

## IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE MARCA EN LA EMPRESA

*Mtra. Cecilia Andrea Yáñez Gómez.<sup>20</sup>*

**Sumario:** Resumen. 1.- Propiedad Intelectual. 2.- La marca en tu empresa. 3.- Antecedentes de las marcas. 4.- Importancia y concepto de marca. 5.- Marcas colectivas, certificadas y notoriamente conocidas. 6.- Registro de marca. 7.- Diferentes tipos de marcas. 8.- Beneficios de registrar tu marca. Conclusión. Fuentes de información.

**Palabras clave:** Marca. Empresa. Propiedad Intelectual. Nombre Comercial. Propiedad Industrial. Activo Intangible. Sociedad. Asociación. Logo. Distinción. Notoriedad. Licencia. Franquicia.

### Resumen.

La marca es considerada para la empresa un activo intangible, muchas veces el más importante o el de mayor valor, por lo tanto es necesario que la empresa tenga protegidos los derechos que del registro de marca emanan.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos de autor. Algunos ejemplos serían las patentes, los dibujos y modelos industriales, las marcas y avisos comerciales, los derechos de autor, los derechos conexos y la protección contra competencia desleal.

La importancia de las marcas ha ido aumentando con el paso de los años, sobre todo por el aumento del consumo y de la misma industria, la competencia entre las diferentes empresas o compañías es constante, aunado a esto la globalización y la internacionalización de los diferentes productos y servicios ha hecho crecer en cantidades

---

<sup>20</sup> Gerente jurídico de CAYGSA Abogados. Diplomado en Derecho Corporativo – Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Maestría en Administración Empresarial – Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Licenciada en Derecho – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla. E-mail [cecy2205@gmail.com](mailto:cecy2205@gmail.com), 2222994196

abismantes el catálogo de éstos y con ello las mismas marcas, todas tratándose de diferenciar entre sí y ofreciendo al consumidor un producto o servicio de cierta calidad a cambio de un determinado precio. El diseño o nombre de tu marca permite asignar a tus productos o servicios una identidad propia, por esto es importante registrarla y proteger tus derechos contra la competencia desleal.

## **1.- Propiedad Intelectual**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), divide la propiedad intelectual en dos categorías: la propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias, las películas, la música, las obras artísticas y los diseños arquitectónicos.

Los derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. Entonces hay que empezar por dejar en claro, ¿qué es la propiedad intelectual?, seguramente ya se sabe que la persona que escribe una obra literaria o artística, compone una canción o inventa un diseño es el dueño de su obra, eso significa que éstas no se pueden o por lo menos no se deberían copiar o plagiar y que cualquier reproducción de éstas genera ciertos derechos hacia el autor.

Los diseños industriales son, de la misma manera propiedad de alguna persona u organización. Entonces, cada vez que compramos alguno de éstos, cierta proporción del dinero regresa al autor en recompensa por el tiempo, dinero, esfuerzo e ideas que invirtió en la creación y desarrollo del mismo.

Algunos ejemplos de objetos que están protegidos como propiedad intelectual son: discos, vídeos, juegos de computadora, programas de computadora, circuitos integrados, interpretaciones o ejecuciones, emisiones de radiodifusión, imágenes, logos, marcas, invenciones, diseños para objetos, nombres de empresas, procesos industriales, fórmulas químicas, materiales, perfumes, etc.

Para entrar a detalle al tema que nos concierne, lo primero que tenemos que hacer es definir “propiedad intelectual” y, empezaremos por el concepto de propiedad, la Real

Academia Española la define como “Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.”<sup>21</sup>

Entonces encontramos tres principales características, la primera, el titular tiene la libertad de usarla como desee, la segunda, no puede infringir la ley, y la tercera, tiene el derecho de que otros (terceros) utilicen ese objeto de sus propiedad.

La expresión “propiedad intelectual” se define por la Real Academia Española como “Derecho de explotación exclusiva sobre las obras literarias o artísticas, que la ley reconoce a su autor durante un cierto plazo.”<sup>22</sup>

Parece que la definición de la Real Academia Española, se ha quedado corta, ya que las creaciones humanas han ido aumentando considerablemente, y lo que se trata de proteger es el intelecto, es por esto que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se dio a la tarea de elaborar un convenio donde más que dar a conocer una definición más formal, lo que hizo fue establecer una lista de los derechos en su relación con:

Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.<sup>23</sup>

En base a lo anteriormente señalado y teniendo en consideración los diferentes convenios y tratados internacionales en los que ha participado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) podemos señalar que existen obras a las que se les debe protección.

Creado en 1883, el Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o

---

<sup>21</sup> Diccionario de la real academia española <http://dle.rae.es/>

<sup>22</sup> Ídem.

<sup>23</sup> Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Convenio de la OMPI) (1967); Artículo 2, punto VIII

comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.<sup>24</sup>

El Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones.<sup>25</sup>

Por diferentes razones administrativas en México la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos para proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y regulación de secretos industriales<sup>26</sup> y; por otro lado la Ley Federal del Derecho de Autor establece los mecanismos para la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.<sup>27</sup>

Con base en lo anterior y para mayor entendimiento de la propiedad intelectual mencionaremos algunos ejemplos:

- 1) Patentes: toda clase de invenciones, cosas nuevas, un nuevo motor sería el caso.
- 2) Dibujos y modelos industriales: una botella de agua.
- 3) Marcas y avisos comerciales: los logos o nombres de un producto o servicio.
- 4) Derechos de autor: las obras literarias, artísticas y científicas, por ejemplo, los libros.
- 5) Derechos conexos: se refiere a las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión, por ejemplo, los conciertos.
- 6) Protección contra competencia desleal: imitación del producto de un competidor con el propósito de engañar al cliente.

---

<sup>24</sup> N.P. “Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2018. Web. 09 Mayo 2018.

<sup>25</sup> N. P. “Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2018. Web. 09 Mayo 2018.

<sup>26</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2018. Artículo 2, punto V.

<sup>27</sup> Ley Federal del Derecho de Autor. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2016. Artículo 1.

Luego entonces, ya que entendimos cuales son las principales características de la propiedad intelectual y la diferencia entre sus diferentes categorías, nos gustaría saber, ¿por qué son importantes los derechos de propiedad intelectual? Lo primero sería que es importante reconocer el trabajo que hicieron ciertas personas y lo segundo es que éstas puedan obtener una retribución económica por ese esfuerzo realizado, éstos serían los dos puntos más importantes, pero podríamos agregar que gracias a la protección que reciben estas ideas nuevas se ha facilitado el desarrollo de la industria y de la cultura misma, se ha fomentado el comercio internacional y se han creado archivos o información valiosa para seguir creando y desarrollando nuevas ideas, productos o servicios.

## **2.- La marca en tu empresa**

Todos en algún determinado momento, hemos tenido que escoger entre algún producto o servicio o incluso algún establecimiento comercial al que le hayamos decidido comprar o asistir por alguna razón, prefiriendo éste entre sus diferentes competidores, las razones normalmente suelen ser que el producto o servicio seleccionado es de mejor calidad, o tiene un precio más económico o simplemente un reconocimiento social. A pesar de que la marca en sí no se puede tocar, es decir es un activo intangible, permite reconocer al producto o servicio portador de la misma que cuenta con determinados atributos que identifican y hacen que éste sea único y diferente en el mercado.

## **3.- Antecedentes de las marcas**

Las marcas se vienen utilizando desde hace siglos con un único propósito, diferenciar un producto o servicio de otro, pero para entrar más a detalle al tema de las marcas nos gustaría comentar algunos antecedentes históricos, ya que el diseño de logos o nombres comerciales no es algo nuevo, sino que viene de mucho tiempo atrás desde las primeras culturas.

Hace 3.000 años los artesanos de la India solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán, hecho que comprobó fehacientemente la existencia de las Marcas en la antigüedad. Se han encontrado en productos de la alfarería griega, signos que tienen toda la apariencia de Marca, pero se desconoce la protección que a tales signos pudo haberse otorgado. Igualmente, se ha comprobado que entre los romanos era corriente el empleo de Marcas, como por ejemplo de las marcas “sigilla”, para alfarería, también para vinos y quesos. En Roma, el derecho sobre la Marca se adquiría por la notoriedad que ella alcanzaba, así se han utilizado más de 100 Marcas distintas de cerámica romana, incluida la marca FORTIS, la cual se hizo tan famosa al ser objeto de copia y falsificación. La utilización de las Marcas aumentó con el auge del

comercio en la Edad Media, en aquel entonces, las corporaciones empleaban obligatoriamente Marcas para certificar los productos que fabricaban, por citar un ejemplo, Carlos V por edicto del 16 de mayo de 1544, impuso el uso de la Marca a los tejedores de su imperio, los usurpadores y falsificadores eran seriamente castigados, podían ser excluidos de la corporación o se les cortaba la mano derecha. Además de las corporaciones, empezaron a usarlas los comerciantes a partir del siglo XV. La utilización de las marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media, después a principios del siglo XIX varios países europeos dictaron diferentes disposiciones u ordenanzas reales para protegerlas, éstas legislaciones se extendieron por toda Europa, para responder a impetrantes necesidades del comercio y la industria.<sup>28</sup>

En México, la primera Ley que hizo referencia a las Marcas fue la Ley de Marcas de Fábricas publicada en 1889 la cual tenía la finalidad de proteger los productos que eran fabricados en México y así poder hacer referencia a su procedencia, los extranjeros que no residieran en el país no podían ser titulares de los derechos marcarios y la duración de los derechos sobre la marca eran indefinidos. “La ley tipificaba el delito de falsificación como la reproducción exacta que se hacía si se usaba a los productos de la misma naturaleza”.<sup>29</sup>

Después de ésta han surgido diversas leyes y ordenamientos, donde se le otorgaban a los titulares derechos exclusivos y diferentes vigencias según el registro solicitado. La Ley actual es la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y su última reforma fue realizada en marzo del presente año.

#### **4.- Importancia y concepto de marca**

Actualmente, la importancia de las marcas es cada vez mayor, sobre todo por el aumento del consumo y de la misma industria en todos los aspectos de la vida, la competencia entre las diferentes empresas o compañías es constante, aunado a esto la globalización y la internacionalización de los diferentes productos y servicios ha hecho crecer en cantidades abismantes el catálogo de éstos y con ello las mismas marcas, ya que es demasiado importante para el consumidor poder identificar qué es lo que compra, de qué calidad y a qué precio, por lo que la marca es no solo un activo intangible en una empresa sino también un estereotipo social.

Entonces, debemos explicar qué tipo de signos pueden utilizarse como marcas y qué características deben presentar éstas, por lo que empezaremos por definir el

---

<sup>28</sup> N.P. “DINAPI, Antecedentes Históricos.” Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). 2018. Web. 14 Mayo 2018.

<sup>29</sup> Rafael Giménez Camacho. (2010). "Antecedentes del Registro de Marcas en Mexico." de Gimenez & Asociados Sitio Web. 14 de Mayo 2018.

concepto de marca, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 establece que, “Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”<sup>30</sup> Es una definición bastante sencilla pero explica específicamente en qué consiste una marca.

Las principales características que debe tener una marca es que debe ser perceptible por los sentidos y que debe ser distintiva, además es importante que la marca no conduzca al engaño, hay ciertas características que no debe tener para que le puedan otorgar el registro, las cuales están establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, mencionaremos algunas a manera de ejemplo: los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos; las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad; los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios; los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

En términos generales, las marcas deben tener un carácter distintivo y no ser genéricas o meramente descriptivas de los bienes o servicios que representan, el punto es fomentar y premiar la innovación y creatividad nuevos productos o servicios.

## **5.- Marcas colectivas, certificadas y notoriamente conocidas**

Existen otros tipos de marcas como las colectivas y las certificadas, las primeras normalmente pertenecen a un grupo de personas y su uso está reservado a los miembros del grupo. La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las características del producto para el cual la marca se usa.

---

<sup>30</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2018.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 96 que “Podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.”<sup>31</sup>

Entonces encontramos dos características indispensables, la primera que sea una asociación o una sociedad legalmente constituida la persona que solicite el registro y la segunda, que su producto o servicio tenga características en común con los demás miembros y que se distinga de productos o servicios de terceros; un ejemplo más claro sería, en una asociación de abogados, un miembro puede usar el logo de la asociación así como el logo de la empresa. Es importante aclarar que la ley prohíbe la transmisión de la marca a terceras personas (ni transmisión de derechos ni licencia de uso) y deja perfectamente claro que el uso queda reservado a los miembros de la asociación o sociedad y estará sujeto a las reglas que éstas determinen.

Por otro lado, la marca certificada indica que los bienes y servicios son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Las marcas certificadas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos. Ejemplo: ISO 9000.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 98 señala que:

Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

- I.- Los componentes de los productos;
- II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;
- III.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y
- IV.- El origen geográfico de los productos.”<sup>32</sup>

La marca de certificación tampoco se puede transmitir a terceros pero la pueden usar las personas que cumplan las reglas establecidas para su uso. Para diferenciar, podemos decir que la marca colectiva solo puede ser usada por los miembros del grupo o asociación mientras que la marca certificada puede ser usada por cualquiera que cumpla con los estándares señalados.

También existen las marcas notoriamente conocidas y con las nuevas reformas a la Ley de Propiedad Industrial (en mayo de 2018) se estableció una estimación del

---

<sup>31</sup> Ídem.

<sup>32</sup> Ibídem



concepto de marca notoriamente conocida, señalada en el artículo 98 TER de la mencionada Ley, “se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.”<sup>33</sup>

Siendo la única diferencia con una marca famosa en México, cuando ésta sea conocida por la mayoría del público consumidor. Analizando lo anterior, podemos concluir que para que una marca sea conocida o famosa se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, como son el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en un sector relevante del público, la duración, el ámbito o área geográfica.

Para que una marca sea considerada “reconocida” se requiere de una fuerte inversión y de mucho tiempo, por lo tanto, los dueños de éstas buscan proteger ese derecho a través del registro correspondiente.

## **6.- Registro de marca**

Independientemente del tipo de marca que se tenga, es importante registrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que el propietario obtenga un título de registro, éste le da el derecho a la exclusividad de la misma en todo el territorio nacional y por lo tanto ningún tercero podrá usarla sin su autorización.

Todo esto nos lleva a la siguiente interrogante, ¿cómo la registramos?. Para iniciar el trámite de registro o publicación de un signo distintivo tenemos que remitirnos a La Ley de la Propiedad Industrial, ésta señala en sus artículos 113 y 114 los requisitos indispensables para poder registrar una marca, los cuales son:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I. Nombre y domicilio del solicitante;
- II. La representación del signo que constituya la marca;
- III. La fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se entenderá que no se ha usado la marca;
- IV. Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud,

---

<sup>33</sup> Ibídem.

registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.<sup>34</sup>

Al registrar una marca o aviso comercial, lo que se protege es el signo distintivo con el que una persona física o jurídica, emprendedor o empresa identifica a su producto o servicio que ofrece en el mercado, y cada producto o servicio se clasificará en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (Clasificación de Niza), tratado internacional del que México forma parte desde el año 2001.<sup>35</sup>

Existen 45 clases, de las cuales 34 son para productos y 11 para servicios y uno de los propósitos de clasificar las marcas es poder distinguir los productos y servicios en una rama específica del comercio y así no invadir derechos de terceros.

Una vez presentada correctamente la solicitud acompañada de todos los documentos requeridos, el tiempo de espera por parte del Instituto es de máximo seis meses para entregar el registro de marca o aviso comercial, o en su caso se ordenará la publicación del nombre comercial. Una vez que se concede el registro, recibe protección y el titular de la misma puede impedir a terceros la utilización de su marca.

Aunque, el registro no es el único modo de proteger una marca: las marcas no registradas también están protegidas en algunos países pero es una forma de protección menos fiable. Esto quiere decir que una marca no registrada no está protegida hasta que no haya adquirido la distinción necesaria y cierta notoriedad en el mercado, lo cual suele ocurrir mucho tiempo después de la creación del producto o servicio en el mercado.

En México, existe el caso de los nombres comerciales, que si bien no son una marca o un aviso comercial, reciben cierta protección sin necesidad de registrarlo.

El nombre comercial es aquél que identifica a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y la publicación de éste en la gaceta le da al titular el derecho a su uso exclusivo. 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>36</sup>

Por otro lado, encontramos los avisos comerciales, es importante saber que:

Éstos también son susceptibles de registro y éstos pueden ser una frase, enunciado, expresión u oración que tiene por objeto anunciar, dar a conocer o hacer saber al público consumidor, la existencia de productos o servicios en el

---

<sup>34</sup> *Ibíd.*

<sup>35</sup> N.P. "Clasificador de productos y servicios" Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 2016. Web. 14 Mayo 2018.

<sup>36</sup> Ley Federal del Derecho de Autor. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2016. Artículo 105.

mercado, o la presencia de establecimientos, de negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie.<sup>37</sup>

Los avisos comerciales son mejor conocidos como “eslogan” o “lema publicitario”, para el registro de éstos se pueden usar signos ortográficos pero de ninguna manera se puede incluir algún tipo de diseño. Al igual que la marca, es importante registrarlos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya que de obtener el registro, el titular obtendría el derecho a usarlos en forma exclusiva, y así evitar que alguien más los utilice sin su autorización, e incluso para anunciar los mismos o similares productos o servicios.

Tanto las marcas como los avisos comerciales, en caso de ser otorgado el registro correspondiente, éste tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha en que se solicitó el registro y con la posibilidad de renovarlo las veces que quiera por periodos de la misma duración. También es posible ceder los derechos, otorgar licencias, franquicias, gravarlos y, de igual forma, debe usar el símbolo de registro.

## 7.- Diferentes tipos de marcas

Retomando un poco el tema de las marcas, se han encontrado diferentes tipos de marcas de acuerdo a su estructura o diseño o la combinación de éstas, y se clasifican en:

- Marca nominativa: éstas identifican al producto o servicio a partir de una denominación; pueden constituirse de letras, palabras o números y pueden contener signos ortográficos que ayuden a su correcta lectura. La principal característica es que no cuenta con un diseño y el solicitante se reserva el uso de cualquier tipografía.
- Marca innominada: éstas distinguen a su producto o servicio a través de diseños, figuras o logotipos desprovistos de letras, palabras o números.
- Marca tridimensional: se refieren a los empaques, envolturas, envases, éstas no pueden contar ni denominación ni diseño.
- Marca mixta: es la combinación de dos o incluso tres de los tipos de marca anteriormente señaladas.

Para finalizar, queremos comentar que existe otro tipo de protección que ofrece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y es la denominación de origen, “éste es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, en razón de sus atributos inconfundibles (calidad o

---

<sup>37</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. “Servicios que ofrece el IMPI | Marcas | Avisos Comerciales”. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (IMPI). 2016. Web. 14 Mayo 2018.

características), conferidos exclusivamente por el medio geográfico, los cuales se conforman por factores humanos y naturales.”<sup>38</sup>

Los ejemplos más sencillos serían el tequila, el mezcal y el café.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que “los derechos que confiere una patente o registro o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente,”<sup>39</sup> esto permite que terceros puedan explotar la marca, aviso comercial o nombre comercial, como si fuera el propio titular.

Últimamente, estas licencias o permisos han tenido mayor uso ya que permite a los inversionistas o emprendedores posicionarse rápidamente en el mercado a través de una franquicia, haciendo uso de una marca ya reconocida y posicionada, por lo tanto no empiezan desde cero. Pero es importante que el titular de la patente o registro inscriba la licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

## **8.- Beneficios de registrar tu marca**

A lo largo de éste artículo hemos tratado los aspectos básicos de las marcas. Ahora ya sabemos que una marca puede ser desde una palabra, un logo o diseño, un lema, un sonido, un color o incluso hasta un olor que identifica la raíz de los bienes o servicios a los que se aplica la marca, pero queremos mencionar también algunos de los beneficios con los que cuenta el titular una vez obtenido el registro:

- El derecho exclusivo al uso del signo para distinguir los productos o servicios para los cuales se solicitó.
- El derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano (con la salvedad del nombre comercial, éste solo aplica únicamente al territorio de la clientela efectiva).
- El derecho exclusivo a conceder el uso a terceros mediante licencias de uso (con la salvedad del nombre comercial o de las marcas colectivas).
- El derecho exclusivo a usar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo “R”.
- El derecho exclusivo a prohibir el uso sin su consentimiento.
- Al ser un bien intangible, el signo distintivo podrá ser un bien comercial e incluso el activo más rentable de su negocio.
- Permite a los clientes distinguir los productos o servicios de los de sus competidores.
- Transmiten mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor.
- Al ser un bien comercial, existe la posibilidad de garantizar un crédito.

---

<sup>38</sup> Secretaría de Economía. “Qué son los signos distintivos”. Secretaría de Economía - Blog. 2018. Web. 4 Mayo 2018.

<sup>39</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2018. Artículo 22.

- Con el registro se pueden ejercer acciones legales en contra de terceros que lo usen sin autorización.
- Una marca constituye un derecho para reprimir y evitar la competencia desleal en el mercado.
- Un registro o una publicación es la base idónea para ejercer acciones legales de protección.<sup>40</sup>

Algunas personas suelen confundir el registro de marca con el título de patente, y aunque ambos protegen derechos de propiedad intelectual, la diferencia es que la patente protege un invento original y el registro de marca protege un signo distintivo (denominación, logo, eslogan).

La Ley de Propiedad Industrial establece su artículo 15 que, “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>41</sup>

Además es necesario que éstas creaciones sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, con sus respectivas excepciones. Es importante mencionar que los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir solo están protegidos en el país, donde se presentó y en todo caso, se otorgó el título o registro. Por lo tanto, en caso de realizar actividades de exportación es necesario proteger los derechos en los mercados extranjeros, se debe considerar ésta protección con suficiente anticipación, para poder exportar o conceder licencias relacionadas con el producto o servicio.

## Conclusión

En conclusión, las marcas constituyen una esfera de la propiedad intelectual, cuyo objetivo consiste en distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado. Las marcas pueden pertenecer a individuos o a empresas y deben registrarse en un organismo gubernamental, en el caso de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Hoy en día es analizado en cada parte del mundo todo un marco legal que hace a la Protección de Marcas, el cual ha ido evolucionando a pasos agigantados con la globalización y el comercio internacional, las leyes y reglamentos creados han permitido a

---

<sup>40</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. “¿Qué son los signos distintivos?”. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 2017. Web. 4 Mayo 2018.

<sup>41</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2018.

los fabricantes, empresarios y comerciantes distinguir sus productos o servicios de los demás, a través del respeto y la valoración del trabajo innovador del ser humano en el campo de la Propiedad Intelectual.

El registro de marca no sólo es importante, es fundamental, ya que muchas veces los emprendedores realizan toda la parte del diseño del producto o servicio, las estrategias de venta y publicidad, establecimiento de costos y formas de producción y dejan al final la parte legal, cuando debería ser al revés, ya que éstos derechos son los que protegen tu negocio; con el transcurso del tiempo todo dentro de tu empresa tiende a evolucionar, la tecnología, la administración, el espacio físico, los empleados e incluso el producto o servicio mismo, pero tu marca permanecerá y crecerá, se puede convertir en el activo más importante y por lo tanto tenerla protegida es el principal movimiento legal, administrativo y creativo que deberías realizar.

## **Fuentes de información**

- Ley de la Propiedad Industrial. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2018.
- Ley Federal del Derecho de Autor. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2016.
- N.P. “Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2018. Web. 09 Mayo 2018.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Convenio de la OMPI) (1967)
- N.P. “DINAPI, Antecedentes Históricos.” Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). 2018. Web. 14 Mayo 2018.
- Rafael Giménez Camacho. (2010). "Antecedentes del Registro de Marcas en Mexico." de Gimenez & Asociados Sitio Web. 14 de Mayo 2018.
- N.P. “Clasificador de productos y servicios” Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 2016. Web. 14 Mayo 2018.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. “Servicios que ofrece el IMPI | Marcas | Avisos Comerciales”. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (IMPI). 2016. Web. 14 Mayo 2018.

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. “¿Qué son los signos distintivos?”. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 2017. Web. 4 Mayo 2018.
- Secretaría de Economía. “Qué son los signos distintivos”. Secretaría de Economía - Blog. 2018. Web. 4 Mayo 2018.
- Diccionario de la real academia española <http://dle.rae.es/>