



UNIVERSIDAD PANAMERICANA  
CAMPUS GUADALAJARA

LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA  
VESTIMENTA COMERCIAL EN LA LEY  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RAFAEL RAYA LOIS

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, Jal., febrero de 2003.



51392

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CLASIF: TE DER 2003 RAY  
ADQUIS: 51392 ej-1  
FECHA: 9/06/05  
DONATIVO DE \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

85p.

1. Propiedad industrial - Leyes y reglamentos



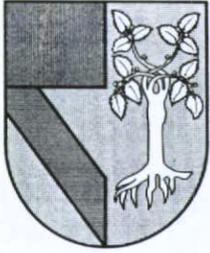
**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**  
**CAMPUS GUADALAJARA**

**LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA  
VESTIMENTA COMERCIAL EN LA LEY  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**RAFAEL RAYA LOIS**

**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, Jal., febrero de 2003.**



ESCUELA DE DERECHO

# UNIVERSIDAD PANAMERICANA

CAMPUS GUADALAJARA

## DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

**C. RAFAEL RAYA LOIS**

**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: **LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA VESTIMENTA COMERCIAL EN LA LEY DE LA 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**



L. Ramírez y Asociados, S.C.

Lic. Luis Manuel Ramírez Perches

Guadalajara, Jalisco a 27 de Agosto de 2002

UNIVERSIDAD PANAMERICANA.  
CAMPUS GUADALAJARA.  
COMITÉ DE EXÁMENES PROFESIONALES  
PRESENTE.

En mi calidad de Director de Tesis, por medio de la presente hago de su conocimiento, que el señor RAFAEL RAYA LOIS terminó su proyecto de tesis titulado "LA NECESIDAD DE REGULACION DE LA VESTIMENTA COMERCIAL EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".

Por lo anterior, otorgo al trabajo de tesis con antelación referido, mi voto de aprobación, y les solicito que por favor sigan los pasos necesarios para la conclusión de dicho trabajo.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedo como su seguro y atento Servidor,

Lic. Luis Manuel Ramírez Perches

L. Ramírez y Asociados, S.C.  
Socio

**A mis padres.**

## ÍNDICE.

### INTRODUCCIÓN

Páginas.

### CAPÍTULO PRELIMINAR.

1.- Objetivos.	6
1.1 Objetivo general.	6
1.2 Objetivos específicos.	6
2.- Justificación.	7
3.- Planteamiento del problema.	7
4.- Hipótesis.	8
5.- Metodología de la investigación.	10
6.- Marco teórico sobre el que se va a desenvolver el trabajo.	11

### CAPÍTULO I. El concepto de vestimenta comercial.

1.- Elementos que componen la vestimenta comercial.	16
2.- Significado secundario.	17
3.- Distintividad inherente	19
4.- No funcionalidad.	20

### CAPÍTULO II. La vestimenta comercial dentro del acta de *Lanham* en los Estados Unidos de Norteamérica y los casos más controvertidos dentro de las Cortes.

1.- Regulación de la vestimenta comercial en los Estados Unidos de Norteamérica.	22
2.- El registro de la vestimenta comercial	

en los Estados Unidos de Norteamérica.	24
3.- La determinación de similitud en grado de confusión que se genera entre una vestimenta comercial y otra.	25
4.- Límites que se le dan a la protección de la vestimenta comercial.	26

### **CAPÍTULO III. La legislación de la Propiedad Industrial en México actualmente.**

1.- Fundamento constitucional del Derecho de Propiedad Industrial en nuestro país.	29
2.- Conclusiones del capítulo.	50

### **CAPÍTULO IV. Aspectos de la vestimenta comercial que se tutelarían en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.**

1.- Aspectos de regulación en cuanto a las disposiciones generales contenidas en la Ley.	51
2.- Aspectos de regulación dentro de los signos distintivos.	52
3.- Aspectos de regulación correspondientes al principio de especialidad que rige en materia de Propiedad Industrial.	56
4.- Aspectos de regulación en materia de infracciones.	58
5.- Aspectos de regulación en materia de delitos cometidos.	59
6.- Aspectos de regulación que se propone que sean contenidos en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.	60

**CAPÍTULO V.- Las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad ante la cual se registraría y tutelaría la vestimenta comercial.**

- 1.- Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial. 62
- 2.- Fundamentos de competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en materia de Propiedad Intelectual. 62

**CAPÍTULO VI.- Conclusiones.** 66

**GLOSARIO.** 71

**BIBLIOGRAFÍA.** 79

**ANEXOS.**

## INTRODUCCIÓN.

La libertad y competencia de mercados en el comercio no es mera coincidencia, actualmente la globalización que encierra al mundo en que vivimos, nos somete a usos, costumbres y relaciones mercantiles cada vez más exigentes y novedosas, las cuales por su misma característica se encuentran carentes de regulación jurídica. Una de las formas de analizar el poderío económico de un Estado es la presencia de las empresas privadas de éste en otras naciones; es por ello que tanta apertura de mercados y celebración de tratados en donde existen bloques económicos regionales que se consolidan cada vez más, ha ido creando verdaderos problemas a los juristas de distintas soberanías, donde las legislaciones comerciales sufren constantes cambios y adecuaciones a la previsión de conflictos que se pudieran originar como motivo de la aplicación o no aplicación de estos tratados, convenios y actos internacionales, dentro de estas reciprocidades comerciales que se han hecho más frecuentes en los últimos tiempos, los Estados deben de mantener una estandarización jurídica adecuada a los niveles de comercio y mercado que estos tengan.

Nuestra Nación actualmente ocupa una posición casi privilegiada en el ámbito del comercio internacional y por lo mismo necesita estar a la vanguardia legislativa en todas sus regulaciones y normatividades comerciales. Como abogados, tenemos que ser los primeros en prever, proponer y solucionar las complejidades presentes y futuras que por motivo de esa apertura comercial y esas relaciones entre Estados o entre particulares de distintas soberanías se lleguen a generar en su momento.

Las malas prácticas comerciales han generado controversias, que en ocasiones carecen de normatividad suficiente y especializada; no haciendo posible que las mismas se lleven al ámbito judicial sino arbitral y las resoluciones que se llegan a tomar son laxas, poco certeras; situaciones como éstas generan factores de riesgo no visibles que hacen que algunos inversionistas de otras naciones omitan realizar su actividad en nuestra nación; dado que al carecer de ordenamientos jurídicos que le otorguen una real protección en caso de que alguien le compita de manera dolosa e incorrecta, causará inseguridad en el inversionista.

Una de las áreas del Derecho mexicano que se encuentra con este tipo de problemas es el área de la Propiedad Intelectual, que como se analizará más adelante es una rama del Derecho relativamente nueva y que se encuentra plagada de lagunas y aspectos poco analizados a profundidad.

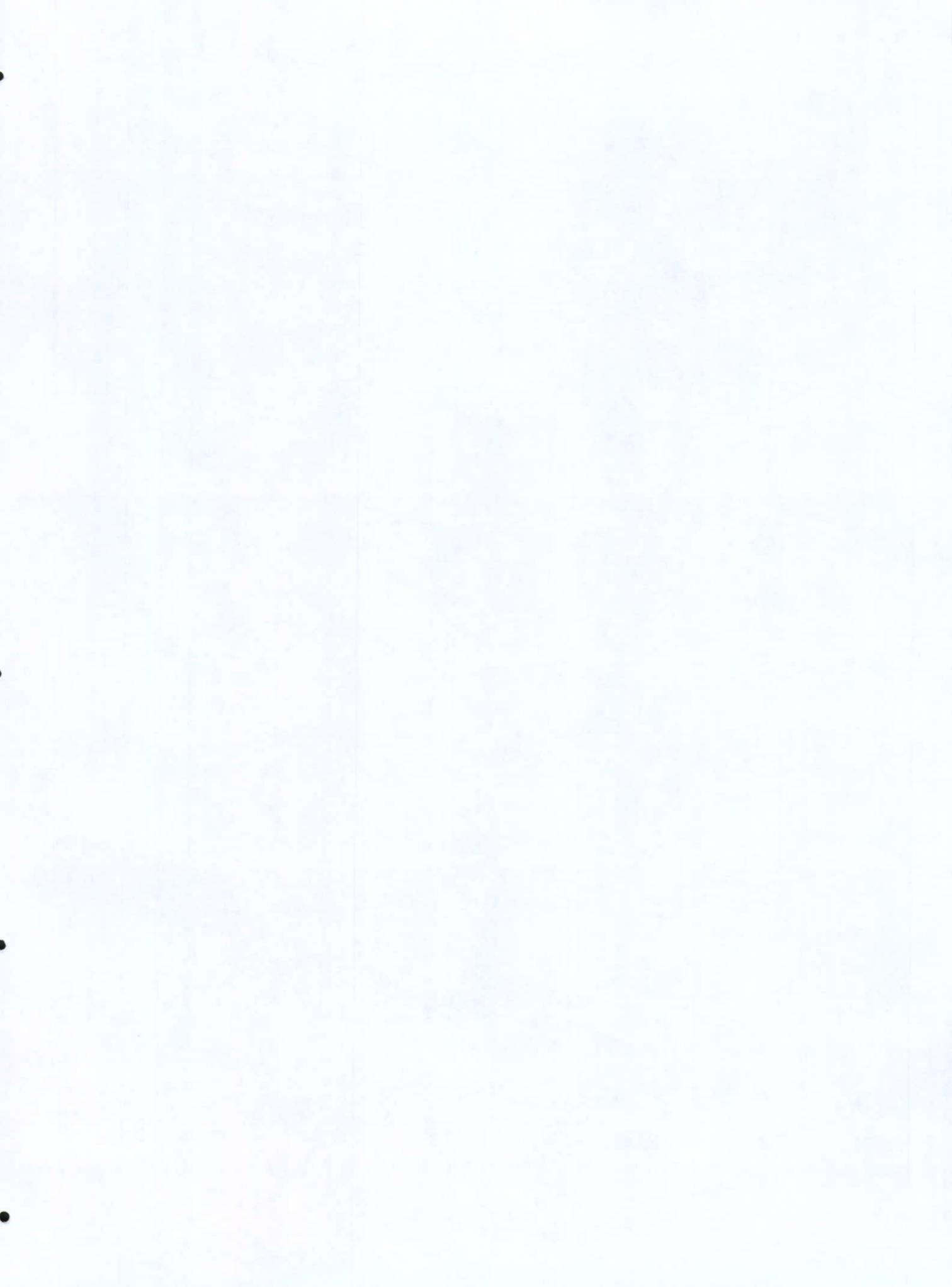
La Propiedad Industrial en nuestro país ha sido regulada en forma somera desde 1812 ya que la Constitución de la Monarquía Española, la cual fue promulgada en Cádiz en marzo de ese mismo año, señalaba en su artículo 335 lo siguiente:

Art. 335. Tocar á las diputaciones provinciales:

Quinto: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, *industria y el comercio*, *protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> SERRANO Migallón Fernando, *La propiedad industrial en México*, Porrúa 2ª ed., México 1995, pág. 25.



Y poco a poco se ha perfeccionando con leyes como la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento de 1890, Ley de Patentes de Invención de 1903, Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, Ley de Patentes de Invención del mismo año que la anterior, Ley de la Propiedad Industrial expedida el 31 de Diciembre de 1942, Ley de Invenciones y Marcas de 1975, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a la postre generaría la creación de la Ley de la Propiedad Industrial, que actualmente rige en nuestro país.<sup>2</sup>

No obstante la basta existencia de leyes de la materia, el estudio de grupos, asociaciones y colegios de abogados especialistas en la materia; la protección de las actividades comerciales y del público consumidor de éstas, no ha sido correctamente protegida. Al ser una rama del Derecho que brinda protección a las creaciones nuevas y signos distintivos y que reprime a la competencia desleal, la Propiedad Industrial debe constantemente adecuarse a la época que vive, a la evolución de la forma de actuar de las industrias quienes son las que más invierten y tratan de protegerse en este aspecto; de las personas que al ser inventores o pequeños empresarios poco interés le ponen a sus creaciones y a sus signos distintivos, puesto que ellos mismos dan por hecho que algún día serán objeto de ese cáncer que hoy es más fuerte que nunca, y que se conoce como piratería, el cual daña al titular de un derecho de Propiedad Industrial e Intelectual de forma despiadada e indirectamente y crea en los consumidores una idea de desvalorización de la actividad intelectual y de los intangibles que detrás de un producto o un servicio se encuentran.

---

<sup>2</sup> *Idem.*

Desde 1994 hasta la fecha la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento han vivido intensas reformas en los aspectos como conductas delictivas, procedimientos administrativos, tratamientos en el procedimiento de registro de marcas, solicitudes de patente de invenciones, etc., pero no ha tenido adhesiones de figuras jurídicas que cada vez son más tangibles en esta materia.

Una de las figuras jurídicas omitidas de regulación por los ordenamientos jurídicos en comento que ha sido sujeto de análisis es la vestimenta comercial que de manera ordinaria dentro de la legislación estadounidense se le conoce como *trade dress* dado que desde 1946 la Ley de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica así la llamó.

Esta figura jurídica no prevista por nuestras leyes será el objeto de estudio, análisis y adecuación al sistema jurídico mexicano de Propiedad Intelectual a lo largo del presente trabajo, cuyo fin persigue demostrar su necesidad de verdadera regulación, su posible forma de adhesión e incursión dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, la estrecha relación de figuras o bienes previstos por la Ley Federal del Derecho de Autor, y el tratamiento que ésta pudiera recibir por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como la máxima autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial.

En seis capítulos y uno preliminar se observará y demostrará lo que el título de este trabajo claramente plantea: *La necesidad de la regulación de la vestimenta comercial en la Ley de la Propiedad Industrial*.

El fin último de esta investigación será entregarlo a nuestros representantes en el Congreso de la Unión, para hacer la propuesta formal de la adhesión de la figura jurídica objeto de la tesis una vez

que haya pasado por el correcto proceso legislativo y así el verdadero motivo de este trabajo encontrará su destino final.

## CAPÍTULO PRELIMINAR.

### 1.- Objetivos.

#### 1.1.- Objetivo general.

Lo que se busca en esta tesis, es demostrar la escasa exhaustividad legislativa existente en la materia de Propiedad Industrial, así como la necesidad de incluir nuevas figuras a la Ley de la Propiedad Industrial<sup>3</sup> y su reglamento, en lo que a signos distintivos se refiere asimismo, se desea conocer la necesidad de regular la vestimenta comercial dentro de la legislación en materia de propiedad industrial de México y encontrar como resultado de ese conocimiento la adhesión a la ley de la figura que fue analizada en la tesis, de acuerdo con la que será la forma más mexicanizada en que se podrá proteger.

#### 1.2.- Objetivos específicos.

- Determinación de lo que es la vestimenta comercial.
- Adecuación de la vestimenta comercial dentro del esquema de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
- Analizar los distintos alcances de protección que guarda la vestimenta comercial tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica.
- Proteger la vestimenta comercial en nuestro país por medio del registro de la misma, que otorgará el Instituto Mexicano de la

---

<sup>3</sup> Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, publicada en el D.O.F. el 2 de agosto de 1994, en vigor a partir del 1 de octubre de 1994.

Propiedad Industrial. (máxima autoridad en materia de signos distintivos).

## **2.- Justificación.**

La apertura de mercados en México hace que tengamos que adoptar aspectos de protección que en otros países ya son contemplados, por ello es necesario brindar protección jurídica a intangibles que de los dichos terceros, ya sea de buena o de mala fe puedan hacer uso y que, por ende, generen una competencia desleal y un mal uso de una imagen ya fijada dentro de la mente de los consumidores que pueda inducir a éstos al error respecto del consumo de bienes o servicios.

## **3.- Planteamiento del problema.**

La necesaria inclusión de un capítulo específico en la parte de los signos distintivos dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento referente a la *vestimenta comercial*, en virtud que el artículo 213 del ordenamiento jurídico mencionado con antelación señala de manera gris, somera y poco consistente lo siguiente:

ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:...

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

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.<sup>4</sup>

Haciendo énfasis en lo que no debe ser una figura jurídica regulada de forma íntegra por la Ley, ya que solo haciendo simples deducciones e injerencias éste es el único artículo que de manera indirecta refiere lo que se busca ahondar en su legislación.

#### 4.- Hipótesis.

La necesidad de legislar la vestimenta comercial en pro de industriales, prestadores de servicios y fabricantes es imperativa y no debemos esperar a que la autoridad marcaría por medio del Ejecutivo de la Nación presente esta propuesta, si ya existen abogados, académicos, doctrinistas que hacen mención de la urgencia de la inclusión de la vestimenta comercial dentro del apartado de los signos distintivos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto nos permitimos hacer mención a las palabras del licenciado Mauricio Jalife Daher:

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

---

<sup>4</sup> [http://www.impi.gob.mx/web/docs/marco\\_j/index\\_marco\\_j.html](http://www.impi.gob.mx/web/docs/marco_j/index_marco_j.html)

la competencia, nuevas coberturas exclusivas han surgido en el mundo, en respuesta a la evolución propia del comercio.

Especialmente me refiero al llamado "trade dress", que en 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 conforma su imagen.<sup>5</sup>

Y de conformidad con lo anterior, dicha imagen debe estar protegida por la ley de manera clara y categórica, sin estar solo mencionada en una legislación al vapor; deberá hacerse una propuesta formal por medio de quienes nos representan en la Cámara de Diputados.

Con la confirmación de la hipótesis planteada se logrará que la vestimenta comercial se encuentre efectivamente protegida en México; ya que es ventajoso que esté regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, pues otorga seguridad a los fabricantes y prestadores de servicios, aunque tiene origen en una figura de Derecho anglosajón, se adapta a la legislación mexicana con simpleza; la protección que se le otorgará, será a manera de registro como un signo distintivo y se le dará mayor derecho de oposición a los titulares de este nuevo registro, otorgándoles el derecho de solicitar la nulidad, cancelación o caducidad del registro de vestimenta comercial.

---

<sup>5</sup> <http://legal.terra.com.mx/>

Si éste ha sido otorgado y es similar o confuso con uno registrado con anterioridad, dará derecho a los titulares para solicitar mediante el debido procedimiento administrativo, la solicitud de infracción e imposición de medidas cautelares en productos, establecimientos y publicidad generada donde la vestimenta comercial esté siendo utilizada para inducir al público comercial al error e incluso interponer denuncias para que se ejerciten las acciones penales correspondientes contra aquellos que de manera dolosa y reincidente utilicen la imagen comercial de un producto o servicio sin el previo consentimiento de su titular.

#### **5.- Metodología de la investigación.**

Dentro de la investigación previa así como la que se ha ido desarrollado durante la realización de este trabajo, el área de Propiedad Industrial, generalmente permite en sus investigaciones los siguientes métodos:

**Método Analítico:** Consistente en el análisis profundo así como a la interpretación de la sección 43 de la Ley de Lanham referente a la vestimenta comercial y a la vaga regulación que indirectamente existe en nuestro ordenamiento jurídico marcario.

**Histórico:** Referente a la descripción y desarrollo de como ha sido empleado el término en los Estados Unidos de Norteamérica y como desde que se han abierto fronteras en nuestro país, es más necesario proteger este tipo de derechos para brindar seguridad tanto al inversionista nacional como internacional.

Comparativo: Entre lo que se propone a legislar en México y lo ya legislado en Estados Unidos de Norteamérica, ya que existen aspectos bajo el *trade dress* estadounidense que son protegidos por figuras de los signos distintivos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país.

Inductivo: Para llegar a las conclusiones y propuestas al Poder Legislativo de la Federación cuando se entregue la propuesta a nuestros representantes en las curules.

#### **6.- Marco teórico sobre el que se va a desenvolver el presente trabajo.**

- Ley de la Propiedad Industrial, dado que es el ordenamiento jurídico marcario en vigencia y al que se le desea hacer la inclusión de la vestimenta comercial.
- Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud de que la Propiedad Intelectual de forma estricta encierra a dos áreas del Derecho Intelectual: la Propiedad Industrial y la Propiedad Intelectual o Derecho Autoral (*stricto sensu*), asimismo existirán similitudes en algunos aspectos que podrán causar confusión entre los derechos de autor y la propiedad industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, por ser las normas reglamentarias o leyes secundarias de las dos anteriormente mencionadas.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser la Ley Primigenia de toda la Nación y por contemplar en sus artículos lo referente a la protección de los Derechos de Propiedad Industrial.

## CAPÍTULO I

### **El concepto de vestimenta comercial.**

La doctrina jurídica estadounidense sostiene que la vestimenta comercial es:

La apariencia total y la imagen en el mercado de un producto o empresa. Para productos, la vestimenta comercial comprende generalmente empaques, embalajes y etiqueta. Para empresas, comprende generalmente diseños o decoración. Si la vestimenta comercial contiene distintividad y no es funcional, ésta podrá ser protegida por la Ley de Marcas.<sup>6</sup>

Existen aspectos importantes en la definición que antecede, el primero de ellos es que bajo la legislación marcaria estadounidense, la vestimenta comercial comprende el empaquetado, embalaje y etiquetado de los productos, al respecto cabe hacerse la mención de que en México esos tópicos pueden encontrarse protegidos de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial; en caso del empaquetado y embalaje de un producto éstos podrán ser protegidos como marca tridimensional o modelo industrial en sus dos modalidades: dibujo industrial o diseño industrial, según la configuración física del paquete que se desea registrar; en lo que se refiere a etiquetas, éstas encuentran protección en el ordenamiento jurídico marcario de nuestro país en lo que son las marcas mixtas que son aquellas que contienen una denominación y diseño, mismas que no pueden ser mutiladas así como también deben usarse tal cual fue

---

<sup>6</sup> *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> ed, West Publishing Co, Nueva York, 1999, Pág. 1500.

otorgado el registro por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cabe señalar, que en lo que respecta a empaquetado de productos, éstos se encuentran protegidos a través de la Ley Federal del Derecho de Autor como obras de arte aplicado, por lo que hace a las etiquetas, éstas se encuentran protección autoral como obra de carácter gráfico (dibujo), al efecto me permito transcribir el artículo 13 de la Ley en comento, el cual señala:

Art. 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas ...:

V. Pictórica o de dibujo;

VI. Escultórica y de carácter plástico; ...

XIII. Obras de arte aplicado, que incluyen el diseño gráfico o textil...".<sup>7</sup>

El segundo punto para analizar, de acuerdo con la definición jurídica norteamericana de la vestimenta comercial, es el que se refiere al diseño y decoración de empresas, el cual es el punto que en cierta forma podría acarrear mayor dificultad para su entendimiento en el presente trabajo, pues que nuestra legislación carece expresamente de articulado que brinde la protección debida a esos detalles de las empresas que tienen un trabajo de creatividad intelectual, así como un manejo comercial algunas veces ya con una posición fuerte en la mente del público consumidor, y que si esa imagen es usada de mala fe y comercializada por otro; por lo que el titular y creador de la misma, e incluso algunos

---

<sup>7</sup> Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, publicada en el D.O.F. el 24 de diciembre de 1996.

abogados poco expertos en la materia, suponen la carencia de medios jurídicos suficientes y eficientes para reclamar esa invasión a un Derecho de Propiedad Intelectual, lo cual sería muy distinto si debidamente conceptualizada esa imagen se protegiera a través de un registro como lo es con una marca, aviso o nombre comercial.

Atendiendo al aspecto autoral, los establecimientos y su decoración encuentran protección como obras de carácter arquitectónico, al efecto nuevamente me permito transcribir el artículo 13 en su fracción VIII de la Ley Federal del Derecho de Autor el cual señala lo siguiente:

Art. 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

#### VIII. Arquitectónica,<sup>8</sup>

El tercero y más importante de los puntos por tratar en alusión a la definición expuesta es el que maneja los aspectos de la vestimenta comercial como la distintividad y la no funcionalidad, que se tratarán al finalizar.

Ya desglosada la definición doctrinaria norteamericana, entramos al análisis de la figura jurídica a partir del matiz que la vio nacer, es decir, desde la óptica de las Cortes y Leyes de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los orígenes de la vestimenta comercial, tienen sus raíces jurídicas en la jurisprudencia estadounidense, los primeros casos que surgieron, se

---

<sup>8</sup> *Idem.*

basaron en principios de moralidad comercial y buena voluntad, que garantizara y reconociera la protección total de la apariencia de un producto o su empaque lo cual fue conocido a la postre como *trade dress*.

### **1.- Elementos que componen la vestimenta comercial.**

Un elemento principal de la vestimenta comercial, es que ésta no debe ser funcional, es decir, que no tenga que ver con el funcionamiento del producto, que la vestimenta comercial no sea parte de la sustancia, esencia o el ser como tal del producto o servicio, entendiéndose por lo tanto que para ejercitar alguna acción por utilizar una vestimenta comercial que cuya titularidad pertenece a otra persona, debe demostrarse gran similitud que llegue a producir confusión entre los consumidores, pero en el todo que compone a ese producto o servicio.

Diversos son los criterios de las Cortes norteamericanas para determinar la funcionalidad de un producto o servicio; sin embargo y bajo el entendido de que lo que busca la vestimenta comercial es encontrar cobijo en una legislación hecha por mexicanos y cuyo alcance sea dentro de la Nación, puede concluirse que no debe ser relativa a la funcionalidad, operatividad, a la esencia, al ser o al objeto y objetivo del producto o servicio.

Ilógico sería, por ejemplo, pensar que la vestimenta comercial de un establecimiento dedicado a los servicios de restaurante y venta de alimentos, consiste solamente en los alimentos; si esto se creyera, sería totalmente funcional y por ello no podría ser objeto de protección ni en México ni en Estados Unidos; sin embargo deberíamos entender que la vestimenta comercial radica en el conjunto de elementos protegidos por

las normas de Propiedad Intelectual de nuestro país, e integrados a ese servicio; hipotéticamente, esos elementos pudieran ser la marca del restaurante, el nombre del establecimiento (nombre comercial). Si la marca contiene algún elemento gráfico, éste también se protegerá como obra autoral en la rama referente a las obras de carácter gráfico. Si los establecimientos donde se presta el servicio tienen una arquitectura cuya creación intelectual es característica de éstos, se encontrará protección como obra de carácter arquitectónico. La forma de presentación de los alimentos mediante la carta o menú podría protegerse como obra fotográfica o en su caso, como arte aplicado. La vestimenta comercial la compondrán el todo de los elementos que son objeto de protección por las leyes que regulan la Propiedad Intelectual de nuestro país y que en su conjunto han encontrado una ubicación entre el público consumidor, entre los competidores, y que reconocen directamente quién es el titular de todos esos elementos objetos de protección.

Según la doctrina estadounidense, dos son los elementos que deben cubrirse para ajustarse en un supuesto jurídico de vestimenta comercial; el significado secundario y la distintividad inherente.

## **2.- Significado secundario.**

Dentro de lo que es el significado secundario, el titular de la vestimenta comercial debe demostrar que en la mente de los consumidores existe posibilidad de identificar y asociar la totalidad de los elementos objeto de protección jurídica dentro de la rama de la Propiedad Intelectual que componen el producto o servicio con su origen; es decir,

quién es el titular frente otros similares de la competencia<sup>9</sup>; por lo tanto, debemos entender que el significado secundario como el reconocimiento de consumidores y competidores de que el todo que constituye esa vestimenta comercial, pertenece a un titular determinado y éste es fácilmente identificable. Así por ejemplo, los consumidores en México, reconocen que en la bebida refrescante gasificada COCA-COLA®, hay en su nombre una marca nominativa que en su tipografía un diseño que se protege como marca mixta, que las cuales están debidamente registradas en varias clases; existe un diseño industrial, existe en su botella una marca tridimensional y una obra de carácter plástico y asimismo la empresa fabricante del producto en cuestión, es la titular de esas marcas y obras autorales; saben identificar que los elementos analizados en el presente párrafo no son funcionales del producto y que por lo tanto la vestimenta comercial que compone todos los elementos sí tiene un significado secundario, que consiste en ubicar que dicha vestimenta pertenece a The Coca-Cola Company.

Entendiendo entonces que el público consumidor en el momento oportuno que la vestimenta comercial encuentra la suficiente distintividad, descubrirá una asociación de la vestimenta con el origen del producto, y una vez lograda esta comunión imagen - origen, podremos decir que el significado secundario, se habrá obtenido con éxito.

Algunos de los factores que de manera común se usan para demostrar lo que es el significado secundario son los siguientes:

- Publicidad.

---

<sup>9</sup> Jiménez Rosales, Salvador. " *Imagen Comercial (Trade Dress)*", ITESO, México 1999. Pág.25.

- Estudios de mercado donde el consumidor puede reconocer el productor, fabricante o prestador de un servicio que ha alcanzado una colocación en el mercado.
- Éxito en ventas.
- Cobertura en medios publicitarios que en ocasiones no ha sido ni solicitada por el titular.
- Intentos de plagio de la marca.
- Exclusividad en el uso de la marca.

### 3.- Distintividad inherente.

La vestimenta comercial contendrá distintividad inherente, si cumple con los siguientes supuestos:

- Originalidad en diseño, forma, prestación del servicio.
- Que se dé una rama específica, es decir, que vaya de acuerdo con el principio de especialidad que se encuentra regulado igualmente en México dentro de los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y 59 del Reglamento de la Propiedad Industrial.
- Que contenga el carácter de peculiaridad respecto al de sus competidores, entendiéndose por esto, que a pesar de que es un producto o servicio existente en el mercado y fabricado o prestado

por otro competidor, el consumidor considera que hay un aspecto que lo hace peculiar dentro de los de su rama.<sup>10</sup>

Retomando el ejemplo de COCA-COLA®, la vestimenta comercial que constituye a dicho producto tiene una distintividad inherente, ya que cubre debidamente los supuestos mencionados con antelación.

La inherente distintividad consiste en que el producto o servicio posee una vestimenta comercial suficientemente distintiva frente a sus competidores y ante el público consumidor, y por ese mismo factor ha logrado posición en el mercado, generado una clientela, el reconocimiento de la competencia, novedad y por tanto, ubicación del consumidor de forma casi indubitable.

#### **4.- No funcionalidad.**

La vestimenta comercial será funcional siempre y cuando:

Otorgue una accesibilidad respecto de las opciones de los comerciantes, la libertad de mercado se desarrolle sin creación de monopolios por el otorgamiento de la protección de un signo distintivo. En términos generales un producto o servicio es funcional, en tanto tenga el propósito esencial de generar un bienestar a los consumidores y pueda crear un mercado libre de monopolio.<sup>11</sup>

Tomando en consideración lo anterior, cabe hacer la salvedad de que en términos generales, un producto es funcional, cuando sea esencial

---

<sup>10</sup> Mohr Stephen F. *U.S. Trade Dress Law: Exploring Boundaries*, Nueva York, 1997, pág. 13.

<sup>11</sup> *Idem.*

para el uso o propósito al que fue destinado el artículo o si la misma funcionalidad genera un extra no lucrativo, sino cualitativo en el artículo.

La funcionalidad se fundamentará si los competidores también utilizan ese aspecto para la fabricación del producto o prestación del servicio; si el aspecto físico del producto es necesario para su utilización o consumo; si a pesar de quererle dar aspectos estéticos, éstos son necesarios para la utilización o consumo del producto o prestación del servicio.

## CAPÍTULO II.

### **La vestimenta comercial dentro del acta de *Lanham* en los Estados Unidos de Norteamérica y los casos más controvertidos dentro de las Cortes.**

A fines del siglo XIX, las Cortes de los Estados Unidos de Norteamérica, reconocieron que la piratería comercial puede tomar una gran variedad de formas, con la redacción de la sección 43(a) de la Ley de Marcas de los Estados Unidos, mejor conocida como el *Lanham Act.*, el Congreso creó una ley federal para aspectos de competencia desleal para marcas no registradas y vestimenta comercial de productos, la cual es la legislación especial al respecto.

Históricamente, la vestimenta comercial se refería solo a la forma en la cual un producto era presentado al mercado, con el tiempo esta concepción ha tomado mayor amplitud, hasta que las Cortes del país en comento, manifestaron que la vestimenta comercial es la apariencia total de un producto o servicio.

#### **1.- Regulación de la vestimenta comercial en los Estados Unidos de Norteamérica.**

La ley de *Lanham* de 1946 vigente hasta nuestros días, señala en su Sección 43(a):

Cualquier persona que añada, amplíe, anexe o use en conexión con cualquier bien o servicio, envoltura de bienes, trate de inducir al error sobre el origen de productos, o cualquier descripción o representación

falsa incluyendo palabras u otros símbolos tendientes a crear confusión respecto a bienes y servicios en el comercio, será sujeto de responsabilidad civil.<sup>12</sup>

El artículo redactado, ha sido sujeto de múltiples y muy expansivas interpretaciones por parte de las Cortes norteamericanas, según el Segundo Circuito de aquel país: La sección 43 (a) ha sido construida para brindar una protección contra toda la falsa determinación en las marcas, envolturas y competencia de bienes y servicios comerciales y concede protección marcas que no son registradas. La vestimenta comercial de un producto , la cual envuelve la imagen total también incluye aspectos como talla, textura, color o combinación de colores.<sup>13</sup>

Así el Segundo Circuito en su interpretación, nos señala qué alcances tiene y ha tenido la vestimenta comercial dentro de la solución de controversias que se ventilan en las Cortes Federales.

En 1988 el Congreso realizó una enmienda a la sección 43(a) de la citada ley; señalando que se incluían dentro de este supuesto todas aquellas personas que usen palabras, símbolos, nombres, términos, avisos que produzcan una mala ubicación del origen de los productos, los cuales sean capaces de causar confusión entre los consumidores, por prácticas desleales de comercio.

Como un ejemplo de lo anterior, la corte sostuvo que el diseño y figura exterior del automóvil Ferrari ® era una forma de vestimenta que confiere identificación al producto y causa distinción entre los demás

---

<sup>12</sup> *Idem.*

<sup>13</sup> *Idem.*

autos que son sus competidores, dado que lo compara con la envoltura de cualquier producto. Un criterio similar adoptó en el caso *Fuddrucker, Inc. vs Doc's B.R. Others, Inc.* donde seguidos por otros casos de vestimenta comercial, la imagen que manejaban ambos restaurantes de comida rápida, así como la decoración de los menús, organización, forma de servicio eran muy similares y daban una distintividad ya lograda por el actor en el caso en comento, la Corte ha llegado incluso a determinar como objeto de protección de vestimenta comercial la configuración y colores de vestidos de equipos de porristas de equipos deportivos, tal y como lo presentó el caso ganado por el equipo de Dallas en el caso *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. vs. Pussycat Cinema Ltd.*<sup>14</sup>

## 2.- El registro de la vestimenta comercial en los Estados Unidos de Norteamérica.

Dentro de la ley de *Lanham*, el Congreso llegó a la determinación de que toda marca, símbolo, etiqueta, empaquetado, configuración de bienes o cualquier signo distintivo, sería registrado dentro de lo que en la Oficina de Marcas y Patentes del país en alusión es conocido como *registro suplementario*; solo podrían ser posibles de registro principal aquellas marcas que lograran distinguir un producto en su totalidad de otros de su misma especie; podemos decir entonces que la diferencia entre un registro suplementario y uno principal, radica en que aquellos signos distintivos que el Gobierno norteamericano considere como adhesiones a un producto se registrarán por el primero de los tipos de registro, mientras que aquellos que otorguen una distintividad o identificación de todo el producto como tal o que el producto sea llamado

---

<sup>14</sup> *Idem.*

como la marca que se le concedió, se protegerán mediante el registro principal.<sup>15</sup>

Así por ejemplo la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica solo concederá protección al bote rociador de un producto de limpieza dentro del registro suplementario y al nombre con el que el producto será identificado en el mercado obtendrá protección en el registro principal, dado que con la denominación de la marca lo identificará el público consumidor.

### **3.- La determinación de similitud en grado de confusión que se genera entre una vestimenta comercial y otra.**

Los factores que se toman en cuenta en una Corte estadounidense para determinar si existe grado de confusión entre una vestimenta comercial y otra son los siguientes:

- a) La fortaleza y posición que guarda la vestimenta comercial de aquel que ejercita una acción judicial.
- b) La similitud que existe entre la vestimenta comercial del actor y la del demandado.
- c) Que tan próximos se encuentran los productos en el mercado, si son de la misma especie, clase, calidad.
- d) La similitud respecto del primer usuario de esa vestimenta comercial respecto de aquél que se presume se está aprovechando de ella.
- e) Evidencias de confusión entre los consumidores.
- f) La mala fe respecto de la persona que se está demandando.

---

<sup>15</sup> *Idem.*

- g) La calidad del producto o servicio del demandado.
- h) Saber que tan sofisticado es el grupo de consumidores respecto del producto.
- i) El tiempo que ha venido usando el actor su vestimenta comercial sin haber tenido conflictos que generaran la confusión.
- j) El precio de los productos o servicio, así como otros factores que denoten una suma atención para que la vestimenta comercial de los productos o servicios haya tenido éxito en su ramo comercial.
- k) Contemplar si los productos o servicios son comercializados por la misma vía , y su distribución y mercadeo es igual.
- l) Los blancos de consumo a los cuales se enfoca cada producto o servicio.
- m) La relación mental que podrían tener en los consumidores dada su similitud y confusión.

Así las Cortes han decidido qué elementos son sustanciales en caso de controversias respecto a la similitud de productos o servicios que guarden casi la misma vestimenta comercial y que lleguen a dirimir sus controversias a un litigio.

#### **4.- Límites que se le dan a la protección de la vestimenta comercial.**

La gran cantidad de casos que han llegado últimamente a las Cortes ha sido impresionante; esto ha llevado a definir el concepto de lo que a la postre algún día se incluirá en el concepto de una marca donde se contemple: "cualquier palabra, nombre, símbolo o combinación de

éstos así como elementos de mercadeo que identifiquen a los productos o servicios respecto aquellos de sus competidores".<sup>16</sup>

La Suprema Corte, ha definido que este tipo de definiciones, deberán incluir aspectos que contengan casi cualquier situación en las marcas que transporten un significado del producto o servicio.

Sin embargo, muchos casos han encontrado soluciones desfavorables para aquellos legítimos titulares de una vestimenta comercial bajo el derecho consagrado en la doctrina jurídica estadounidense donde se autoriza el llamado *derecho de copia*, que no viene a ser sino una derivación de lo que se consagra en la muy trillada enmienda constitucional conocida como *libertad de expresión*.

El derecho mencionado en el párrafo anterior consagra el siguiente concepto:

"Es el derecho de copia, aquel que se otorga al público para copiar el diseño de bienes o servicios que no se encuentran protegidos por una patente o derecho autoral."

Entendiendo en cierta forma que la doctrina del derecho de copia, que vagamente se equipara al derecho de autor en nuestro país, consiste en que el titular de esos derechos patrimoniales, permita que un tercero los copie hasta donde el titular lo permita y en los términos que éste los permita.

Uno de los casos que tuvo gran relevancia y que llegó a sentar grandes precedentes en las Cortes norteamericanas fue el de dos

---

<sup>16</sup> *Idem*.

restaurantes de comida rápida en el que el actor fue *Two Pesos, Inc.* y el demandado *Taco Cabana, Inc.*; el primero de ellos demandó porque el demandado imitaba su vestimenta comercial, atrayendo clientela de forma dolosa e induciéndolos a caer en el error. Lo relevante de este caso es que la Corte Suprema de los Estados Unidos no solicitó que el actor demostrara el significado secundario, ya que el demandante había obtenido una *distintividad relevante* puesto que se trata de una empresa que funciona por medio de franquicias, las cuales hacen posible que no se tenga que demostrar el significado secundario.<sup>17</sup>

Esto llevó a facilitar las demandas de empresas con gran identificación de mercado para actuar en contra de aquellas que imitaran su vestimenta comercial.

Como puede verse, ni los mismo creadores de la figura jurídica de la vestimenta comercial, han llegado a delimitarla misma; no existen tendencias que la protejan dentro de lo que envuelve un registro marcario o en su defecto, como una figura aparte dentro de la categoría de los signos distintivos; hay una oposición muy grande a dicha tendencia por el derecho de copia; descrito en anteriores renglones.

---

<sup>17</sup> *Franchise Law Journal*, otoño de 1992, Washington, pág. 35.

### CAPÍTULO III.

#### **La legislación de la Propiedad Industrial en México actualmente.**

Para entender la situación que guarda la legislación en materia Propiedad Industrial en México, debemos conocer primeramente qué es el Derecho de Propiedad Industrial, el maestro David Rangel lo define como: " *...el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios...*"<sup>18</sup>

Asimismo el autor antes mencionado, respecto al Derecho de la Propiedad Industrial, hace cuatro grandes divisiones: creaciones industriales, signos distintivos, represión a la competencia desleal y conocimientos técnicos, que serán analizados con exhaustividad durante el presente capítulo.

#### **1.- Fundamento constitucional del Derecho de Propiedad Industrial en nuestro país.**

Éste Derecho no se encuentra expresamente previsto como tal por nuestra Constitución, sin embargo, haciendo una interpretación extensiva de algunos artículos constitucionales, podemos encontrar como fundamento constitucional los numerales 28, 89 fracción XV y 73 fracción XXIX inciso F de nuestra Carta Magna:

---

<sup>18</sup> Rangel Medina David. *Panorama de Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, Mcgrawhill, 1999, México pág 7 .

Art. 28: " En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios ... Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora ..."<sup>19</sup>

A lo anterior cabe hacer la explicación de ciertas omisiones e imprecisiones en que el legislador ha incurrido en el ámbito de Propiedad Intelectual en estricto sentido, ya que expresa y literalmente el legislador se hace una superficial alusión a los Derechos de Autor (... *autores y artistas...* ) y en el ámbito de Propiedad Industrial solo se refiere a las creaciones nuevas de forma única y exclusiva, dejando sin mención expresa a los signos distintivos, que es entre otros donde se encuentra la vestimenta comercial.

Sin embargo, atendiendo al espíritu del legislador y haciendo una interpretación extensiva del texto constitucional, podemos decir que la Propiedad Intelectual en estricto sentido, encuentra su muy lejano fundamento en el numeral 28 de nuestra Constitución Política.

El artículo 73 fracción XXIX inciso F señala:

"Art. 73: El Congreso tiene facultad...

XXIX- F : Para expedir leyes tendientes a la promoción de inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de

---

<sup>19</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, 131ª ed., México, 2000.

tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere del desarrollo nacional..."<sup>20</sup>

Desde nuestro punto de vista y haciendo las interpretaciones realizadas en el artículo constitucional que antecede, éste es el artículo, en el que se señala que el Congreso es el facultado para legislar sobre todo lo referente a la Propiedad Intelectual; por lo tanto, la legislación en esta materia es de carácter federal, pero en lo conducente a Derechos de Autor, anteriormente eran las entidades federativas, a través de los congresos estatales, las encargadas de legislar en esa materia.

El artículo 89 fracción XV del mismo ordenamiento jurídico señala:

"Art. 89 . Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria..."<sup>21</sup>

En el presente artículo, se hace una completa omisión a los derechos autorales y a los signos distintivos, sin embargo, empleando los métodos de interpretación de las normas jurídicas antes expuestos, podemos entender que es el Poder Ejecutivo, por medio de la autoridad a la cual delega esta facultad (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), el que concede el privilegio por tiempo limitado de explotar en forma exclusiva los descubrimientos, inventos o perfecciones que cualquier inventor realice en el ramo de la industria; ello con arreglo a la Ley

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, art. 73.

<sup>21</sup> *Ibidem*, art.89

especial, de la Propiedad Industrial. De nuevo nos abocamos a los comentarios referentes al artículo 28 constitucional respecto a la falta de técnica legislativa y, por consecuencia la omisión de personas titulares de derechos de la misma rama del Derecho que nos son nombrados en ambos artículos y que por analogía son encuadrados bajo el mismo supuesto.

Una vez analizados e interpretados los preceptos constitucionales, respecto de los cuales deriva el Derecho de la Propiedad Intelectual, pasaremos a analizar las legislaciones especiales, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial; la cual en proyecto, era originalmente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se hizo el 27 de junio de 1991; posteriormente fue reformada, en 1994, con publicación en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto del mismo año, entra en vigor el 1 de octubre también del mismo año, pero cambió su nombre por el que actualmente la conocemos<sup>22</sup>, y la Ley Federal del Derecho de Autor.

La Ley de la Propiedad Industrial, básicamente se divide en seis puntos; el primero de ellos comprende las creaciones nuevas, donde encontramos las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; el segundo de los puntos que trata la ley, es el de los secretos industriales; el tercero y con él las creaciones nuevas, es el más importante, de los signos distintivos e incluye, las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales; como cuarto punto tenemos a las denominaciones de origen, el quinto, corresponde a los esquemas de trazado de circuitos

---

<sup>22</sup> Rangel Medina David, *Panorama de Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, McGrawhill, México 1999.

integrados y el sexto y último toca los aspectos que hacen alusión a la represión de la competencia desleal, en donde se conjugan los procedimientos administrativos que se siguen ante la autoridad administrativa (IMPI), recursos dentro de procedimientos contenciosos administrativos, procedimientos de infracción y delitos.

Ya expuesta en forma general la Ley de la Propiedad Industrial, se tratará de explicar cada uno de los conceptos mencionados en líneas anteriores. Para ello comenzaremos exponiendo lo que son las creaciones nuevas.

Dentro del apartado de creaciones nuevas como primer y esencial elemento que debe contemplarse en todo ordenamiento jurídico de propiedad industrial tenemos la patente, que según el tratadista Rangel Medina: "...es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a escala industrial un invento que reúna las exigencias legales."<sup>23</sup>

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial afirma en su artículo 15:

"Art. 15: Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas",<sup>24</sup> completando lo anterior el artículo 9 del mismo ordenamiento señala:

"Art. 9: La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrá el derecho

---

<sup>23</sup> *Idem.*

<sup>24</sup> Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, publicada en el D.O.F. el 2 de agosto de 1994, en vigor a partir del 1 de octubre de 1994.

exclusivo de explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento”.<sup>25</sup>

Conjugando el texto del maestro Rangel y las disposiciones de la legislación, consideramos que una patente es el reconocimiento que hace el Estado a una persona de cualquier naturaleza, ya sea física, moral o jurídica, por medio de un título en donde se le concede el derecho de explotación y exclusividad de forma temporal de un invento del cual ha sido creador.

La temporalidad de ésta, es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de obtención de la misma, y no podrá ser prorrogable, en virtud de que entonces se vuelve del dominio público y se evita caer en monopolios, de acuerdo con lo planteado por el artículo 28 constitucional.

Otra de las figuras que se encuadran dentro de las creaciones nuevas son los modelos de utilidad que la ley los define como:

“Art. 28: Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibidem* Art.9

<sup>26</sup> *Ibidem*, art. 28

Sin mayores comentarios que hacer a la definición tan completa que en este caso hace la ley, solamente nos podemos limitar a decir que un modelo de utilidad no es otra cosa sino que una mejora producto de la alteración que sufre un artefacto ya existente en el estado de la técnica que permitirá un mejor funcionamiento y eficiencia de utilización. A la autoridad estos no les otorga patente, sino registro; la temporalidad de registro de un modelo de utilidad es de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; son improrrogables en virtud de los criterios de temporalidad expuestos en el tema de la patente.

Como última figura jurídica dentro de las creaciones nuevas se encuentran los diseños industriales los cuales están divididos por dos formas, la primera de ellas es el dibujo industrial y la segunda el diseño industrial, así pues, la ley señala:

“Art. 31: Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones características conocidas de diseños”.<sup>27</sup>

Por su parte el artículo 32 a la letra dice:

“ Art. 32 Los diseños industriales comprenden a:

---

<sup>27</sup> *Ibidem*, art. 31

- I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos".<sup>28</sup>

Consideramos que en lo referente a los dibujos industriales es destacable el aspecto de combinación con incorporación, dado que mucho se ha discutido respecto a la protección de uso de colores: ¿pueden protegerse de manera aislada, como marca innominada, o como diseño industrial? La respuesta es clara, para que se pueda registrar una combinación de colores como dibujo industrial, forzosamente tendrá que haber incorporación a un producto industrial y el fin única y exclusivamente debe ser de ornamentación y otorgar un aspecto peculiar o propio y no exclusivamente de distintividad.

El modelo industrial en cambio, solamente se señala como una forma de patrón o molde que no vaya directamente relacionado con el producto que le conceda apariencia especial y que no por él, el producto carezca de especificidad.

Como segundo apartado, dentro de la ley están los secretos industriales, quedan definidos amén del cuerpo jurídico en comento de la siguiente forma:

"Art. 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral

---

<sup>28</sup> *Ibidem*, art.32.

con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad".<sup>29</sup>

Se ha puesto muy en boga los aspectos de secrecía y confidencialidad en las empresas; este tipo de figuras jurídicas solo encuentra su existencia en la celebración de convenios o contratos en los cuales, su clausulado deberá contener una manifestación, donde por lo general uno de los contratantes de forma expresa y unilateral que la información única y exclusivamente es aplicación industrial o comercial y

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, art. 82.

tendría acceso confidencial; esta clase de datos genera una ventaja competitiva ante otras empresas y por lo tanto, produce beneficios económicos, y que es conocedor de los sistemas y medios mediante los cuales se mantiene la confidencialidad de la información. Asimismo el contratante reconocerá a la persona que tenga acceso a tal beneficio que se encuentra en soportes escrito o magnéticos, vigilados bajo el más estricto sigilo de los conocedoras de ese secreto industrial; y solo se divulgará la información única y exclusivamente cuando sea requerida por la autoridad en un procedimiento, siempre y cuando la autoridad observe el mismo sigilo sobre ella.

El problema radica en que en el momento de una violación al convenio celebrado entre ellos, si bien es cierto que se tiene presunción de un delito, también lo es que la demostración de algún elemento que conforme elementos que constituyan el cuerpo del delito es difícil, porque aunque existe una Fiscalía Especial de Delitos contra la Propiedad Intelectual, y la autoridad persecuidora del orden penal carecen de conocimiento técnico en esta área jurídica, por lo que es un trabajo duro el allegar al Ministerio Público Federal de elementos suficientes que conformen la integración de la averiguación previa que en su momento se suscite, asimismo cabe hacerse la mención de que, en lo que a reparación del daño causado, será más costoso demostrar a un Juez del Orden Civil la cuantía y correcta valoración de los daños causados por la violación a un convenio de secrecía y que entienda éste las obligaciones generadas por la celebración de ese convenio.

Como tercer bloque en la ley aparece aquel que junto con el de patentes, el que más relevancia tiene hoy en el área de propiedad

industrial, es decir, el de marcas, que es el miembro distinguido de los signos distintivos; la ley enuncia al respecto:

"Art. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

"Art. 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

"Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado".<sup>30</sup>

Para hablar de marcas, en esta tesis, sería necesario escribir todo un capítulo, pero en virtud de la delimitación del tema, solo cabe hacer un leve bosquejo apoyado en los artículos arriba expuestos.

Son claras las descripciones de los dos primeros artículos transcritos, no así el tercero, ya que la doctrina como tal, reconoce cuatro

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, arts. 88, 87, y 89.

tipos de marcas, las nominadas, que son aquellas que simple y sencillamente bautizan a un producto, le dan nombre, para que éste sea fácil de identificar entre los de su especie y no cause confusión, fonética; por otro lado tenemos a las innominadas, que son aquellas que contienen un simple emblema, logotipo, diseño, trazado, que ha sido o se desea que sea el elemento identificador y reconocido por el público; existen también las marcas mixtas que combinan a una nominada con una innominada, pero jamás podrán utilizarse los elementos que la componen de forma independiente, pues sería causal de infracción. Por último, están las marcas tridimensionales, que por la característica formal hacen que sin un nombre y sin un diseño adquieran posición en la mente de los consumidores; un producto como tal puede ser marca tridimensional, siempre y cuando no haya otros similares en grado de confusión y los exámenes de fondo que realiza el IMPI así lo determinen.

Hay quienes con un total desconocimiento de la materia de Propiedad Intelectual, quieren dar a la vestimenta comercial, el trato de marca; esto es simple y sencillamente una contradicción, puesto que como se ha expuesto, la vestimenta comercial constituye un todo y un signo distintivo independiente, que a su vez comprende derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, y que puede estar integrado entre otros, por marcas; sin embargo, el tratamiento registral de la vestimenta comercial deberá ser similar al del registro de los signos distintivos.

El quinto tema tratado por la legislación es el que hace referencia a los avisos comerciales descritos en la siguiente forma:

"Art. 99.- El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto."<sup>31</sup>

Comúnmente conocidos como *slogans*, los avisos comerciales se registran, ya que también son elementos distintivos de un producto o servicio, así una mención comercial, tendiente a la especificación o exaltación de un producto queda protegida dentro de la ley.

El sexto de los elementos por analizar es el de los nombres comerciales, contemplados de esta forma:

"Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo."<sup>32</sup>

Cabe destacar algunos aspectos de lo que es el nombre comercial; en realidad, un nombre comercial, no es más que el letrero del establecimiento, que se confiere distintividad, en nuestra opinión, es una figura que no merece ya casi uso ni contemplación dentro de la ley, ya que una marca mixta puede proteger lo que un nombre comercial protegería; además por criterio del IMPI, en el momento en que uno desea registrar un nombre comercial, siempre en el examen de fondo busca la autoridad que no haya solicitudes ni registros marcarios similares en grado de confusión en la clase 42 que es la correspondiente a

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, art. 99.

<sup>32</sup> *Ibidem*, art. 105

cualquier tipo de servicios, además de que es ilógico proteger algo que no se registra, sino que simplemente se publica.

Desde nuestra perspectiva, el nombre comercial es una especie de suicidio de territorialidad de protección, ya que el nombre del establecimiento quedará protegido en una cierta área geográfica determinada. Ni el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sabe que porcentaje, medida, territorio o forma de medir es la que se aplica al área geográfica determinada, sin embargo, queda en el tintero la discusión sobre la ineficacia de los nombres comerciales.

El punto séptimo por tratar dentro de este análisis de la ley, es el referente a las denominaciones de origen que versa en la ley de la siguiente manera:

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

Art. 165.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.

Art. 167.- El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.<sup>33</sup>

Los artículos transcritos de forma clara enuncian como se lleva el control, solicitud y pertenencia de las denominaciones de origen. Este tema es de los que más importancia ha cobrado nuestro país, pues si bien es cierto que hay más denominaciones de origen, como la de tequila que es la que ha dado fama y reconocimiento dentro de este ramo a México, no es fácil solicitarlas, se necesitan por lo general acciones de grupo, como cámaras empresariales, asociaciones de productores, etc., que sean los encargados de presentar las suficientes pruebas y distintividad de regiones geográficas que generen un producto específico de esa zona, para que pueda haber tal reconocimiento del Estado. Éste será el titular de los derechos, pues resulta una forma muy fácil de constituir monopolio el que una persona de cualquier naturaleza sea el único y vitalicio titular de una denominación de origen.

Ni el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ni la Secretaría de Economía, tienen la capacidad profesional ni monetaria para promover, estudiar y solventar las denominaciones de origen, ya que países como Francia con denominaciones de origen como Roquefort, Coñac, Champaña, etc, destinan grandes cantidades de dinero y de capital intelectual, para promover, mantener y perfeccionar las denominaciones de origen.

El octavo y penúltimo de los aspectos que se contemplan dentro de la ley es el de los esquemas de trazado de circuitos integrados, tema que

---

<sup>33</sup> *Ibidem*, arts. 156, 165 y 167.

para los abogados y cualquier gente con poco conocimiento técnico de las áreas electromecánicas, resulta un tanto cuanto complejo de comprender, la ley lo enuncia así:

"Art. 178 bis 1.- Para los efectos de este Título, se considerará como:

I.- Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

II.- Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;"<sup>34</sup>

En pocas ocasiones la ley habla de aquellas tarjetas contenidas en cualquier aparato que requiera *chips* y que necesiten de un diseño eléctrico y magnético, así como informático. Es necesario brindar la protección, aunque consideramos que debió haberse previsto este tipo de productos dentro de lo que es el apartado de las creaciones nuevas, y por falta de técnica legislativa fue colocado dentro del apartado que conocemos.

El último de los puntos tratados por la ley es el de medios de represión de la competencia desleal, a lo cual nos remite lo siguiente:

---

<sup>34</sup> *Ibidem*, art. 178.Bis 1.

"Art. 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

"Art. 203.- Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

I.- Requerimiento de informes y datos, y

51392

II.- Visitas de inspección."<sup>35</sup>

Todo procedimiento relacionado con la violación, afectación o alteración de alguna de las figuras jurídicas analizadas con anterioridad debe llevarse primeramente ante la autoridad administrativa; por medio de las declaraciones del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial y la comprobación de algunas de esas solicitudes se llevará de conformidad a lo narrado por el artículo 203 del mismo ordenamiento jurídico.

Los artículos 213 y 223 en sus múltiples fracciones delimitan infracciones administrativas que pueden generar en procedimientos ante un juez del orden civil en la reparación del daño o en delitos que se encuentran tipificados por la misma ley, que por su naturaleza son del

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, arts. 187 y 203.

fue federal y que desde las reformas de junio de 1999, son considerados como delitos graves; es decir no alcanzan libertad bajo caución.

Por último, merece mención aparte, lo relacionado con las franquicias, contrato que se encuentra mencionado en la Ley de la Propiedad Industrial, pero que no es contemplado como un título o capítulo independiente sino que solamente un artículo lo nomina.

Así el artículo 142 reza:

"Art. 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo."<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, art. 142.

En nuestro país, la franquicia se perfecciona a través de un contrato. En él, se establecen lineamientos como: uniformidad de procesos, otorgamiento de manuales de operación, licencia de marcas, etc.

La franquicia comúnmente comprende los siguientes aspectos:

Que el franquiciante o titular del establecimiento, haya desarrollado un concepto de establecimientos de venta conocido en La República Mexicana o incluso internacionalmente y que dichos establecimientos sean operados a través de modelos, diseños, sistemas, métodos, especificaciones y procedimientos que el público consumidor identifica a través de diversos derechos de propiedad industrial e intelectual así como también, que el franquiciante es propietario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial. Además el franquiciante, otorga al franquiciatario, que es la persona a la que se le ceden los derechos con antelación mencionados, una franquicia para operar en uno o varios establecimientos, y usar y explotar los derechos de propiedad intelectual e industrial, objeto del presente instrumento legal, en la operación del Establecimiento por un período que comienza en la fecha en que se celebra el contrato y termina en el plazo y día convenidos, que también podría prorrogarse.

Por lo general la ubicación del establecimiento deberá ser propuesta por el franquiciatario y estará sujeta a la aprobación previa por escrito del franquiciante y deberá ser consistente con los criterios que tiene adoptados el franquiciante.

El franquiciatario fijará un entrenamiento alternativo aceptable para el franquiciante, designando a la persona previamente aceptada por el franquiciante, quien tomará el programa de entrenamiento inicial que consiste en formas de conducirse ante el público consumidor, manejo de aparatos, etc.

Suele llevarse en este tipo de contrato, un manual de operaciones que incluyen especificaciones, normas y procedimientos operativos obligatorios y opcionales que establece el franquiciante, quien tiene toda la libertad previo aviso para modificarlo o adicionarlo de vez en vez con el objeto de reflejar los cambios y desarrollos de los productos y servicios ofrecidos, así como la imagen y operaciones de los establecimientos.

Todo uso no autorizado de los derechos de Propiedad Industrial de los que por parte de El franquiciatario no es titular, sino cesionario; constituirá un incumplimiento del contrato que celebran y una violación de los derechos cuya titularidad es del franquiciante.

El franquiciatario también se obliga generalmente a usar las marcas y la vestimenta comercial como la única y exclusiva identificación del establecimiento. En el entendido de que el franquiciatario se llegue a identificar como un propietario independiente del establecimiento podría hacerse acreedor a sanciones de un gran monto económico; lo mismo le sucedería en el caso de que usara cualquiera de las marcas o vestimenta comercial para la venta o realización de productos o servicios no autorizados por el franquiciante. Asimismo adquieren confidencialidad dado que existen procedimientos y formas que han sido creación del franquiciante y que por medio de un convenio de secrecía se obligan a no divulgar.

Otro punto importante es el referente a que no debe de competir el franquiciatario al franquiciante.

Como se ha analizado, el contrato de franquicia es una figura jurídica en la legislación mexicana que contempla una protección legal de carácter contractual sobre la imagen comercial. Sin embargo, esta protección se otorga a través del contrato de franquicia, pero únicamente por lo que ve a los contratantes (franquiciante y franquiciatario respectivamente) y no por el Estado, dejando abierta la posibilidad de que un tercero de mala fe, se aprovechara de esta imagen para obtener un beneficio indebido, haciendo creer al consumidor que se trata de una sola franquicia o subfranquicia.

Un ejemplo ilustrativo, podría ser el hecho de que a alguien se le ocurriera formar un establecimiento con las mismas características que un restaurante de comida rápida, con el nombre no del todo igual, pero con elementos que pudieran confundir, con los colores e imagen similares, mismo servicio, muebles similares y, en general con la misma imagen comercial; seguramente los clientes creerían que se trata de alguna "sucursal" del original. Si este último considera que se le causa un serio perjuicio comercial, actualmente no tendría ninguna forma de ejercer acción legal contra el supuesto establecimiento pirata, por lo que se refiere a la defensa jurídica más amplia al respecto; esto se analizará en el próximo capítulo.

## **2.- Conclusiones del capítulo.**

Como analizamos en este capítulo, existe una buena, pero no por ello exhausta regulación de algunas figuras jurídicas que son objeto de protección del Derecho de Propiedad Intelectual, haciendo falta algunas otras como la vestimenta comercial, una correcta regulación y legislación como son los nombres de dominio y contenido de páginas de internet y aspectos que en cierto sentido hoy podrían ser considerados como signos distintivos virtuales.

Se recalca el hecho de que nuestra legislación es virgen y hay mucho por hacer al respecto, por lo tanto queda como de tarea nuestra depositar un grano de arena por medio de este trabajo sobre Derecho de Propiedad Intelectual como contribución.

## CAPÍTULO IV.

### **Aspectos de la vestimenta comercial que se tutelarían en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.**

#### **1.- Aspectos de regulación en cuanto a las disposiciones generales contenidas en la Ley.**

Se considera prudente hacer una reforma a la fracción III del artículo 6 el cual quedaría redactado de la siguiente manera:

"Art. 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;"

## **2.- Aspectos de regulación dentro de los signos distintivos.**

Sería objeto de regulación la vestimenta comercial dentro de los signos distintivos, en virtud de que se habla de un elemento diferenciador de otros de productos y servicios de su misma especie o género, que es producto de la creatividad de su titular y que genera una posición privilegiada dentro del público consumidor, mantiene una posición que le permite competir con comerciantes del mismo ramo y por exclusión no es una invención, ni un contrato o convenio, ni denota el origen geográfico que genere una calidad y cualidad de un producto.

Donde se propone que se haga la adhesión a la Ley de la Propiedad Industrial de la siguiente manera:

- Se corregirá el título cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dirá: "De las marcas, de los avisos comerciales, de los nombres comerciales y de la vestimenta comercial"
- Se creará el capítulo IV bis dentro del título cuarto de la Ley que llevará por nombre: "*De la vestimenta comercial*".
- Se realizará la adhesión del artículo 112 bis., 112 bis a), 112 bis b), 112 bis c), 112 bis d) dentro del Capítulo IV donde se mencionará lo siguiente:

" Art. 112 bis.- Constituye la vestimenta comercial, la apariencia total e integral de la imagen que sostienen en el mercado, los productos y la forma en que se prestan los servicios; que generen una distintividad suficiente de entre de los de su misma clase, género u especie y que sea

completamente independiente de la función de esos mismos productos y forma de prestación de servicio.

El registro de la vestimenta comercial de los productos o forma en que se prestan los servicios tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración."

"Art. 112 bis a).- Para que se constituya la vestimenta comercial de un producto o servicio se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

I.- El elemento distintivo intangible que no constituya marcas, avisos o nombres comerciales aislados;

II.- El elemento que conjugue dentro de un mismo concepto la forma que da distintividad a un producto o la forma que da distintividad a la prestación de un servicio, que genere un elemento propio y de identificación por parte del público consumidor.

III.- La descripción que en su solicitud haga el titular donde mencione los elementos de distintividad de su producto o forma de prestación de su servicio que no sean independientes, sino que comprendan un aspecto que conjugue varios signos distintivos que necesiten coexistir unos con otros para crear una vestimenta comercial que los encierre a éstos.

IV.- Se deberá hacer mención de los derechos de Propiedad Industrial así como de aquellos derechos contemplados por la Ley Federal del Derecho de Autor, que el solicitante es titular"

"Art. 112 bis b).-Una vez efectuado el registro de la vestimenta comercial, no podrá aumentarse la descripción en el solicitada, pero si podrá limitarse cuantas veces se solicite. "

"Art. 112 bis c).- Una vez efectuado el registro de la vestimenta comercial, será obligatorio anexar la leyenda "vestimenta comercial vigente, registrada bajo No.\_\_\_\_\_ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"Art. 112 bis d).- Para obtener el registro de una vestimenta comercial deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

- i.- nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- ii.- descripción de los elementos y hechos en los que consiste su vestimenta y elementos probatorios que determinen su distintividad ;
- iii.- la fecha de primer uso de la vestimenta comercial, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. a falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- iv.- si la vestimenta comercial aplica para un producto o la forma de prestación de un servicio,
- v. los derechos de Propiedad Industrial de los cuales es titular y que utiliza en su producto o servicio,
- vi. los derechos patrimoniales de las obras contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor de los cuales es titular, haciendo mención en su caso de las personas titulares de los derechos morales,

acompañando una copia certificada ya sea por el Registro Público del Derecho de Autor o fedatario Público de las obras que tiene registradas y que se aplican al producto o servicio cuya protección señalada en este capítulo se solicita; y

vi.- los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

"Art. 112 bis e).- A la solicitud de registro de vestimenta comercial deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como todo tipo de elementos que determinen su distintividad ."

"Art. 112 bis f).- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 112 bis d) se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

i.- que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

ii.- que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a registros o solicitudes de vestimenta comercial adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen;

iii.- que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, esta ley y su reglamento."

"Art. 112 bis g).- Son aplicables al presente capítulo, todo lo previsto por los artículos 116, 119 ,121 al 130, 133 al 141, 143 al 152, 154 al 155 de la presente Ley."

### **3.- Aspectos de regulación correspondientes al principio de especialidad que rige en materia de Propiedad Industrial.**

En atención a lo manifestado en el artículo planteado 112 bis d) señala:

"Art. 112 bis d).-Para obtener el registro de una vestimenta comercial deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

...iv.- si la vestimenta comercial aplica para un producto o la forma de prestación de un servicio, y ..."

Es claro que lo que se pretende con tal artículo es encuadrarlo en lo previsto por el principio de especialidad que rige en materia de Propiedad Industrial, el cual dispone que:

"Art. 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto."

Al aplicarse lo normado por las marcas en esta ley, a todos los demás signos distintivos, como sería la vestimenta comercial, tenemos que entender que al solicitar su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los formatos de solicitud deberá establecerse la clase correspondiente de producto o de servicio que será protegido; dicha clase es mencionada por el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme a las modificaciones que ha sufrido y que

fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de septiembre de 2002, entró en vigencia el día 11 de septiembre del mismo año.

Hay que ser específico y claro en el señalamiento de la clase correspondiente de los productos o servicios que se desee proteger, así por ejemplo, si la vestimenta comercial que se quiere registrar encuentra su distintividad en la rama de servicios como el de bienes raíces, la protección básica solicitada corresponderá a la clase 36 de la clasificación mencionada por el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que es en ella se encuentran protegidos los negocios inmobiliarios.

Como se señaló, esa protección solicitada solo es básica, porque fue solamente la clase principal, o solicitud de registro base, donde se planteó el registro de vestimenta comercial. También podría registrarse además en clases como la 35, si la vestimenta comercial ostentada en el registro de bienes raíces tiene giro de aplicación comercial e industrial así como aspectos que atañen a la publicidad y gestión de negocios, pues es la clase 35 la correspondiente; también podría registrarse en la 42 respecto a todo el haber en materia de Propiedad Intelectual (*lato sensu*) en lo que concierne a la concesión de licencias de Propiedad Industrial e Intelectual, transmisiones de derechos en materia de Derechos de Autor, etc., que por el acto de haber celebrado ese tipo de actos jurídicos, le den la distintividad a la vestimenta comercial solicitada.

Así pues, la vestimenta comercial, estaría delimitando de manera clara y precisa la protección solicitada por el que se ostenta como titular

del registro, sujetándose además a lo planteado por los convenios internacionales a los que México se ha adherido.

#### **4.- Aspectos de regulación en materia de infracciones.**

Dentro de lo que compete a la materia de infracciones administrativas previstas por el capítulo segundo del título séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, la presente propuesta, considera prudente que se reforme la fracción IX del artículo 213 del cuerpo jurídico invocado con antelación, proponiendo que éste quede de la siguiente manera:

"Art. 213 Son infracciones administrativas:

IX. Usar la vestimenta comercial que sea parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la vestimenta comercial que se encuentre registrada.

Así como efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) Que se utiliza una vestimenta comercial bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- b) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- c) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

- d) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- e) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público al error en cuanto al origen geográfico del producto;"

Por lo que en lo que respecta a la reforma planteada, se contemplaría de forma categórica como infracción administrativa el uso de una vestimenta comercial que se encuentra protegida, así como también los intentos de confusión que se elabora el público consumidor sobre hacerle creer a éste la existencia de un falso licenciamiento o permiso de uso de la misma.

#### **5.- Aspectos de regulación en materia de delitos cometidos.**

La última de las propuestas a reformarse de la Ley de la Propiedad Industrial, se contempla la adhesión de la fracción II bis. al artículo 223, proponiendo que quede de la siguiente manera:

"Art. 223 Son delitos:

II bis. Falsificar, alterar y utilizar en forma dolosa y con fines de especulación comercial, vestimentas comerciales que se encuentren protegidas por esta Ley."

Así queda ya protegido el ámbito penal de la vestimenta comercial, bajo la luz de ésta Ley.

**6.- Aspectos de regulación que se propone que sean contenidos en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.**

Conforme al capítulo único contenido en el título tercero del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera prudente que se modifique el título del mismo se mencione:

**"TITULO TERCERO  
CAPITULO UNICO  
DE LAS MARCAS, VESTIMENTA COMERCIAL, AVISOS Y NOMBRES  
COMERCIALES"**

Lo anterior en virtud de hacer una propuesta integral en donde la vestimenta comercial se encuentre prevista por todos los ordenamientos de cualquier índole de Propiedad Industrial.

Algunas de las reformas que se proponen a regular respecto del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial son las siguientes:

"Art. 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca, *así como una vestimenta comercial* se encuentran en uso, cuando los productos o servicios que ellas distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca *y la vestimenta comercial es reconocida por el público consumidor* en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación *o la vestimenta comercial se usa por el mismo titular o su licenciataria o cualquier tercero al que le hayan sido transmitido los derechos de ésta.*"

"Art. 67.- Lo establecido en este Reglamento para las marcas será aplicable, en lo conducente, a la *vestimenta comercial*, los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial."

Se propone además la adhesión del artículo 63 bis y 64 bis al Reglamento, el cual quedaría de la siguiente manera:

"Art. 63 bis.- El Instituto podrá requerir la ratificación de la solicitud de cancelación de un registro de *vestimenta comercial* cuando exista cotitularidad de la *vestimenta comercial* registrada de que se trate."

"Art. 64 bis.- Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una *vestimenta comercial*, bajo licencia o deberán indicar, además del señalado en el artículo 139 de la Ley, los siguientes datos, :

- I.- Nombre y domicilio del titular de la *vestimenta comercial* registrada;
- II.- Nombre y domicilio del licenciataria de la *vestimenta comercial*, y
- III.- El uso bajo licencia de la *vestimenta comercial* registrada. "

## CAPÍTULO V.

**Las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad ante la cual se registraría y tutelaría la vestimenta comercial.**

### **1.- Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial.**

Conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial; y como tal, es el que se encargaría de tramitar y conceder los registros de vestimenta comercial, así como de resolver todo tipo de controversias que se suscitaren por motivo de los derechos de propiedad industrial que con objeto de la obtención del título de registro de vestimenta comercial se consigan.

La propuesta de reforma del artículo comentado en el párrafo anterior ha sido correctamente plasmada en el primer subtema del capítulo cuarto de la presente tesis.

### **2.- Fundamentos de competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en materia de Propiedad Intelectual.**

Así también el estatuto orgánico del instituto considera en su artículo primero lo siguiente:

"Art. 1o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, y demás disposiciones aplicables."

Conforme a esta disposición queda entendido el ámbito de competencia del Instituto como autoridad en materia de Propiedad Intelectual.

Dentro de las propuestas sostenidas por este trabajo se plantea que la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sea la directa autoridad competente en lo que respecta a todo lo relacionado con la *vestimenta comercial*, proponiendo que el texto del artículo 17 del estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial manifieste lo siguiente:

"Art. 17. Compete a la Dirección Divisional de Marcas:

- I. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
- II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas, *vestimenta*

*comercial* y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

- III. Otorgar o negar los registros de marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;
- IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
- V. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

- VI. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y
  
- VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas, *vestimenta comercial* y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley."

Así también, serán contemplados los aspectos previstos en el artículo 18 del estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto de las facultades que competen a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.

Queda así comprendida la razón por la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente en materia de *vestimenta comercial*.

## CAPÍTULO VI.

### **Conclusiones.**

Una vez analizados los elementos que compondrán la vestimenta comercial, en el marco jurídico mexicano de la Propiedad Industrial, llegamos a varias las conclusiones.

Cada vez son mayores las lagunas jurídicas que faltan por sanar en nuestra Ley de la Propiedad Industrial. Hemos propuesto que se cubra la laguna legal de la vestimenta comercial, pero es un solo ejemplo de lo que aún es necesario legislar con una tendencia de abogados y juristas vanguardistas. Existen lagunas legales relacionadas con el área jurídica que se ha analizado, que se encuentran comprendidas en el extraño y poco explorado mundo de los aspectos legales de la Internet; si bien somos concientes de que existen medios y formas para otorgar protección a elementos contemplados como sujetos o entes de protección jurídica a la luz de la Ley de la materia, también sabemos que nuestra legislación puede y debe llegar a más; en caso contrario, el país no cumplirá con eficacia y eficiencia los fines últimos por los que ha celebrado un gran número de tratados comerciales; ello acarreará fuga de inversiones y generará ante el mundo comercial una cosmovisión de nuestra legislación como la de un país tercermundista con ánimo de generar mejores legislaciones, pero con poca comprensión de aspectos legales novedosos, que hoy se encuentran sumergidos en el área legal que pocos abogados entienden y asimilan como lo es la Propiedad Intelectual.

Respecto de lo anterior, nos permitimos transcribir lo que señala el Lic. Mauricio Jalife: "... Muchas legislaciones, entre otras la mexicana, contienen fórmulas que si bien no corresponden en todos sus elementos al denominado *trade dress*, si permiten, a través de supuestos represores de la competencia desleal, impedir que este tipo de conductas de imitación puedan impunemente presentarse en el comercio..."<sup>37</sup>, cabe señalar que la anterior frase encuentra la razón de ser del presente trabajo, ya que hoy podemos decir que con los artículos a legislar que hoy estamos proponiendo, sí podremos tener una legislación que contenga fórmulas cuyos elementos correspondan en todos sus elementos al denominado *trade dress*, o como ya la hemos bautizado en español, *vestimenta comercial*.

De esta manera aportamos un grano de arena a la lucha que hoy comienza a tomar cauce en contra de la competencia desleal y en contra de ese cáncer que afecta a la economía y seguridad jurídica de nuestro país: la piratería.

Este trabajo, proporciona un elemento más que será motivo de investigación para futuras generaciones de abogados y estudiosos del Derecho de Propiedad Intelectual, que busquen mejores propuestas en el área jurídica de la cual haremos academia quienes que en verdad nos dedicamos de tiempo completo a temas nuevos y vanguardistas como el tratado por en esta tesis.

La necesidad de regulación de la vestimenta en la Ley de la Propiedad Industrial, es una necesidad de urgente aplicación, es una

---

<sup>37</sup> Jalife Daher Mauricio , *El Valor de la Propiedad Intelectual*, Juris Tantum, 2001, México pág. 197.

necesidad que encontrará más y mejor protección para los derechos de propiedad industrial y derechos autorales de aquellas personas que sean los legítimos titulares de los mismos; a su vez generará un elemento más de lucha en contra de aquellos que se han aprovechado de la falta de regulación jurídica de este tema y que han generado desprestigio, daños y grandes pérdidas económicos a aquellos comerciantes que de forma honrada y respetando los derechos de sus competidores, se comprometen con la constante innovación y subsistencia de sus Derechos de Propiedad Intelectual.

Es correcta y necesaria la aplicación de una regulación que cubra los matices que aquí hemos manejado, ya que la creatividad intelectual de los comerciantes, no tiene límites y con el fin de buscar mejor posicionamiento en el mercado, ya sea por sus bienes o ya por sus servicios, siempre tratarán que éstos junto con la marca u otros intangibles que los acompañen, tengan una vestimenta comercial que sea distintiva de otras de sus misma clase o género, y constantemente mantendrán vigente y bien protegido al derecho de protección.

Mencionar algunos otros elementos que a la postre se tendrán que analizar en trabajos de tesis que sigan el área de ésta, sería interminable, sin embargo nos permitimos mencionar que por efectos de desarrollo y con el fin de brindar un mejor funcionamiento de esta área y una mayor seguridad jurídica, podremos mencionar que será necesario en un futuro, legislar sobre la creación, estructura, funcionamiento, potestad, facultad de imperio y ámbito de jurisdicción de un Tribunal de Propiedad Intelectual, pues según el Doctor Horacio Rangel: "...la ignorancia de nuestros legisladores es tan grande que cada vez es más distante la creación de un tribunal especializado en la materia, además, con todos

los problemas políticos y de falta de presupuesto, en específico al Poder Judicial, la creación de dicho tribunal seguirá en un simple proyecto...".

Otro tema que tendrá que ser investigado y legislado, por motivo de la celebración del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, es el de abolir a los gestores del área de la Propiedad Industrial, es decir, debe llegarse a una reforma, en la cual solo sean abogados o licenciados en Derecho, los que puedan tramitar o llevar a cabo actos como verdaderos y legítimos apoderados de los comerciantes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor:

Lo expuesto en el párrafo que antecede generará demasiada controversia y una lluvia de solicitudes de protección de la Justicia de la Federación a través del Juicio de Amparo, sin embargo, para la Unión Europea ante la Oficina de Armonización de Mercado Interior, la OAMI, autoridad en todo lo que a Derecho de Propiedad Industrial Comunitario, se refiere, son solo abogados o licenciados en Derecho, los que pueden comparecer ante ella; ya que lo que buscan es que se confiera a los titulares de este tipo de derechos una real seguridad jurídica.

Hoy en nuestro país cualquier persona puede solicitar el registro de una marca, la obtención de una patente o el registro de una obra; nuestros legisladores y las agrupaciones y colegios de abogados no se han dado cuenta de que el acto de registro y concesión de un derecho de Propiedad Intelectual, no debe limitarse al simple llenado de una solicitud, tendrá que hacer una efectiva tutela y salvaguarda de un Derecho que generará certeza y legalidad ante la autoridad y por lo tanto, ante los gobernados; por desgracia es la misma autoridad la que ha promovido que cada vez sean más las personas que sin experiencia se permitan

realizar este tipo de actos, sin darse cuenta de que lo que en realidad están ocasionando son registros y concesiones de Derechos de Propiedad Intelectual que contengan una serie de vicios y defectos; a la postre generarán un gran número de procedimientos contenciosos que solo podrán ser tramitados por verdaderos estudiosos de la materia; a decir verdad son muy pocos los abogados especialistas y numerosos los simples registradores y poco estudiosos de esta área del Derecho que requiere de exhaustivo estudio y dedicación.

Concluimos, señalando que somos afortunados de vivir la época jurídica actual en el área de la Propiedad Intelectual. Hoy la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, nos abren nuevas puertas, nuevas áreas de especialización y estudio. Debemos sentirnos afortunados de que nuestro país tenga abiertas sus fronteras comerciales y ello genere mayor material de análisis que nos permitirá, como abogados, no solo resolver problemas, sino ser pioneros; que la legislación de Propiedad Industrial de nuestro país sirva de base y estructura para la de otras y que por ende, se distinga como una nación que constantemente esté aportando al Derecho de la Propiedad Intelectual.

## GLOSARIO.

### A

**Autor:** Persona física que ha creado una obra literaria y artística.

**Aviso Comercial:** Frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

**Artista:** Comprende al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que intérprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclore o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo.

### B

**Bienes intangibles:** Todos aquellos que pueden ser objeto de apropiación, con carácter de incorpóreos, y que no pueden ser percibidos mediante el sentido del tacto.

### C

**Circuito integrado:** Un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

**Competencia desleal:** Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio, aplicando malos usos y hábitos que no se aceptan en el comercio.

**Confidencialidad:** Cualidad que recibe esa información que es protegida de forma confidencial.

## D

**Denominación de origen:** Nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos

**Derechos de autor:** Conjunto de derechos, obligaciones, prerrogativas y facultades que protegen a los autores de obras literarias o artísticas, así como los derechos de explotación, divulgación, publicación, ejecución, y demás relacionados.

**Derecho de copia:** (*Copyright*) , Aquel derecho que se otorga al público para copiar el diseño de bienes o servicios que no se encuentran protegidos por una patente o derecho autoral.

**Dibujo industrial:** Toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.

**Diseño industrial:** Diseño que sea de creación independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños

**Distintividad:** Que se distingue de otros de su misma especie o clase con facilidad y es fácilmente identificable.

**Distintividad inherente:** Distintividad consistente en que el producto o servicio tiene una vestimenta comercial suficientemente distintiva frente a sus competidores y ante el público consumidor, y que por ese mismo factor ha logrado posición en el mercado.

**Dominio público:** El de los bienes destinados al uso público, como las plazas, los caminos o el litoral; a un servicio público, como los edificios públicos o los puertos; o cuya concesión compete a la administración, como las minas o las aguas continentales. Su régimen jurídico implica la propiedad de una administración pública y un sistema propio de uso y protección. Situación en que quedan las obras artísticas e intelectuales tras el vencimiento del plazo que da derecho a su explotación exclusiva por el autor o sus herederos, y que implica la libertad de reproducción, representación o edición.

## E

**Esquema de trazado:** La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado

**Estado:** Corporación territorial, dotada de poder de mando, con soberanía, territorio, población y sujeta a un orden jurídico.

## F

**Franquicia:** Cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

## G

**Grado de confusión:** Forma de determinar si un signo distintivo puede confundir o no al público consumidor.

## I

**Industria:** Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales; actividad económica.

## L

**Ley de Lanham:** Legislación del año 1946 de los Estados Unidos de Norteamérica en la cual se establece el conjunto de derechos y obligaciones que regula la Propiedad Intelectual.

## M

**Mala fe:** Actitud pasiva de una persona en un acto jurídico frente al error en que se encuentra la otra, ya que habiéndolo advertido lo disimula y se aprovecha de él.

**Marca:** Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

**Mercado:** Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público.

**Modelo industrial:** Modelo constituido por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos

**Monopolio:** Situación de mercado en que la oferta de un producto o servicios se reduce a un solo vendedor o proveedor.

## N

**Nación:** Conjunto de habitantes de un país regidos por un mismo gobierno, territorio de un país, conjunto de personas con un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y que tienen tradiciones en común.

**No funcionalidad:** Aquello que no es esencial para el uso o propósito al que fue destinado un artículo, producto o servicio.

**Nombre comercial:** Nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios protegido en México, sin necesidad de registro cuya protección, abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y que en su caso, se extenderá a toda la República, si existe difusión masiva y constante a escala nacional .

## P

**Patente:** Título que se le da a toda aquella invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

**Producto:** Cosa producida.

**Propiedad Industrial:** Rama del Derecho que estudia, regula y legisla la protección de las invenciones, creaciones nuevas, signos distintivos, así como los medios de represión a la competencia desleal.

**Propiedad Intelectual:** Rama del Derecho que estudia, regula y legisla la protección de los derechos de las personas sobre sus creaciones intelectuales ya sean aplicadas a la industria o al ámbito artístico y literario.

## R

**Registro suplementario:** Registro de signos distintivos que el Gobierno norteamericano concede cuando considera al signo distintivo como adhesión a un producto o servicio.

## S

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

**Servicio:** Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.

**Significado secundario:** Capacidad del consumidor de identificar y asociar la totalidad de los elementos objeto de protección jurídica dentro de la rama de la Propiedad Intelectual que componen al producto o servicio con su origen

## T

**Trade Dress:** La apariencia total y la imagen en el mercado de un producto o empresa. Para productos, la vestimenta comercial comprende generalmente empaques, embalajes y etiqueta. Para empresas, comprende generalmente diseños o decoración. Si la vestimenta comercial contiene distintividad y no es funcional, ésta podrá ser protegida por la Ley de Marcas.

## V

**Vestimenta comercial:** Constituye la vestimenta comercial, la apariencia total e integral de la imagen que sostienen en el mercado, los productos y la forma en que se prestan los servicios; que generen una distintividad suficiente de entre de los de su misma clase, género u especie y que sea completamente independiente de la función de esos mismos productos y forma de prestación de servicio.

## BIBLIOGRAFÍA.

- ÁLVAREZ, Jaime. *Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*, Porrúa, México, 1985.
- BAUCHE, Mauricio. *La Empresa*, Porrúa, México, 1983.
- DELGADO, Rubén. *Ley Federal del Derecho de Autor Comentada*, Sista, México, 1999.
- GARNER, Bryan (editor en jefe). *Black's Law Dictionary*, West Group, 7a. ed., St. Paul, Minesota, 1999.
- HERRERA, Humberto. *Iniciación al Derecho de Autor*, Limusa, México, 1992.
- JALIFE, Mauricio. *Aspectos Legales de las Marcas en México*, Sista, México, 1992.
- \_\_\_\_\_ . *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Mc Graw Hill, México, 1999.
- \_\_\_\_\_ . *Crónica de Propiedad Intelectual*, Sista, México, 1989.
- \_\_\_\_\_ . *El valor de la Propiedad Intelectual*, Juris Tantum, México, 2001.
- \_\_\_\_\_ . *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*, Porrúa, México, 1979.
- \_\_\_\_\_ . *Propiedad Intelectual*, Sista, México, 1994.
- NAVA, Justo. *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985.
- PÉREZ, Rafael. *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Porrúa, México, 2002.
- \_\_\_\_\_ . *Propiedad Industrial y Competencia en México. (Un enfoque de Derecho Económico)*, Porrúa, México 1994.
- RANGEL, David. *Panorama del Derecho Mexicano "Derecho Intelectual"*, Mc Graw Hill, México, 1998.

- \_\_\_\_\_ . *Tratado de Derecho Marcario*, Porrúa, México, 1979.
- ROJAS, Víctor. *El uso de internet en el Derecho*, Oxford University Press, México, 2001.
- SEPÚLVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 1981.
- SERRANO, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, Porrúa, 2ª ed, México, 1995.
- SOL, Mario. *La Protección de las Ideas*, Tecnos, Madrid, 1997.
- TÉLLEZ, Julio. *Derecho Informático*, Mc Graw Hill, México, 1998.
- Universidad Nacional Autónoma de México. *Diccionario Jurídico Mexicano*, Porrúa, México, 1998.
- Varios. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas Editor Distribuidor, México, 1999.

Publicaciones periódicas:

- *Franchise law journal*, "The Supreme Court Gives Two Pesos Worth Trade Dress and the Franchise Trademark Portafolio", S.F. California, 1992.
- *International trademark association*, "Dress for Succes", (INTA Publications), 1997.
- *Revista mexicana del derecho de autor*, *Nueva Época*, Secretaría de Educación Pública (INDAUTOR), Año II, enero - marzo de 2002.
- *The plasticos distributor and fabricator*, volume 8, issue e, article No. 941, 1999.
- *Urania*, *Revista de negocios, patentes, marcas, derechos de autor, tecnología*, Ed. Comercializadora Margat, No. 22, marzo - abril de 1998.

- *Urania, Revista de negocios, patentes, marcas, derechos de autor, tecnología*, Ed. Comercializadora Margat, No. 24, julio - agosto de 1998.

Otros:

- Resumen del Seminario organizado por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) junto con la Comunidad Económica Asia Pacífico (APEC) con el tema "apec/ipr seminar on the impact of the intellectual property system on small and medium enterprises" , Guadalajara, 14 de julio de 1999.

- Resumen del Seminario organizado por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) junto con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia (INPI) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con el tema "denominaciones de origen: una tradición en el umbral del siglo XXI", Guadalajara, 18 al 20 de octubre de 1999.

- Resumen de la exposición del Lic. Mauricio Jalife Daher con el tema "el vestido comercial; y la protección de la imagen o presentación comercial de productos y servicios", en el marco del Tercer Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 13 de julio de 2000.

- Resumen de la Jornada Informativa organizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), con el tema "¿cómo

proteger sus marcas en la unión europea?", Guadalajara, 28 de marzo de 2001.

- Resumen de la exposición del Lic. Luis Vera Pacheco con el tema "Nueva legislación mexicana sobre el comercio electrónico en internet", en el marco del Cuarto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 27 de abril de 2001.

- Resumen de la exposición del Lic. Luis Manuel Ramírez Perches con el tema "nueva legislación mexicana sobre el comercio electrónico en internet", en el marco del Cuarto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 27 de abril de 2001.

- Resumen de la exposición del Lic. Manuel del Bosque Araujo con el tema "criterios de aplicación por la autoridad en denominaciones genéricas y marcas notorias", en el marco del Cuarto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 3 de mayo de 2001.

- Resumen de la exposición del Lic. Pedro Antonio Zorrilla Montesinos con el tema "contratación en materia autoral", en el marco del Cuarto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 11 de mayo de 2001.

- Resumen de la exposición del Lic. Mauricio Jalife Daher con el tema "publicidad comparativa", en el marco del Cuarto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 24 de mayo de 2001.

- Resumen de la exposición del Lic. Abraham Alegría Martínez con el tema "taller de procedimientos contenciosos en materia de propiedad intelectual", en el marco del Cuarto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 31 de mayo de 2001.

- Resumen del Primer Simposium Trilateral de Escuelas de Derecho organizado por la Universidad Panamericana sede Guadalajara, la Universidad de Ottawa y la Universidad Estatal de Michigan, con el tema "derecho marcario y comercio electrónico", Guadalajara, 24 y 25 de enero de 2002.

- Resumen de la exposición del Lic. Mauricio Jalife Daher con el tema "delitos en materia de propiedad intelectual", en el marco del Quinto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 9 de mayo de 2002.

- Resumen de la exposición del Lic. Joel Alejandro Gómez Treviño con el tema "marco jurídico del comercio electrónico en México y la propiedad intelectual en internet", en el marco del Quinto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco

de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 15 de mayo de 2002.

- Resumen de la exposición del Lic. José Luis Caballero Leal con el tema "nuevo regimen fiscal de los autores", en el marco del Quinto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 16 de mayo de 2002.

- Resumen de la exposición del Lic. Abraham Alegría Martínez con el tema "los procedimientos contenciosos y la reparacion de los daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual", en el marco del Quinto Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa; organizado por la Sección Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Guadalajara, 30 de mayo de 2002.

#### Legislación Consultada:

- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley Federal del Derecho de Autor.
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
- Código Penal Federal.
- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Código de Comercio.
- Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Convenio de París.
- Convenio de Berna.
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
- Tratado de Libre Comercio con América del Norte. (TLCAN).
- Acta de Lanham de 1946.

Sitios de Internet:

[www.findlaw.com](http://www.findlaw.com)

[www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

[www.inta.org](http://www.inta.org)

[www.infosel.com/Legal/EnLinea/Columnas/articulo/0071](http://www.infosel.com/Legal/EnLinea/Columnas/articulo/0071) (20 de marzo de 2000)

[www.mccutche.com/ip/trade-marks/search\\_e.pl](http://www.mccutche.com/ip/trade-marks/search_e.pl) (15 de abril de 2000)

[www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=459](http://www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=459) (15 de abril de 2000)

[www.uspto.gov/web/offices/](http://www.uspto.gov/web/offices/).

**ANEXOS.**

**TÍTULO DE REGISTRO DE VESTIMENTA  
COMERCIAL**

Instituto  
Mexicano  
de Propiedad  
Industrial



**TITULAR :**

**Nacionalidad :**

**Domicilio :**

**Establecimiento :**

**VESTIMENTA COMERCIAL QUE PROTEGE :**

**CLASE :**

**Expediente :**

**Fecha de Presentación :**

**Hora :**

**NOTA :**

Los efectos de este registro tienen una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación y el mismo es renovable de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

MÉXICO, D.F., A \_\_\_\_\_ DEL 2002.  
EL DIRECTOR DE VESTIMENTA COMERCIAL.

LIC. \_\_\_\_\_



Solicitud de  Registro de Vestimenta Comercial.

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de SECOFI y Oficinas Regionales del IMPI	Uso exclusivo del IMPI
Sello	No. de expediente
No. de folio de entrada	No. de folio de entrada
Fecha y hora de recepción	Fecha y hora de presentación

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

I	DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)							
1) Nombre (s):								
2) Nacionalidad (es):								
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:								
Población, Estado y País: Guadalajara, Jalisco. México								
4) Teléfono (clave):	5) Fax (clave):	6) E-mail:						
II	DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)							
7) Nombre (s):	8) R G P:							
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal:								
Población y Estado:								
10) Teléfono (clave):	11) Fax (clave):	12) E-mail:						
13) Signo distintivo: <b>VESTIMENTA COMERCIAL.</b>								
14) Fecha de primer uso:	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </table>				Día	Mes	Año	16) No se ha usado <input type="checkbox"/>
Día	Mes	Año						
15) Clase: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	16) Producto(s) o servicio(s)							
17) Ubicación del establecimiento:								
Domicilio (calle, número, colonia y código postal):								
Población, Estado y País:								

