia.

2. Regulación jurídica de la Imagen Comercial.

Proponemos que se le dé a la Imagen Comercial, un tratamiento jurídico como *signo distintivo* de empresa y no como una marca tridimensional, para tal efecto, recomendamos que la Ley de Propiedad Industrial incluya un capítulo III bis, especial para la Imagen Comercial, que sugerimos quede de la siguiente manera:

Capítulo III

De la Imagen Comercial

Art. 98 Bis.- Se entiende por Imagen Comercial la apariencia general y externa de un producto, resultado de la combinación de elementos como tamaño, textura, figura, color, combinaciones de color y gráficos, así como las técnicas de mercadotecnia utilizadas para promover su venta o la de algún servicio.

Art. 98 A Bis.- Se constituye una Imagen Comercial, cuando ésta es inherentemente distintiva, no constituye una patente de utilidad y no es susceptible de generar confusión en los consumidores respecto de cualquier otro signo distintivo.

Básicamente con estas dos inserciones, se daría lugar a que la Imagen Comercial fuera concebida como un signo distinto a la marca, distinción que se genera por los elementos que la constituyen, pero a su vez es similar, pues la naturaleza de la Imagen Comercial, consiste en

⁷⁵ Ley de Propiedad Industrial, 1991; Art. 2 Fracc. IV

distinguir productos y servicios de otros de su misma especie; esta similitud le permite registrarse por aquellas disposiciones, que creadas para las marcas, resultan aplicables para la Imagen Comercial, por ser ambas *signos distintivos*.

3. Registro de la Imagen Comercial.

Proponemos que se registre como Imagen Comercial la apariencia externa de algún producto, resultado de la combinación de elementos como tamaño, figura, color, combinaciones de color o gráficos que puedan servir tanto para identificar el producto o el servicio; y las técnicas de mercadotecnia utilizadas para promover su venta o la de algún servicio.

4. Condiciones para obtener el registro de la Imagen Comercial

Para obtener el registro de la Imagen Comercial deberá de ser (a) inherentemente distintiva, o haber obtenido un significado secundario, (b) que los elementos que la conformen no constituyan una patente de utilidad, y (c) que su configuración no se confunda con otras similares ya existentes.

5. Leyenda obligatoria para el uso de la Imagen Comercial.

Como la Imagen Comercial, es precisamente una amalgama de elementos que proporcionan una identidad particular a un producto o a un servicio, misma que constituye un signo distintivo, recomendamos el uso de leyendas que son utilizadas para las marcas, y que pueden adecuarse a la Imagen Comercial, tales como:

- Imagen Comercial Registrada
- Apariencia Comercial Registrada
- Vestido Comercial Registrado.

Las recomendaciones a las que hemos hecho referencia, tienen como finalidad ampliar la visión del legislador. La Imagen Comercial es una opción en materia de Propiedad Industrial, que brinda protección legal a las innovaciones de la mercadotecnia en el comercio;

y a pesar de que nace en el Derecho norteamericano, la necesidad de su adopción se hace latente en nuestro país. Sabemos que entender la esencia de esta nueva figura es difícil, pues el jurista lejos de estar abierto a los cambios, ha creado un catálogo de figuras legales, en el que sin excepción alguna, todo elemento jurídico encuentra un lugar, la mayor de las veces un lugar empolvado, que le impide por así decirlo, respirar el aire fresco e innovador de los avances tecnológicos. Sin embargo, es deber del estudioso del Derecho dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad.

No pretendemos que este trabajo constituya un tratado sobre la Propiedad Industrial, el objetivo del mismo es despertar en otros, la necesidad de estudio sobre los temas que cada día van innovando nuestro esquema legal, ese es el objetivo de esta investigación contribuir al caudal de inquietudes que los estudiantes de Derecho vamos formando día tras día.

APÉNDICE 1

Esta información es una ficha de trabajo elaborada para explicar el caso “Taco Cabana”, Inc., vs “Two Pesos”, Inc. citado en el Capítulo III, fue realizada con base en la publicación de la revista *Legal Information Institute*, No. 90-1997, 26 de Junio de 1992, editada por la Universidad de Cornell.

I. “TACO CABANA”, INC., VS “TWO PESOS”, INC.

El demandante “TACO CABANA”, INC., es un restaurante de comida mexicana, el primer restaurante fue abierto en San Antonio Texas en septiembre de 1978 posteriormente cinco restaurantes más fueron abiertos en 1985 en la misma ciudad.

“TACO CABANA”, INC. abrió sus restaurantes con una Imagen Comercial que se define de la siguiente manera: en el interior del restaurante así como en su patio se observa una atmósfera festiva creada por diferentes artesanías mexicanas, colores brillantes, pinturas y murales, la apariencia exterior del inmueble está pintada con colores vivos y una franja de color neón, en sí, trata de dar la impresión de estar en una tradicional y pueblerina casa mexicana.

En Diciembre de 1985 fue abierto en Houston, Texas, el restaurante Two Pesos, adoptando motivos muy similares a los que acabamos de describir como la Imagen Comercial de Taco Cabana.

En 1986 “TACO CABANA”, INC abrió restaurantes en Houston, en Austin y se expandió por otras ciudades de Texas, incluyendo Dallas y El Paso donde “TWO PESOS”, INC. ya tenía restaurantes.

En 1987, “TACO CABANA”, INC., demanda a TWO PESOS”, INC. ante una Corte de Distrito de Texas por la Infracción de su Imagen Comercial bajo la protección del Lanham Act.

La demanda se basaba en que “TWO PESOS”, INC. había copiado el interior y exterior de los restaurantes de “TACO CABANA”, INC., y por tanto cualquier cliente que se encontrará en “Two Pesos” podría pensar fácilmente que se encontraba en “Taco Cabana”.

La Corte de Distrito para dar una resolución respecto a la infracción o no de una Imagen Comercial instruyó al jurado de la siguiente manera: La Imagen Comercial del demandante (“TACO CABANA”) será protegida, si ésta es inherentemente distintiva, es decir, si el público o los consumidores reconocen la Imagen Comercial como un elemento que les permita distinguir productos y servicios de otros, o si ha adquirido un *significado secundario*. El jurado instruyó su veredicto en forma de respuesta a las 5 preguntas realizadas por el Juez de Distrito, las respuestas fueron las siguientes:

1. Taco Cabana tiene una Imagen Comercial.
2. En general la Imagen Comercial de Taco Cabana no es funcional (no representa una utilidad patentable)
3. Su Imagen Comercial es inherentemente distintiva
4. Esta Imagen no ha adquirido un Significado Secundario dentro del mercado de Texas
5. Su infracción crea una Probabilidad de Confusión entre los consumidores respecto a la asociación, grupo o corporación de restaurantes que brindan servicios similares.

El jurado finalmente dictaminó que la Imagen Comercial de “TACO CABANA”, INC., merecía protección por ser este inherentemente distintivo aunque no hubiere adquirido un significado secundario, y que los elementos decorativos de índole festivo y estilo mexicano que conformaban su imagen comercial, no eran funcionales, pues no proporcionaban una utilidad necesaria que impidiera a otros la libre competencia. Two Pesos fue sentenciado a pagar los daños originados por la infracción intencional y deliberada de la Imagen Comercial de “TACO CABANA”, INC.

BIBLIOGRAFÍA

1. BARRERRA GRAF, *Tratado de Derecho Mercantil*. México, Porrúa, 1957.
2. BARRET, Magreth. *Intellectual Property*. 2a. ed. New York, Emmanuel Publishing, 1997.
3. BUFFON, Charles. & THOMAS, Tracy. *Trade Dress Undress*, Washington, D.C., The Recorder, 1997.
4. CLARKE WEBER, Cynthia. *Trade Dress Basic*. Massachuset, PLLC Articles, 1999.
5. CRISTIANI, J.J., “Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de la propiedad intelectual en el TLC”. *El Foro*. Barra Mexicana del Colegio de Abogados, octava época, tomo V., núm 2, 1998.
6. DAHER JALIFE, Mauricio. “La Imagen Comercial, México.” *El Foro*. Barra Mexicana del Colegio de Abogados, octava época, tomo I., núm. 2, 1998
7. DE PINA VARA, R. *Derecho Mercantil Mexicano*, México, Porrúa, 1964.
8. EZAÍNE RAMIREZ, Alfonso. *El carácter de Distintibilidad en las marcas y su role en el examen comparativo*, Perú, Sección Doctrinal del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad; 1999.
9. FLUMENBAUM, Martin. *Trade Dress Infringment*, New York, Second Circuit Review, 1997.
10. GUILLOT GREGORY, H., *All about Trade Marks*, Cornell University, 1997.
11. HINOJOSA C., José. “Comentarios a las Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, en materia de Marcas”. *El Foro*, México, Barra Mexicana del Colegio de Abogados, octava época, tomo I., núm. 2, 1998.
12. MOTO SALAZAR, Efraín. *Elementos de Derecho*, 28ª ed. México, Porrúa;1982.
13. NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. México, Porrúa, 1972.
14. RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2da. Ed. México; UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,1992.
15. RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*, México, Libros de México, 1960.
16. RANGEL MEDINA, David. “La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia

- Mexicana”. *Revista Mexicana de Justicia*. México. Oct-Dic-1984, núm 84, vol.2.
17. RANGEL ORTIZ, Horacio. “La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invencciones y Marcas”. *El Foro*. México; Barra Mexicana del Colegio de Abogados, octava época, tomo I., núm. 2, 1998.
 18. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. *Derecho Mercantil*. México, Porrúa, 1960.
 19. ROMANO, Rubén. *Marcas registradas, consideraciones generales*, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, 1984.
 20. SCHUBERT FRANK, A., *Introduction to Law and Legal System*. Boston, Northeastern University, 1996.
 21. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, México, Porrúa, 1995.
 22. SHELDONG G. & LARABREGTN., *Product Markers can Protect the Trade Dress*. New York, Kimberly, 1990.
 23. SIGLER, J. *Introduction to Trademark Law*. Washington, DC. Franklin Pierce Law Center, 1996.
 24. “Legal Information Institute”. *Supreme Court Collection*, núm. 91-971, 1992.

LEYES

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917
2. Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, 1991.
3. *The Trade Marck Act of 1946, The Laham Act*.

DICCIONARIOS

1. ESPASA CALPE, *Diccionario Enciclopédico*, 8ª ed., Madrid, 24 volúmenes, 1979
2. GRIJALBO, *Diccionario Enciclopédico*, Barcelona, 3 volúmenes, 1985.
3. BLACK’S, *Law Dictionary*, 6th ed., Centennial Editions, 1993.
4. SIMON AND SCHUSTER’S, *International Dictionary*, New York, 1980.

ESTACIONAMIENTO SOLO PARA NUESTROS CLIENTES

**NADIE COMPITE CON NUESTRA CALIDAD DE
IMPRESION Y TIEMPO DE ENTREGA, COMPRUEBELO!**

NO TENEMOS SUCURSALES

TESIS PROFESIONALES

TESINAS • MEMORIAS • INFORMES
8 DE JULIO No. 13
(ENTRE PEDRO MORENO Y MORELOS)

TELS. **614-01-22**
613-61-42
GUADALAJARA, JAL.



copi • offset
(TIROS CORTOS AL INSTANTE)