

606  
25



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

EL USO COMO GENERADOR DEL  
DERECHO SOBRE LA MARCA

T E S I S  
Que para Obtener el Título de  
LICENCIADA EN DERECHO  
P r e s e n t a  
*Hortensia Mendoza Flores*



México 1993

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

EXAMENES DE GRADUACION  
EXAMENES DE ESPECIALIDAD



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## I N D I C E .

PROLOGO. ....	6
CAPITULO I. ANTECEDENTES EN LA LEGISLACION MEXICANA DEL USO COMO FUENTE DE DERECHOS.	
1. Código de Comercio de 1884, Promulgado el 20 de Abril de 1884. ....	7
2. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889. ....	8
3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales de 1903. ....	10
3.1. Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales de 1903. ....	14
4. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928. ....	15
4.1. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928. ....	21
5. Ley de la Propiedad Industrial de 1942. ....	25
5.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. ....	31
6. Ley de Invencciones y Marcas de 1975. ....	33
6.1. Reglamento de 1981 de la Ley de Invencciones y Marcas de 1975. ....	38
6.2. Reglamento de 1988 de la Ley de Invencciones y marcas de 1975. ....	39
7. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. ...	41

CAPITULO II. EL USO DE LA MARCA EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Protección Legal de las Marcas. ....	48
1.1. El Registro Como Fuente del Derecho. ....	52
1.2. El Uso Como Fuente del Derecho. ....	54
1.3. El Sistema Mixto .....	55
2. Análisis del Artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial .....	57
3. Relación del Artículo 92 Fracción I, con los Artículos 128, 130, 134, 151 fracc. II Y III de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. ....	60
4. Artículo 92, Fracción I y Artículo 151, Fracción II, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Plazo para Ejercitar la Acción de Nulidad. ....	62

CAPITULO III. REVISION DE DIVERSOS TEXTOS LEGISLATIVOS MEXICANOS EN RELACION AL USO DE UNA MARCA

1. Código Civil: Responsabilidad Civil. ....	65
2. Código Federal de Procedimientos Civiles: Medidas Cautelares	67
3. Código Penal: Fraude. ....	69
4. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial: Competencia Desleal. ....	70
.....	.....

CAPITULO IV. ANALISIS DE DIVERSOS TEXTOS LEGISLATIVOS INTERNACIONALES SOBRE EL USO ANTERIOR DE UNA MARCA.

1. Introducción. ....	76
2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial .....	76
3. Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas .....	79
3.1. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas. ....	81
4. Convenio Centroamericano para Protección de la Propiedad Industrial. ....	82
5. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ....	84

CAPITULO V. JURISPRUDENCIA.

1. Marcas. Nulidad de su Registro en Razón de un Uso Anterior por otra Persona. ....	87
2. Marcas, Uso de. Antigüedad. Interpretación de los artículos 99, 100 y 200 .....	89
3. Marcas, Improcedencia del Registro de Nulidad de las, Cuando la Solicitante no Prueba el Uso Anterior. ....	90
4. Marcas, Fecha de Uso. ....	92
5. Marcas, Nulidad de, Falta de uso y Falsedad en Declaraciones. 93	
6. Uso de marcas. ....	94
7. Marcas, uso de. Son intrascendentes para Calificarlo. los Convencionalismos Utilizados en las Facturas. ....	95

8. Uso de una Marca, Facturas, no Constituyen en si Misma Prueba Suficiente para Demostrarlo. ....	96
.....	
9. Marcas, Uso de. Publicaciones en Periódicos. ....	97
10. Marcas. Extinción por Falta de Uso, Iniciación del Procedimiento. ....	98
11. Marcas. Extinción por Falta de Uso. Interes Jurídico para Obtener la Declaración. ....	100
12. Marcas. Improcedencia de su Nulidad Parcial. ....	101
13. Marcas. Extinción Parcial por Falta de Uso. ....	102
14. Marcas. Declaración de Extinción de. Su publicación en la Gaceta es acto inminente.. ....	104
15. Marcas. Su extinción por Falta de Uso Compete Declararla al Titular del Ramo o al Funcionario Autorizado para Sustituirlo.	
106	
CONCLUSIONES .....	107
BIBLIOGRAFIA. ....	110
.....	

## PROLOGO

El hombre con la Revolución Industrial se desarrolló en todos los aspectos, de forma tal que su existencia se ve regida por una diversidad de nuevas normas, principalmente económicas. Este proceso económico permitió el auge de las marcas, al grado de que la vida cotidiana se ve enmarcada desde el inicio del día a su término por éstas. Todos los productos que cualquier hombre utiliza son individualizados a través de las marcas, el uso que de éstas se realiza para obtener el derecho de exclusividad de las mismas, es el tema del presente trabajo, partiendo de que el criterio para probar el uso de una marca en una controversia no ha sido uniforme ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, por lo que iniciamos nuestro trabajo con la búsqueda de este uso como fuente de derechos en la legislación mexicana desde el Código de Comercio de 1884, hasta la vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991; a continuación consideramos qué es la marca, sus funciones y los diferentes sistemas de adquisición del derecho de exclusividad; también analizamos el contenido del artículo 92, fracción I, de la Ley de sobre la misma materia, que regula el uso anterior de una marca por un tercero contra el registro ya obtenido, así como su relación con el artículo 151, fracción II, para solicitar la nulidad del registro. Después, revisamos diferentes textos legislativos tanto nacionales como extranjeros, con el objeto de analizar cómo regulan el uso de una marca como fuente de Derecho, incluyendo el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, finalmente consultamos la jurisprudencia mexicana existente para determinar qué criterio el legislador ha considerado respecto de este tema.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES EN LA LEGISLACION MEXICANA DEL USO COMO FUENTE DE DERECHOS.

#### 1. CODIGO DE COMERCIO DE 1884, PROMULGADO EL 20 DE ABRIL DE 1884.

El Código de Comercio de 1884 reglamenta por primera vez en nuestro país las marcas de fábrica en sus artículos del 1418 al 1423.

El artículo 1418 establece qué elementos constituyen una marca, siendo derecho de todo fabricante, el colocarla sobre sus productos:

"Todo fabricante tiene derecho de poner a sus productos para distinguirlos de otros; una marca especial que consista en su nombre o el de la razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases."

El artículo 1419 menciona el uso exclusivo de una marca adquirido a través de su propiedad, por lo tanto ningún otro tiene derecho a usarla, a excepción de su propietario:

"El comerciante tiene propiedad en sus marcas y ningún otro podrá usar las mismas."

Las normas respecto del uso de la marca se establecen en el artículo 1420:

"Las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará

que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca."

El artículo 1421 establece que:

"Nadie puede adoptar una marca que esté ya adoptada por otro."<sup>(1)</sup>

Este Código de Comercio de 1884, en su artículo 1422 reconoce que no se podrá otorgar la propiedad de una marca cuando la misma se use ya por otra persona:

"Para adquirir la propiedad de la marca se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use ya por otra persona, o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos".

## 2. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Esta ley sobre Marcas de Fábrica fué promulgada y publicada el 28 de noviembre de 1889, empezando a surtir sus efectos el 1° de enero de 1890. <sup>(2)</sup>

En su artículo 5°, este ordenamiento establece lo relativo al trámite de registro de marcas señalando que:

<sup>(1)</sup> Este Código de 1884 establece tanto a la propiedad como a la adopción como figuras por las cuales ninguna otra persona podrá utilizar una marca ya sea propiedad o adoptada por otro con anterioridad.

<sup>(2)</sup> Esta ley fue abrogada por el artículo 93 de la nueva Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio expedida el 25 de agosto de 1903.

"Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, el interesado ocurrirá por sí o por medio de su representante, a la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos, acompañando los siguientes documentos:

I. El poder otorgado al mandatario si el interesado no se presenta por sí mismo.

II. Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado.

III. En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los productos, o de que presente alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa.

IV. El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado en el caso a que se refiere la segunda parte del artículo anterior".

El artículo 8° de esta ley establece el derecho que genera el uso anterior de una marca a través del cual se puede adquirir su propiedad:

"El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender su propiedad. En caso de disputa entre los dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiese comprarse al primer solicitante."

La propiedad de una marca reconocida ya por la autoridad a través de la declaración de la misma, se indica en el artículo 9°:

"La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales."

En esta ley el sistema establecido para la concesión de una marca fué el de oposición, previniéndose su funcionamiento en el artículo 10, que dispone:

"La declaración de que habla el artículo anterior se hará sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero.

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado, y , en el caso de oposición, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación, no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en favor de quién debe hacerse el registro."<sup>(3)</sup>

### 3. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, DE NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES DE 1903.

Esta Ley fué expedida el 25 de agosto de 1903 y comenzó a regir el 1° de octubre del mismo año, abrogando a la Ley de 28 de noviembre de 1889 y su reforma del 17 de diciembre de 1897. En los siguientes artículos se aprecia que no contiene disposición expresa sobre el uso anterior de una marca efectuado por un tercero, además de que el registro se concedía sin previo examen de novedad y sin

---

<sup>(3)</sup> Este sistema de oposición no se ha vuelto a aplicar en nuestro país hasta el presente.

perjuicio de derechos de terceros. Igualmente es de señalarse que en la solicitud de registro, no se consideraba como requisito, el indicar la fecha de uso de la marca.

El derecho exclusivo para usar una marca se obtenía mediante su registro ante la autoridad competente y cumpliendo los requisitos correspondientes, tal como se establece en el artículo 2° de esta Ley:

"Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca, es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecen la presente Ley y su Reglamento".

El artículo 3° establece los documentos necesarios para solicitar el registro de una marca:

"Todo el que desee registrar una marca, deberá presentar a la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente:

I. Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan. En ese escrito se expresarán, además, los siguientes datos: nombre del propietario, nombre de su fábrica o negociación, si lo tuvieren, ubicación de estas y designación de los objetos o productos a que se vaya aplicar la marca.

Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañara también una descripción y dibujo de esos objetos o productos.

II. Dos copias del documento anterior.

III. Un "cliché" de la marca; y

IV. Doce ejemplares de la marca tal como se vaya a usar."

El artículo 10° establece cómo debería concederse el registro de una marca:

"El registro de una marca se hará sin previo examen de su novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero."

A diferencia de la ley anterior, que protegía al propietario o poseedor de una marca en base a su uso anterior, esta ley no protege expresamente ni a los propietarios ni a los poseedores de una marca por su solo uso.

El título expedido por la autoridad competente concede el uso exclusivo de una marca como lo indica el artículo 11:

"El certificado del registro de una marca se expedirá por la Oficina de Patentes y Marcas. Este certificado debidamente legalizado y con los documentos a él anexos, constituye el título que acredita el derecho al uso exclusivo de la marca."

Se reconoce al registro, el carácter constitutivo del derecho de exclusividad.

El artículo 15 establece que es nulo un registro de marca sólo cuando éste se hubiere concedido existiendo otro con anterioridad que tuviere más de dos años de registrado y comprobara tener mejor derecho:

"El registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento o cuando la marca haya sido registrada con

anterioridad por otro, si ese registro tiene mas de dos años o si teniendo menos de dos años, se ha hecho con mejor derecho."

Este artículo no indica qué se debe entender por "mejor derecho", sin embargo no cabe la posibilidad de nulidad por mejor derecho de uso, pues menciona que esa marca que tiene más de dos años, consiste en un registro concedido.

Cualquiera que considere perjudicados sus intereses, inclusive el Ministerio Público puede solicitar la nulidad del registro de una marca, como se establece en el artículo 16:

"La acción para pedir la nulidad del registro de una marca corresponde a cualquiera que se crea perjudicado por él y al Ministerio Público en los casos en que haya algún interés general."

El artículo 35 establece diversas hipótesis en las cuales serán competentes los Tribunales de la Federación:

"Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la presente ley en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una marca o se sostenga que la Oficina de Patentes y Marcas no tuvo facultades para registrarla o que la registró sin los requisitos legales;

II. Cuando se anuncien como registradas marcas que no lo estén;

III. En cualquier otro caso en que la Federación fuere parte o se afecten los intereses federales; y

IV. Cuando se trate de actos de la Oficina de Patentes y Marcas que no se comprenden en la fracción I de este artículo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II y IV, serán competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

En los casos de que habla la fracción III, serán competentes los Jueces de Distrito a cuya jurisdicción corresponda el domicilio del demandado si se trata de acción civil, o el lugar en que se cometió el delito si se trata de acción penal."

Este artículo en su fracción II indica que serán competentes los Tribunales de la Federación cuando se anuncien como registradas marcas que no lo están, sin embargo cabe la posibilidad de que implícitamente reconoce que puede existir el derecho de uso siempre y cuando no se ostentara como marca registrada.

### 3.1. REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, DE NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES DE 1903.

El reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales de 1903, fué expedido el 24 de septiembre de ese año, y no contiene artículo alguno donde se haga referencia al uso como fuente de derecho a la marca.

4. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Esta Ley fué publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928, comenzando a surtir sus efectos el 1° de enero de 1929.

En sus Capítulos I y IV que tratan sobre el registro, nulidad y extinción de las marcas se establece lo siguiente:

El artículo 1°, dispone cómo adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca:

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

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

El artículo 4°, establece con precisión y claridad que el derecho generado por el solo uso de una marca con anterioridad al registro concedido por una autoridad competente, podrá oponerse al mismo:

"El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro."

El artículo 5º, indica la situación de la solicitud de registro del tercero que usaba con anterioridad la marca y que la deposita ante la autoridad correspondiente:

"En el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el primero, la marca registrada quedará sujeta a las condiciones previstas por los incisos II y III del artículo 39."

Las fracciones II y III del artículo 39, establecen que un registro será nulo cuando se haya concedido en contravención a las disposiciones de la Ley y cuando se haya usado con anterioridad a la fecha de concesión de ese registro, siempre y cuando el que alegue mejor derecho de uso presente su solicitud dentro de los tres años de expedido el registro y compruebe precisamente su mejor derecho de uso.

El derecho de uso de una marca puede ser transmitido a un tercero como lo establece el artículo 6º:

"El derecho que se adquiere por el uso de una marca a que se contraen los artículos 4º y 5º., puede ser traspasado a un tercero; pero será requisito indispensable para hacerlo valer por éste, que se compruebe legalmente el traspaso ante el Departamento de la Propiedad Industrial."

El artículo 8º indica quien puede solicitar el registro de una marca:

"El registro de una marca puede ser solicitado por cualquiera que se crea con derecho a ello, ya sea nacional o extranjero, y el Departamento de la Propiedad Industrial deberá efectuar su

registro, si se satisfacen las condiciones prescritas por esta Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán las sociedades, compañías, colectividades y personas morales en general. El registro podrá solicitarse por sí mismo o por medio de apoderado, quien deberá ser en todo caso una persona física, y cuando se designen dos o más, deberán éstas manifestar desde el momento de presentar la solicitud, quién es la que va a actuar en la tramitación; de no hacerlo así, se entenderá como designada a la primera que se mencione.

El carácter de apoderado se podrá comprobar por medio de una simple carta-poder, suscrita ante dos testigos, sin necesidad de ningún otro registro."

El artículo 17 protege los derechos ya adquiridos de un registro en relación a las nuevas solicitudes que se presentan:

"Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre semejanza con otra ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo su conformidad en modificarla, y si no estuviere conforme, se les notificará directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndoles un ejemplar de la etiqueta exhibida, haciendo la publicación respectiva en la Gaceta."

El artículo 18 indica los plazos para la concesión o no de una marca en caso de no existir oposición:

"Si no hubiere oposición dentro de un plazo de 40 días de hecha la notificación, si se trata de una marca nacional, o de los 90

días tratándose de una internacional, se registrará o no la marca según estime procedente el Departamento; pero si se lleva a cabo el registro, éste se entenderá sin perjuicio de tercero."

Este sistema de oposición es diferente al establecido en la Ley Sobre Marcas de Fábrica de 1889, ya que la autoridad además de publicar la solicitud, notifica al solicitante la existencia de lo que hoy llamamos anterioridades. Si éste no modificara su marca, la autoridad notifica a los titulares de las anterioridades y si éstos no manifestaran interés en los plazos correspondientes, es a la autoridad a quien corresponde decidir la concesión o no de la marca solicitada.

El artículo 19 establece lo que ocurre cuando sí existe oposición:

"En caso de haber oposición, se negará de plano el registro. La resolución podrá ser recurrida en los términos del capítulo VIII de esta Ley; pero en este caso, no se dará entrada a la demanda, sino mediante un depósito previo, en la forma y por la cantidad que fije el Reglamento, el que quedará a beneficio de la Nación, si el fallo de la autoridad judicial fuere adverso al demandante.

Los dueños de las marcas semejantes encontradas, tendrán parte en el juicio de revocación."

En el caso de haber oposición en los términos señalados, la autoridad negaba el registro solicitado. Esta negativa podía ser recurrida ante cualquier Juez de Distrito de la Ciudad de México, dentro de los 15 días siguientes a su notificación.

El artículo 20 establece que el Departamento de la Propiedad Industrial no registrará alguna marca en tanto no se conozca el fallo ejecutoriado donde se comuniqué que no existe semejanza entre las marcas o bien se declare su nulidad:

"En el caso previsto por el artículo anterior, no se hará el registro solicitado mientras no se comuniqué al Departamento el fallo ejecutoriado que decreta la no semejanza entre las marcas o la nulidad de las primeras en su caso."

El artículo 39 indica las hipótesis en las cuales un registro marcario se considerará nulo, y particularmente son relevantes para el presente estudio las fracciones II y III que mencionan los casos en que existe el uso anterior de una marca:

"El registro de una marca es nulo:

I. Cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.

II. Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el derecho de uso, presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo.

III. Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso anterior, si además del uso contiene el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; y siempre y cuando que

la nacion extranjera conceda a los mexicanos ese mismo derecho en su legislación.

IV. Cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal caso, el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, declarará nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los 5 años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial, del segundo registro.

V. Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial, o del propietario de la marca y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que se comenzó a usar la marca."

La fracción III protege a los registros marcarios extranjeros y a su titular por el hecho de usar la marca en su país de origen teniendo derecho a solicitar el registro en México, no obstante de haberse ya concedido el registro mexicano a un titular diferente, sin embargo el plazo para este efecto se acorta notablemente a sólo seis meses y dicha situación solo se presentará en caso de reciprocidad con el país extranjero.

Al no usarse una marca, el registro se extinguirá, como se establece en el artículo 40:

"El registro de una marca se extingue cuando se suspenda la explotación de la marca por mas de 5 años consecutivos; a menos que se renueve en la forma que disponga el Reglamento de esta Ley."

4.1. REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1928, y en sus capítulos I y V regula lo relativo a la solicitud, registro, títulos, nulidad y extinción del registro.

El artículo 1º indica, cuáles son los requisitos que debía contener la solicitud de registro, misma que se presentaba ante el Departamento de la Propiedad Industrial y entre los cuales destaca el inciso a), debiéndose manifestar la fecha de uso ininterrumpido:

- a) Fecha desde la cual se ha estado usando la marca, sin interrupción, en la República.
- b) Denominación de la marca.
- c) Artículos a que se va a aplicar la marca, designando éstos de una manera concreta.
- d) Nombre del propietario de la marca.
- e) Domicilio del mismo.
- f) Ubicación de la fábrica donde se elaboran los objetos a que se va a aplicar la marca. Si la fábrica estuviere en la República Mexicana, se expresará el estado, territorio, etc., y la población, calle y número de la casa ocupada por aquélla.
- g) Ubicación del establecimiento comercial donde se expendan los productos, en caso de que la marca se solicite por un comerciante que no sea el fabricante del artículo, expresándose esa ubicación en la forma indicada en el inciso anterior.
- h) Nombre del apoderado, si lo hay.
- i) Domicilio en el Distrito Federal, para recibir notificaciones."

El artículo 75 establece la hipótesis de que se haya concedido un registro de marca en favor de dos titulares diferentes, el primero conforme a las disposiciones anteriores a la Ley de 1928, y el segundo posterior a esa fecha. El registro concedido con posteridad será nulo a menos que el segundo se haya concedido dentro de los tres años siguientes al primero y la marca se hubiere usado con anterioridad:

"Cuando aparezca que una marca registrada conforme a las leyes anteriores a la que se reglamenta, lo había sido también en favor de otra persona con anterioridad, será nulo el registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres años siguientes al otro y que el registrante segundo haya usado la marca con anterioridad, caso en el cual se anulará el primer registro."

En cambio el artículo 78 establece el caso en que una marca registrada será nula cuando se solicite dentro de los tres años siguientes a su concesión, otra semejante o idéntica, y se compruebe su uso sin interrupción antes de la fecha de uso declarada de la registrada:

"Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicita, se encontrare registrada otra igual o semejante a ella, al grado que puedan confundirse, si el registro se solicita dentro de los 3 años de efectuado el primero y el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en la que comenzó a usar el que la tiene registrada, es nulo el registro ya efectuado.

Al quedar firme la nulidad del registro, procederá a llevar a cabo el que se solicita."

Si la solicitud de la marca semejante o idéntica se presenta después de los tres años, el registro concedido no es nulo y la marca cuyo registro se pretende, se podrá seguir usando, aún cuando no se otorgue el registro, en terminos del artículo 79 que establece:

"En el caso del artículo anterior, si el registro se solicita después de 3 años de efectuado el anterior., no se nulificará éste aún cuando el solicitante pueda comprobar que ha usado la marca antes que áquel. Sin embargo, si el solicitante del registro hubiere estado usando la marca antes que aquel que la registró, y ha continuado el uso sin interrupción, por más de tres años, con posteridad a la fecha del registro anterior, tendrá derecho para seguir usando la marca, en los términos del artículo 4º de la Ley."

Consideramos que este es el primer antecedente de la coexistencia de marcas, ya que el registro concedido no será nulo, pero el tercero que usaba la misma marca con anterioridad podrá seguir usándola y el registro concedido no producirá efecto alguno en su contra.

El artículo 80 establece que no podrá considerarse una fecha de uso diferente a la declarada, ya que si así sucede el registro concedido podría ser anulado:

"En el caso de los dos artículos anteriores, si la marca registrada lo hubiera sido conforme a la Ley de 1928, no podrá considerarse para el registro ya efectuado, una fecha de uso anterior a la que haya sido declarada al solicitar el registro, y si resultare que ésta es falsa, la marca será anulada desde luego."

En este Reglamento se regula ya, la importancia de la fecha de uso, que a partir del momento de su declaración ya no podrá modificarse, pues permanecerá firme para todos los efectos legales.

La manera de probar el uso de una marca conforme a la legislación civil, la establece el artículo 81:

"En los casos de los artículos anteriores, el uso de las marcas se probará ante el Departamento de la Propiedad Industrial dentro del término que al efecto señale, y que no será menor de 30 días, por los medios de prueba que la ley civil admite, y conforme a la misma, se calificará el valor de ellas."

Este Reglamento considera como fecha de uso cuando no se declare alguna, a la fecha legal, estableciéndose esta situación en el artículo 82:

"Cuando una marca cuyo registro se solicite, no se haya usado con anterioridad a la fecha legal, se considerará como que se ha puesto en uso a partir de ésta, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 40 de la Ley."

Este artículo se aplicaba al no indicar fecha de uso en la solicitud, ya que establecía que la misma debía ser sin interrupción.

La falta de uso de una marca por mas de cinco años, da como resultado su extinción de acuerdo con el artículo 85:

"Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, los efectos del registro se considerarán extinguidos."

El procedimiento a través del cual una marca que ha suspendido su uso y oficialmente se considere como extinguida está previsto en el artículo 87:

"En los casos en que el Departamento de la Propiedad Industrial tenga conocimiento o la presunción de que se ha suspendido la explotación de una marca por 5 años o más, hará publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y comunicará por oficio, al propietario, que se va a declarar la extinción de la marca. Si el propietario no se opone dentro de los tres meses siguientes a la publicación, se declarará extinguida la marca, se notificará a áquel por oficio y se publicará en la Gaceta y en el 'Diario Oficial' de la Federación. En caso de oposición el propietario deberá probar dentro del plazo que al efecto se le señale, que ha continuado la explotación.

El Departamento resolverá lo que proceda de acuerdo con las pruebas rendidas."

#### 5. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Esta Ley se publica en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942, entrando en vigor a partir del 1º de enero de 1943, estableciendo en su Título Tercero, Capítulos I, VI y IX lo relativo a las reglas generales, transmisión de derechos, nulidad, caducidad, extinción y cancelación del registro de marcas, este último capítulo menciona el uso anterior de una marca respecto de una marca ya registrada.

El uso exclusivo de una marca se adquirirá a través de su registro por la Secretaría de la Economía Nacional como lo indica el artículo 96:

"El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

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

Dentro de esta Ley, el artículo 99 establece que el uso anterior por más de tres años de una marca igual o semejante a otra ya concedida, será suficiente para que se produzcan efectos legales contra la marca concedida, siempre y cuando este uso sea efectivamente anterior a la fecha legal de la marca concedida. Dicho artículo dispone textualmente lo siguiente:

"El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro."

El derecho a solicitar el registro de una marca cuyo uso ha sido anterior a una marca ya concedida, se actualiza en el artículo 100, si se presentare la solicitud correspondiente dentro de los tres años a partir de la concesión del primer registro:

"Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta Ley."

La fracción II del artículo 200 establece que una marca será nula cuando alguien haga valer su mejor derecho de uso y presente su solicitud de registro dentro de los tres años contados a partir de la fecha de concesión de la primera.

El artículo 109 nos explica por primera vez la coexistencia de marcas:

"Cuando el nuevo registro de una marca sea solicitado y obtenido por una persona distinta del registrante, que no obstante estar usándola, la hubiese dejado caducar por falta de renovación, éste último, en ejercicio del derecho que confiere el artículo 99 de esta Ley, y con las limitaciones establecidas para esos casos, podrá seguir haciendo uso de la misma como marca no registrada, pero no tendrá los derechos que conceden las fracciones II del artículo 200 y III del artículo 201 de este ordenamiento."<sup>4</sup>

Los documentos que se deberán anexar a una solicitud de registro de marca se indican en el artículo 116, siendo la fracción IV de especial importancia ya que previendo futuros conflictos por uso de una marca, no permite que la fecha de uso se modifique una vez declarada:

"ARTICULO 116. La solicitud del registro de una marca se presentará a la Secretaría en escrito por duplicado, en el que se harán constar el nombre y el domicilio del solicitante, la ubicación de su establecimiento y los demás datos que prevengan

---

<sup>4</sup> Las fracciones II del artículo 200 y III del artículo 201 establecen la hipótesis donde un registro concedido será nulo: si al tener un mejor derecho de uso, se comprueba y se presenta la nueva solicitud dentro de los tres años siguientes al registro de la marca concedida.

esta Ley y su Reglamento. La solicitud será acompañada de lo siguiente:

- I. Una descripción por triplicado de la marca, que terminará con las reservas que de ella se hagan, con arreglo a las disposiciones que contenga el Reglamento.
- II. Un clisé de la marca, en la forma reglamentaria.
- III. Doce ejemplares de la impresión de este clisé.
- IV. Una declaración de la fecha en que se principió a usar la marca. Esta declaración no podrá ser modificada ulteriormente."

El derecho de uso de una marca puede ser transmitido a un tercero, si dicha transmisión incluye el establecimiento con el cual se relaciona y se comprueba legalmente ante la autoridad, tal y como se indica en el artículo 179:

"El derecho que se adquiere por el uso de una marca, a que se refiere el artículo 99, podrá ser transmitido a un tercero, pero serán requisitos indispensables para hacerlo valer por éste, que la transmisión del derecho adquirido por el uso que se efectuó, precisamente, junto con el establecimiento con el cual el uso de la marca de que se trate haya estado relacionado, y que se compruebe legalmente la transmisión ante la Secretaría de la Economía Nacional."

El artículo 200 establece varias hipótesis cuándo un registro de marca se considerará nulo, siendo éstas las siguientes:

- I. Cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.
- II. Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que haga valer el derecho de uso, presente su solicitud de

registro a la Secretaría de la Economía Nacional, dentro de los tres años de publicado el primero en la "Gaceta de la Propiedad Industrial" y compruebe haber usado la marca durante todo este tiempo y haber principiado a usarla antes que el registrante primitivo.

III. Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto en la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; y siempre y cuando la nación extranjera conceda a los mexicanos este mismo derecho.

IV. Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial, o del propietario de la marca y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que se principió a usarse la marca.

V. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En este caso la Secretaría, de oficio o a petición de parte, declarará nulo el segundo registro siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los tres años siguientes a la publicación en la Gaceta del segundo registro, de lo contrario éste quedará firme. La nulidad de las marcas registradas de mala fe podrá ser reclamada en cualquier tiempo."

La fracción IV de este artículo 200 indica la importancia de la fecha de uso de una marca, ya que si ésta es falsa, se producirá la nulidad de la misma.

Como ampliación del artículo 200, el artículo 201 establece otras hipótesis sobre la nulidad de una marca:

"I. Si al hacer el examen de su novedad, aparece que una marca registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, o sea sin examen de novedad y sin perjuicio de tercero, lo había sido también en favor de otra persona con anterioridad, será nulo el registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres años siguientes al otro y que el registrante segundo haya usado la marca con anterioridad, caso en el cual se anulará el primer registro.

II. Las marcas registradas conforme a las leyes anteriores a la de 1928, quedarán en las condiciones previstas por la fracción V del artículo anterior, tan pronto como se practique el examen de su novedad con resultado favorable, y por lo mismo, la nulidad fundada en la existencia de un registro anterior que se considere invadido, sólo podrá ser declarada o reclamada dentro de los tres años siguientes a la publicación en la "Gaceta de la Propiedad Industrial", del resultado del examen de novedad.

III. Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicita, se encontrare registrada otra igual o semejante a ella al grado de que puedan confundirse, si el registro se solicita dentro de los tres años de publicado el primero y el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción con anterioridad a la fecha en que la principió a usar el que la tiene registrada, es nulo el registro ya efectuado. Declarada la nulidad del registro procederá a llevar a cabo el que se solicita.

IV. En el caso de la fracción anterior, si el registro se solicita después de 3 años de publicado el anterior, no se nulificará éste aún cuando el solicitante pueda comprobar que ha usado la marca con anterioridad al registro ya efectuado. Sin embargo, si el solicitante del registro hubiere estado usando la marca antes que aquél que la registró, y ha continuado el uso sin interrupción, por más de tres años, con posteridad a la fecha de publicación del registro anterior,

tendrá derecho para seguir usando la marca, en los términos del artículo 99 de esta Ley.

V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si la marca registrada lo hubiere sido conforme a esta Ley o a la de 1928, no podrá considerarse para el registro ya efectuado, una fecha de uso anterior a la que haya sido declarada al solicitar el registro, y si resultare que ésta es falsa, se anulará la marca.

VI. Si el agente o representante en México del titular de una marca extranjera, solicita y obtiene el registro de esta marca a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, éste tendrá el derecho de reclamar la nulidad del registro de la marca, que en este caso se presumirá de mala fe."

El uso de una marca se comprobará y apreciará a través de los medios de prueba que admita la ley civil, como se establece en el artículo 202:

"En los casos de los dos artículos anteriores, el uso de las marcas se probará ante la Secretaría de la Economía Nacional dentro del término que al efecto se señala y que no será menor de 30 días, por los medios de prueba que la ley civil admite, y conforme a la misma se calificará el valor de las pruebas."

#### 5.1. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1943.

Este Reglamento empieza a surtir sus efectos a partir del 1° de enero de 1943 y estuvo vigente hasta el 23 de febrero de 1981, estableciendo en su Capítulo I, del Título II, Solicitud y Registro, que se debe indicar la fecha de uso o declarar que no se ha usado la marca que se desea registrar.

El artículo 63 nos indica cada uno de los datos que deberá contener una solicitud de registro de marca, entre los cuales está el manifestar la fecha de uso sin interrupción de la misma, estableciendo textualmente lo siguiente:

"Para obtener el registro de una marca, en los términos del artículo 96 de la Ley, deberá presentarse a la Secretaría de la Economía Nacional una solicitud por duplicado escrita en español, en la que se harán constar los datos que se indican a continuación:

- 1.- Fecha desde la cual se ha estado usando la marca, sin interrupción en la República;
- 2.- Denominación de la marca;
- 3.- Artículos o productos a que se va a aplicar la marca, designando éstos de una manera concreta;
- 4.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- 5.- Ubicación de la fábrica donde se elaboran los productos a que se va a aplicar la marca. Si la fábrica estuviera en la República Mexicana; se expresará el Estado, Territorio, o Distrito Federal, y la población, calle y número del edificio ocupado por aquélla;
- 6.- Ubicación del establecimiento comercial donde se expendan los productos, en caso de que la marca se solicite por un comerciante que no sea el fabricante del artículo; expresándose esa ubicación en la forma indicada anteriormente;
- 7.- Nombre y domicilio para recibir notificaciones del apoderado, si lo hay."

Este artículo 63 que debería ser reglamentario del artículo 96 de la Ley y establece los documentos que se deben anexar a una solicitud de registro de marca, incurre en contradicción respecto del artículo que pretende reglamentar, toda vez que el artículo 96 de la Ley indica que se debe anexar una declaración de la fecha de uso, en cambio el artículo 63 del reglamento establece este requisito, únicamente como un dato más en la solicitud.

## 6. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975, abroga la Ley de la Propiedad Industrial de 1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976 y empieza a surtir sus efectos el 11 de febrero del mismo año, misma que fue reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial del 16 de enero de 1987, empezando a surtir sus efectos dichas reformas al día siguiente de su publicación, es decir, a partir del 17 del mismo mes y año.

El artículo 88 indica cómo se obtiene el derecho exclusivo al uso de una marca:

"El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

El artículo 89 es más explícito en cuanto a qué dispone los requisitos que habrán de satisfacerse para adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y quiénes tienen ese derecho:

"Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabriquen o produzcan, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste."

El artículo 93 establece el derecho que se obtiene por el anterior uso de una marca, respecto del registro de otra marca semejante o igual ya concedido.

"El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que de buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse por el interesado y resolver previamente, la nulidad de éste."

En el artículo 100 de esta Ley se leen los datos que se deben manifestar en la solicitud de registro de una marca, siendo el dato primordial para el presente estudio, la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada con posterioridad:

"La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por escrito, en el que se hará constar la denominación de la marca o su condición de innominada o de mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación del establecimiento o del principal si tiene varios; la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, así como los demás datos que prevenga el reglamento."

El artículo 117 dispone que se deberá comprobar el uso de la marca dentro de los tres años posteriores a su expedición:

"El titular de una marca deberá demostrar a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente."

El artículo 118 nos indica lo que se debe entender por uso efectivo de una marca:

"Para los efectos de esta Ley, se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá requerir al interesado, la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación."

El artículo 125 establece las razones por las cuales la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial puede declarar obligatorio o prohibir el registro de una marca:

"La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar, por razones de interés público el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio.

También por las mismas razones podrá dicha Secretaría prohibir el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos en los siguientes casos:

I. Cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal,

que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.

II. Cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes o servicios; y

III. Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional, y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación y los obligados por ella deberán cumplir sus disposiciones en el plazo y conforme a las reglas que en la propia declaratoria se señalen. Su incumplimiento ameritará las sanciones correspondientes."

El artículo 140 establece que, el uso efectivo de una marca deberá ser no interrumpido y con ello se puede proceder a la renovación del registro y conservar su vigencia:

"La renovación del registro de una marca, sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo, es decir, no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare."

El artículo 147 establece cuándo es nulo el registro de una marca, la fracción II indica que cuando se demuestre el mejor uso de una marca contra el registro ya concedido de una marca semejante o idéntica, también procederá la nulidad de ésta última:

"El registro de una marca es nulo:

I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o de la vigente en la época de su registro.

II. Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada

a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró.

III. Cuando la marca se ha venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

IV. Cuando la etiqueta, en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o recompensas.

V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas.

VI. Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares.

VII. Cuando el agente o el representante del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI, en un plazo de tres años; la fundada en la fracción II, en un plazo de un año y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses. Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas."

## 6.1. REGLAMENTO DE 1981 DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DE 1975.

Este reglamento es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1981, empezando a surtir efectos el 23 de febrero del mismo año, indica cómo comprobar el uso efectivo de una marca y explica en su artículo 63 cómo se conserva el registro de otras marcas que no estuvieran en uso, precisando el alcance del artículo 117 de la Ley.

El artículo 59 establece a través de qué medios se comprueba el uso de una marca:

"Para comprobar el uso efectivo de una marca, el interesado deberá proporcionar a la Secretaría los datos e información que ésta le requiera en una declaración a la que acompañará documentos tales como copias de facturas, certificaciones notariales de uso o cualquier otro documento idóneo que acredite a satisfacción de la Secretaría, la explotación comercial en territorio nacional de los productos o servicios amparados con la marca.

La Secretaría en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue convenientes, para comprobar el uso efectivo de dicha marca."

Si se comprueba el uso efectivo de un registro marcario en una sola clase, bastará para tenerlo por comprobado en tantas otras como se tenga registrada una marca. Así se establece en el artículo 63:

"Cuando el titular de una marca registrada en varias clases de productos, demuestre el uso efectivo de la misma en una sola de ellas conforme al artículo 117 de la ley, deberá presentar por cada una de las demás clases, una declaración donde mencione la clase en la cual fue demostrado el uso, pagando los derechos respectivos en cada una de las clases que esté protegiendo."

## 6.2. REGLAMENTO DE 1988 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.

Este Reglamento es publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1988, abroga el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1981 y comienza a surtir sus efectos el 30 de septiembre del mismo año. El Capítulo VII de este Reglamento, regula lo referente al uso de las marcas en los artículos 75, 76 y 83.

El artículo 75 indica que para obtener el registro de una marca, requiere solicitarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y dispone expresamente lo siguiente:

"Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría solicitud por duplicado, en papel blanco de 36 kilogramos, conteniendo los datos a que se refieren los artículos 100 y 101 de la Ley. Se expresará la denominación de la marca o, en su caso, si se trata de innominada o mixta, así como la ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, precisando el país, la población, calle y número correspondiente. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá acreditarse la existencia del establecimiento, o del principal si cuenta con varios."

El artículo 76 refiere los datos que deberá llevar la solicitud-título de una marca entre los cuales está la fecha de uso. Se denomina solicitud-título porque tiene un espacio en el cual se anotará el número de concesión del registro:

"La solicitud a que se refiere el artículo anterior, se presentará en el formato cuyo texto se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas y el cual contendrá las siguientes secciones:

a) Una sección reservada para la Dirección, con los espacios necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentación de la solicitud, el número de folio y el del expediente que le corresponda; el número de registro cuando se conceda, el lugar y fecha de concesión y la firma del funcionario competente de la Dirección.

b) Una sección que debe ser llenada por el solicitante en la que deberá indicarse:

1.- Denominación de la marca o, en su caso precisar si es innominada o mixta.

2.- Clase a la que pertenece.

3.- Productos o servicios a los que se aplica.

4.- Fecha del primer uso de la marca.

5.- Tipo de establecimiento y ubicación del mismo.

6.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.

7.- Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado.

8.- Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fecha y el número de la solicitud extranjera.

c) Una sección para pegar un ejemplar o marbete de la marca.

d) Una sección para la descripción de la marca.

e) Una sección para las reservas, donde se expresará en qué consiste dicha marca y los elementos de que se compone.

f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras no registrables, contenidas en la etiqueta cuando la marca también aparezca en ella.

El texto de la solicitud podrá utilizarse como título definitivo si contiene las menciones a que se refiere este artículo."

Finalmente el artículo 83 de este Reglamento establece que los datos e información requerida para probar el uso efectivo deberán manifestarse bajo protesta de decir verdad y se resolverá sobre éste, tomando en consideración la naturaleza de los productos o

servicios que proteja la marca, así como su temporada o período de demanda y características del mercado de la misma, disponiendo textualmente lo siguiente:

"Para comprobar el uso efectivo de una marca el interesado deberá proporcionar a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, los datos e información que ésta requiera.

La Secretaría en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue convenientes para comprobar el uso efectivo de la marca que se trate.

Al resolver sobre la utilización y efectiva explotación de las marcas, la Secretaría tendrá en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como las características del mercado respecto de tales productos o servicios."

#### 7. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial fué publicada en en Diario Oficial del 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 28 de junio del mismo año.

El artículo 87 establece cómo se obtiene el derecho exclusivo de uso de una marca:

"Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca 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 la Secretaría."

El artículo 92 indica cuándo el registro de una marca no produce efecto alguno contra un tercero que hubiere usado ésta con anterioridad a la concesión del registro de la misma:

"El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fé explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendido en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los terminos y condiciones que señale el reglamento de esta Ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley."

Este artículo en su fracción I es modificado en su redacción respecto del artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas, y además establece como una de sus hipótesis el que una marca no producirá

efecto contra un tercero que de buena fé use de manera ininterrumpida la misma marca u otra semejante, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha del primer uso declarado de la misma marca. A contrario como se establecía en la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 93 que indicaba que ese registro no produciría efectos contra un tercero siempre y cuando ese tercero hubiera empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro o de su primer uso declarado, es decir el artículo 92 en su fracción I no fija ya un plazo determinado de uso anterior de una marca.

El artículo 113 indica cuáles son los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca:

"Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría con los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, o mixto y, en su caso, si es tridimensional;
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevengan el reglamento de esta Ley."

El artículo 126 establece los datos que se harán constar en el título expedido que acredita el registro de una marca:

"La Secretaría expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- I. Número de registro de la marca;
- II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y, en su caso, si es tridimensional;
- III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV. Nombre y domicilio del titular;
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad y de primer uso, en su caso; y
- VII. Su vigencia."

Se establece como una nueva mención obligatoria en los títulos de registro de marca, la fecha de primer uso de la misma.

El artículo 128 indica cómo deberá usarse una marca ya registrada:

"La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales."

La caducidad del registro de una marca entre otras causas, se producirá cuando no sea usada por tres años consecutivos, tal y como lo establece el artículo 130:

"Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fué registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría."

La renovación del registro de una marca sólo se concederá cuando la marca se use en los productos o servicios para los que fué registrada, ya que en caso contrario se negará la misma, así se indica en el artículo 134:

"La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley".

A diferencia de lo que establecía la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 117, este artículo indica que la renovación se concederá simple y sencillamente con manifestar "bajo protesta de decir verdad", que una marca en efecto se sigue usando en los productos o servicios para los que fue registrada.

El artículo 151 establece diversas hipótesis en las cuales un registro de marca deberá de considerarse nulo:

"El registro de una marca es nulo cuando:

I. Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerarán requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90;

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una

marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III. La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México;

IV. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares;

VI. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada, en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta, u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fé.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción III que podrá ejercitarse en el plazo de un año."

La fracción II del artículo 151 es complementaria del artículo 92 fracción I, ya que un registro será nulo cuando sea idéntico o semejante en grado de confusión a otro que ya ha sido usado con anterioridad en forma ininterrumpida a la fecha de presentación de

la solicitud de la marca registrada a la fecha de primer uso declarado.

La fracción III de este artículo 151 indica que también un registro de marca será nulo cuando una marca se use con anterioridad en el extranjero en forma ininterrumpida a la fecha de presentación de la marca registrada o de la fecha del primer uso declarado, siempre y cuando, si además de ese uso anterior existe el registro extranjero y hay reciprocidad con el país de origen.

Y finalmente el artículo 152 establece claramente las hipótesis en las cuales un registro de marca caducará, entre ellas el hecho de no usarse por más de tres años consecutivos:

"El registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley,
- II. Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría."

## CAPITULO II

### EL USO DE LA MARCA EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### 1. PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS.

En la doctrina jurídica mexicana el profesor Rangel Medina ha definido a la marca, como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de sus competidores (5).

Por su parte, Alvarez Soberanis considera que marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros (6).

Nava Negrete define la marca, como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla" (7).

Al respecto la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial mexicana, en su artículo 88 establece: "Se entiende por

---

<sup>5</sup> David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, México 1960, pág. 153-169.

<sup>6</sup> Jaime Alvarez Soberanis. "La regulación de la Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", Editorial Porrúa, México, 1979, pág. 53 y 54.

<sup>7</sup> Justo Nava Negrete. Derecho de las marcas, Editorial Fuentes Impresores, S.A., 1a. Edición, México, 1985, pág. 146 y 147.

marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Así, observamos que tanto la doctrina como la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial coinciden en definir a la marca como cualquier signo visual que sirva para distinguir un producto o un servicio de otro de su misma especie o clase.

La marca aporta a la mercancía o al servicio una característica de individualidad que hace reconocer un servicio o un producto de entre otros de competidores análogos. Las funciones de la marca son las siguientes (<sup>8</sup>):

A) Función de procedencia u origen.- Indica el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica, es decir, distingue o diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de determinada empresa.

B) Función de garantía de calidad.- A través de esta función el consumidor posee los medios para reconocer una marca particular como representación de la calidad constante de determinados productos.

C) Función de "Colector de clientela".- Actividad penetradora entre el público mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela y la atrae hacia las demás mercancías de la empresa individualizándolas de otras similares.

D) Función de protección.- Protege al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones, y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el

---

<sup>8</sup> Justo Nava Negrete. op. cit., pag. 151-162

fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinadas marcas. Asimismo el público consumidor destinatario de la marca requiere de una protección jurídica idónea que asegure su confianza en la elección de un producto o la prestación de un servicio dentro de una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas libremente disponibles, evitando mediante medidas coercitivas de que sea engañado y sea un instrumento más del consumismo enajenante o irracional.

E) Función de reclamo o publicitaria.- La marca, por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa, convirtiéndose en el instrumento indispensable en la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas.

F) Función distintiva.- Mediante ésta la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objetivo mediato garantiza la calidad constante de los productos o servicios en la elección de los mismos, pues identifica a estos productos o servicios de otros de su misma especie o clase ofrecidos por competidores.

En la actualidad, la primera marca olfativa en favor de Celia Clarke fué concedida en los Estados Unidos de Norteamérica, después de salvar los obstáculos propios de la doctrina y tras una serie de estudios científicos que demostraron el efecto fisiológico y psicológico de las fragancias, como resultado de la conexión bioquímica olfato-cerebro; en otras palabras, las fragancias tienen

efectos profundos en los humores, emociones y salud de las personas o consumidores (9).

En nuestro país, la legislación correspondiente no ofrece posibilidad alguna de registrar este tipo de marcas, pues reiteramos que considera en el artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que marca es todo signo visible para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase. El hecho de que la marca deba ser visible, descarta que las marcas olfativas puedan ser registradas.

En principio la marca puede exteriorizarse de dos modos: bien a través de la utilización real del signo para distinguir los productos o servicios, o bien a través de la solicitud de inscripción de la marca en la correspondiente Oficina de Marcas; estas situaciones atendiendo al hecho del nacimiento del derecho sobre la marca suelen enfrentar el principio de prioridad en el uso al principio de inscripción registral, (10) ya que la protección legal de la marca para adquirir precisamente el derecho a la marca, depende de la consideración de cuándo nace el derecho para adquirirla. Las formas que han sido reconocidas son: el registro formal y el uso como fuente de este derecho.

---

<sup>9</sup> Bettina Elias, Do Scents Signify Source?. An Argument Against Trademark Protection for Fragances, The Trademark Reporter, United States Trademark Association, Vol. 82, July-August, 1992. No. 4, p. 475.

(10) Francisco Ferrara, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, No. 104, pag. 267, indica que: "nace el derecho a la marca en virtud de su creación, que puede manifestarse bien con el uso efectivo de la misma para distinguir la mercadería, o en la presentación de la solicitud encaminada a obtener el certificado, ya que es innegable que a virtud de tales actos la marca se objetiviza, separándose de su autor".

### 1.1. EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO.

La adopción es el fundamento del derecho sobre las marcas en todos los sistemas. En el declarativo, se manifiesta mediante el uso; en el atributivo mediante la solicitud de registro <sup>(11)</sup>.

En el sistema atributivo no hay derechos sobre una marca si no hay registro, el cual se obtendrá a través de un procedimiento que se regula detalladamente en la Ley de la Materia correspondiente.

Francisco Ferrara indica los efectos que el registro añade a la marca <sup>(12)</sup>:

a. Acredita que la marca ha sido adoptada y lo hace público en todo el territorio nacional, estableciendo para todos la obligación de respetarla.

b. Establece la presunción de que el signo pertenece a quien figura en el certificado.

c. Condiciona al registro la protección penal.

d. Hace posible, además, junto con otras condiciones, la posibilidad de convalidación de la marca en el evento de que lesione intereses de terceros.

Los efectos antes mencionados son consecuencia del registro, y con referencia a los mismos, cabe señalar que el registro tiene carácter constitutivo, pues sin éste no se producirían.

---

<sup>(11)</sup> David Rangel Medina, op. cit. pág. 203

<sup>(12)</sup> Francisco Ferrara, op. cit., pág. 267.

Así, agrega Francisco Ferrara, es erróneo hablar de carácter constitutivo con referencia al derecho de la marca en sí mismo, afirmando que la marca no existe, aunque con eficacia limitada, con riesgo de desaparecer cuando carezca de notoriedad o cuando la notoriedad sea local (13).

Es el registro un medio para hacer público el derecho a la marca, para conservarla, reforzar su defensa y para gozar de las demás ventajas que la Ley de la Materia respectiva concede (14).

La doctrina alemana opina que el registro tiene carácter atributivo del derecho a la marca; el registro es un procedimiento administrativo que crea para el sujeto el derecho a utilizar el signo de modo exclusivo, que nace únicamente cuando concurren los requisitos legalmente fijados, entre los que figura el de haber logrado el distintivo de notoriedad en el tráfico económico (15).

La doctrina italiana, por su parte, opina que el registro de una marca tiene el carácter constitutivo, ya que se trataría de un elemento esencial para el nacimiento del derecho, puesto que sin tal requisito, no surgiría la marca, sin embargo no sería el único y aún ni siquiera el más importante (16).

En cambio la doctrina francesa sostiene que el nacimiento al derecho de la marca sería independiente al registro, pues el derecho

---

(13) Francisco Ferrara, op. cit, pág. 263

(14) Francisco Ferrara, op. cit, pág. 267

(15) Carlos Fernández Novoa, El nacimiento del Derecho Sobre la Marca, "Revista del Derecho Mercantil", Volúmen XLII, No. 102, pág. 199, oct-dic 1966, Madrid, España.

(16) Francisco Ferrara, op. cit., pág. 263.

nace el día de su depósito, éste tiene en principio un carácter atributivo (<sup>17</sup>).

## 1.2. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO.

Breuer Moreno sostiene que la característica del sistema declarativo, es la manera de adquirir derechos exclusivos sobre la marca; el derecho de exclusividad se adquiere por el uso, y es quien primero usa la marca quien tiene mejor derecho sobre la misma (<sup>18</sup>).

El creador de una marca, agrega este autor, puede prescindir del depósito inmediato, pues el depósito sólo establece la presunción de que el depositante es el verdadero titular de los derechos, presunción que puede ser destruída por medio de pruebas y a través de un procedimiento administrativo.

Para este mismo autor, existen diversos tipos de uso:

Uso secreto. En el sistema declarativo, el uso secreto no basta para originar derechos. La marca debe aplicarse a productos que se vendan públicamente y la razón de ser del reconocimiento de estos derechos es el contacto que tiene la marca con la clientela.

Uso accidental. Este tipo de uso tampoco es suficiente para originar derechos en el sistema declarativo, ya que este sistema requiere que el uso sea continuado o reiterado, en forma tal que no quede duda alguna sobre la intención de apropiarse de la marca.

---

<sup>17</sup> Justo Nava Negrete, op. cit., pág. 414-415

(<sup>18</sup>) Pedro Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Segunda edición, Buenos Aires, 1946, pág. 190.

Uso como insignia. Este tipo de uso es cuando se utiliza una enseña al frente de un negocio considerándola como un nombre comercial, sin embargo, si la misma se utiliza estampada en los productos se convertiría en una marca<sup>(19)</sup>.

Con respecto al uso accidental que refiere Breuer Moreno en el sentido de que debe ser un uso continuado o reiterado, es un concepto que ha sido motivo de incontables discusiones por parte de la doctrina, pues aún y cuando en nuestro país, el uso es reconocido como fuente del derecho, no existe un criterio uniforme para establecer qué se debe entender por uso continuo, situación que se comentará con mayor amplitud más adelante.

Entre estos sistemas reconocidos como fuente del derecho sobre una marca, surge un sistema intermedio que afirma que el registro es efectivamente el elemento constitutivo de una marca, sin embargo, no por ello significa que la marca no registrada carezca de protección, por el contrario, estará protegida, pero únicamente dentro de los límites de la competencia desleal<sup>(20)</sup>.

### 1.3. EL SISTEMA MIXTO

Los sistemas mixtos surgen como un intento de salvar los inconvenientes de los sistemas prototipos. Pues en más de una ocasión se ha considerado injusto el hecho de que un comerciante que tiene en uso su marca sea privado de ella en virtud de un registro

---

<sup>(19)</sup> Pedro Breuer Moreno, op. cit., pág. 91.

<sup>(20)</sup> Pedro Breuer Moreno, op.cit., pág. 203

posterior; o bien, que el derecho sobre la marca se conserve por la sola virtud de subsistir el registro (21).

Breuer Moreno sugiere la siguiente clasificación de los sistemas mixtos:

Tipo 1: Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o criminalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y se conserva por el uso; aunque el registro es obligatorio, el uso priva sobre él. Es obligatorio el uso de la marca para que el registro conserve sus efectos.

Tipo 2: El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses a varios años; así durante ese tiempo cualquier comerciante o industrial que pueda probar que usó la marca con anterioridad al registro, puede reivindicarla o hacerla anular. Después de transcurrido el plazo, el uso puede no ser obligatorio (22).

Tipo 3: Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito. Caduca un registro, si se le reconoce al titular anterior el derecho de reinscribirla durante un cierto plazo. Si un tercero la registrara en ese tiempo, se vería expuesto a perder la marca por la solicitud de reinscripción (23).

---

(21) Pedro Breuer Moreno, op. cit., pág. 203

(22) Este tipo de sistema mixto se encuentra contemplado en nuestra legislación por el artículo 92, fracción I, que en efecto establece que un tercero que pruebe uso con anterioridad al registro adquirido puede anularlo.

(23) La figura del re-registro del tipo 3 en este sistema mixto fue contemplada en nuestra legislación hasta el 27 de junio de 1991, fecha a partir de la cual la Ley de la materia fué abrogada.

## 2. ANALISIS DEL ARTICULO 92 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El contenido de la fracción I del artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, constituye una excepción al derecho del uso exclusivo de una marca que se contempla en el artículo 87 de dicha ley y acreditado por un registro expreso (24).

Esta excepción que se analiza, se refiere a la carencia de efectos de una marca ya registrada en contra de un tercero que con anterioridad ya explotaba, sea "la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares artículos o servicios".

Se establece como "conditio sine qua non" el que el afectado (el tercero), "hubiere empezado a usar la marca ininterrumpidamente antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o del primer uso declarado en ésta" y su acción prescribirá dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro.

En estos términos, el tercero afectado por el registro de una marca debe tramitar la nulidad de ésta y luego solicitar su propio registro, dentro del plazo ya señalado.

Se puede establecer una relación causal que explica la naturaleza normativa de esta disposición. Según los principios de la

---

(24) El artículo 87 a la letra dispone: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca 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 la Secretaría".

materia <sup>(25)</sup>, la marca tiene la función principal de salvaguardar los intereses comerciales del fabricante y, por supuesto, los del consumidor. Así, tiende a impedir que salga al mercado un producto con el nombre de otro (u otro semejante en grado de confusión) ya acreditado, pero sin registro, y que sea de menor calidad o que por desconocimiento tenga poca aceptación <sup>(26)</sup>.

Esta fórmula de excepción al registro de una marca se confirma, ya que en el Capítulo VII del Título Cuarto de la Ley refiriéndose expresamente a la nulidad, caducidad y cancelación del registro, en la fracción II del artículo 151 <sup>(27)</sup>, donde se especifica como condición para pedir la nulidad, el uso ininterrumpido de la marca

Llegado a este punto del análisis se observa lo siguiente con respecto de la fracción I del artículo 92:

- a) El elemento buena fe en el interés del tercero perjudicado.
- b) El grado de confusión de la misma marca u otra semejante que proteja los mismos o similares productos y servicios.

---

<sup>(25)</sup>Genaro Góngora Pimentel. "Marcas" en Diccionario Jurídico Mexicano. 3<sup>a</sup>. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Ed. Porrúa, pag 2079-2083.

<sup>(26)</sup>Mariano Uzcátegui Urdaneta. "Nulidad de una Marca Concedida en Perjuicio de Mejor Derecho de Tercero" en Actas Procesales del Derecho Vivo. Vol. VII, No. 21, Caracas, Venezuela pag. 459-462.

<sup>(27)</sup>" Artículo 115. El registro de una marca es nulo...  
II. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país antes de la fecha de presentación o, en su caso de la fecha de primer uso declarado por el que la registró."

c) El uso de la marca en forma ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en la misma.

d) La nulidad del registro de la marca en beneficio de un tercero;

e) El derecho del tercero a solicitar el registro propio, siempre y cuando tramite la nulidad del registro vigente.

f) Señala como requisito de procedibilidad para el registro de marca que solicita el tercero, el hecho de tramitar y esperar la resolución previa de la nulidad del registro vigente.

En cuanto al contenido de la fracción II de este artículo 92 también constituye una excepción para regular el conflicto de registros de marca nacionales con extranjeros.

A diferencia de lo que contemplaba la anterior Ley de Invenciones y Marcas, la actual Ley en esta fracción, establece que el registro de una marca obtenida en México, no produce efectos en contra de quien comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplique la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien se le haya concedido licencia.

Asimismo, se establece que el registro de una marca obtenida en nuestro país, no podrá oponerse a la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, ya que cualquiera de estas actividades no podrá constituir infracción o delito.

Esta nueva modalidad está orientada a solucionar el gravísimo conflicto internacional relacionado con el fenómeno de las llamadas "importaciones paralelas", que en estricto sentido son las que se hacen de productos auténticos hacia México, por parte de personas interesadas que no cuentan con el consentimiento expreso de los titulares de las marcas registradas.

### 3. RELACION DEL ARTICULO 92 FRACCION I, CON LOS ARTICULOS 128, 130, 134, 151 FRACC. II Y III DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .

Lo establecido en la fracción I del artículo 92 se relaciona con otros artículos que en su contenido también incluyen la palabra "uso". Así esta fracción indica que el registro concedido a una marca no producirá efecto alguno contra el tercero que de buena fe usaba con anterioridad la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando la haya usado en forma ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro concedido o del primer uso declarado en la misma.

El artículo 128 expresa que la marca deberá usarse tal y como fue registrada o con algunas modificaciones que no alteren sus características esenciales.

Por su parte el artículo 130 indica que si una marca no es usada por tres años consecutivos en los servicios o productos para los que fué registrada procederá su caducidad.

El artículo 134 establece que la renovación de una marca se concederá si además de cubrir los derechos correspondientes, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haberlo suspendido por un plazo de tres años o más.

El artículo 151 fracción II establece que el registro de una marca es nulo cuando ésta sea idéntica o semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, a otra que haya sido usada en forma ininterrumpida con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada o del primer uso declarado, y en su fracción III dispone que también un registro de marca será nulo cuando la marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero en forma ininterrumpida, existiendo el registro extranjero y se tenga reciprocidad con nuestro país.

Así la fracción I del artículo 92 sólo procederá siempre y cuando se demuestre ese "uso" en forma ininterrumpida, sin embargo, lo qué se debe entender por "uso ininterrumpido" no lo establece la actual Ley claramente, situación diferente a la que se planteaba en la Ley de Invenciones y Marcas que en su artículo 118 establecía qué era "uso efectivo" al disponer que lo constituía: la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto o servicio que proteja en volúmenes y condiciones que correspondieran a una efectiva explotación comercial, y en su artículo 140 se establecía que ese uso debería ser efectivo y continuo; por lo cual lo primero que se debe plantear en el presente estudio es qué se entiende por uso.

María Moliner <sup>(28)</sup>, en su "Diccionario del uso del Español" define el uso como la "acción de usar" (del latín usu), "el empleo habitual de una cosa", "Forma del derecho consuetudinario inicial de la costumbre, menos solemne que ésta y que suele convivir como supletorio con algunas leyes escritas".

---

<sup>(28)</sup> María Moliner. "Uso" en Diccionario de uso del Español. Editorial Gredos, 1990, pág. 1426.

Ahora bien, si la marca es el signo para distinguir un producto o servicio de otros de la misma especie o clase <sup>(29)</sup> y a los cuales se aplica ésta, es por lo tanto evidente que el "uso de la marca" es "el empleo habitual de la marca", el cual, a su vez, no es otro que el que constituye el objeto específico de la misma: aplicarla a los productos o servicios para distinguirlos de otros de su misma especie o clase <sup>(30)</sup>.

4. ARTICULO 92, FRACCION I Y ARTICULO 151, FRACCION II, DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PLAZO PARA EJERCITAR LA ACCION DE NULIDAD.

Reiterando el contenido del artículo 92, fracción I que establece que: un registro marcario no produce efecto contra el tercero que usa de buena fé esa marca de manera igual o semejante para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando éste demuestre que ha estado usando la marca sin interrupción con

---

<sup>(29)</sup>Carlos Fernández Novoa, La figura compleja de la marca en "Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza", año 1968, número 30. págs. 24 ss. dice: "... si nos limitamos a decir que la marca es la unión entre un signo y un determinado género de mercancías, no estamos realmente describiendo una marca viva y operante, sino tan solo un proyecto de marca: una marca en potencia a la que le falta un segundo ingrediente básico para convertirse en una marca auténtica. Este segundo ingrediente es psicológico. La marca en sentido propio es la unión entre signo y producto, en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario, pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta en el momento en que los consumidores la captan y la retienen en su memoria.

<sup>(30)</sup>Roubier, citado por Jose Luis La Cruz Beridejo, La posesión y el registro en la adquisición y tutela de la marca, en "Revista Crítica de Derecho Inmobiliario", Año LII, No. 517, Nov-Dic 1987, Madrid, España: "lo que hace el valor de una marca y legitima su propiedad exclusiva es su uso para un producto determinado, al no ser la marca nada separada de la mercancía a la cual debe distinguir...".

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha declarada en la misma.

El tercero deberá solicitar y obtener la nulidad del registro dentro del año siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial, para tener derecho a solicitar el registro de la marca a su nombre.

Esta misma hipótesis se encuentra regulada por el artículo 151 fracción II, que establece que el registro de una marca es nulo cuando se demuestre el mejor derecho de uso de la marca, es decir, se compruebe haber usado esa marca, en forma igual o semejante para los mismos o similares productos o servicios, sin interrupción hasta antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de uso declarada en ésta.

El último párrafo de este artículo, señala que la acción de nulidad podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta Oficial.

El artículo 92, fracción I, dispone que para ejercitar la acción de nulidad del registro, el plazo será menor de un año, pues dicha nulidad debe pedirse antes del vencimiento de éste, contado a partir de la publicación del registro en la Gaceta Oficial, para tener derecho, a su vez, a solicitar el registro de la marca a nombre de aquél que alegue el mejor derecho de uso; en cambio el artículo 151, fracción II, indica que la acción de nulidad del registro podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años, contando a partir de su publicación en la Gaceta, acción que podrá ejercitarse también por aquel que se considere con mejor derecho de uso de la marca.

Existe una obvia contradicción en el plazo otorgado para ejercitar la acción de nulidad contra un registro en estos artículos

de la Ley de la materia, pues mientras el artículo 92 otorga menos de un año para ejercitar esta acción, el Artículo 151 otorga 5 años. Para que estos artículos sean congruentes en cuanto a lo que disponen, es necesario reformarlos y que este plazo sea idéntico en ambos, considerando que debe establecerse el plazo de cinco años, pues con este plazo mas extenso se evitaría la usurpación de signos marcarios.

### CAPITULO III.

#### REVISION DE DIVERSOS TEXTOS LEGISLATIVOS MEXICANOS CON RELACION AL USO DE UNA MARCA.

##### 1. CODIGO CIVIL: RESPONSABILIDAD CIVIL.

El artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, establece un concepto de responsabilidad civil, al disponer "el que ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima".

Los elementos de la responsabilidad son: un hecho ilícito, la existencia de un daño, un nexo de causalidad entre el hecho y el daño.

El hecho ilícito es la conducta violatoria del deber jurídico, que consiste en no causar daño a nadie. La ilicitud de la conducta es el dato característico de la responsabilidad civil, es el daño causado sin justificación alguna.

La existencia del daño, es también requisito indispensable de la responsabilidad civil, pues para que se origine la obligación de reparar, es necesario que se cause un daño, este podrá ser patrimonial o moral, el primero implica todo menoscabo sufrido en el patrimonio, por virtud de un hecho ilícito, así como la privación de cualquier ganancia que legítimamente la víctima debió haber obtenido y no obtuvo como consecuencia de ese hecho. El daño moral, por su parte, es toda lesión sufrida por la víctima en sus valores espirituales: honor, honra, sentimientos, afecciones y reputación. (artículos 2108, 2109 y 1916 del Código Civil).

La relación de causalidad, es el tercer elemento de la responsabilidad civil, pues para determinar ésta a cargo de un sujeto, es necesario que no solo sea culpable del daño, sino también causante del mismo, es decir, para reputar a alguien culpable es necesario que sea el responsable del daño; que exista un nexo de causalidad entre el hecho y el daño. (artículo 2025 del Código Civil).

Lo anterior se ha manifestado por considerar que a través de la vía civil se podría impugnar el uso por otro de una marca no registrada sin el conocimiento de su propietario, pues concurren los elementos constitutivos de la responsabilidad civil: el que usa la marca no registrada sin consentimiento del propietario comete un ilícito, porque al comercializar sus productos con la misma provoca un daño patrimonial, pues el propietario no percibirá las ganancias de esa comercialización, siendo además el causante de ese daño.

Sin embargo, el demandado podrá excepcionarse con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pues en base al derecho que le confiere su registro ningún otro podrá usarlo sin previo consentimiento, este artículo a la letra refiere:

"Artículo 91.- Una marca previamente registrada no deberá usarse en la denominación o razón social ni formar parte de éstas, ni de ninguna persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, cuando no exista consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de la marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia.

La violación a este precepto dará lugar a las sanciones a que se refiere la Ley, independientemente que se pueda demandar

judicialmente la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios."

## 2. CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES: MEDIDAS CAUTELARES.

El recorrido o procedimiento a través del cual se desarrolla el proceso, en caso de accionar la maquinaria procesal para demandar el uso de una marca no registrada, se va concretando en una sucesión de actos y hechos que tienen una triple vinculación entre sí: cronológica, en cuanto que tales actos se verifican progresivamente durante determinado tiempo; lógica, en razón de que se relacionan entre sí como presupuestos y consecuencias, y, teleológica, ya que se entienden en razón del fin que persiguen.

Las medidas cautelares están consideradas dentro de la etapa preliminar a la iniciación del proceso. Se aplican, cuando se trata de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva.

Para Calamandrei, la providencia cautelar surge de la relación entre dos términos: por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo; y, por otra parte, de la falta de aptitud del proceso para crear, sin retardo, la providencia definitiva. Este autor define a la providencia cautelar como la "anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma". (31)

---

(31) Piero Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, pág. 45.

Briseño Sierra nos indica que la medida cautelar "no busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstaculo cierto o presupuesto, para hacerla efectiva." (32).

Fix-Zamudio considera que las medidas cautelares se distinguen por: a) su provisionalidad o provisoriedad, en cuanto que tales medidas, decretadas antes o durante un proceso principal, sólo duran hasta la conclusión de éste; b) su instrumentalidad o accesoriedad, en cuanto que no constituyen un fin en si mismas sino que nacen al servicio de un proceso principal; c) su sumariedad o calendaridad, en cuanto que, por su misma finalidad, deben transmitirse y dictarse en plazos muy breves; y d) su flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan.

De conformidad con el artículo 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro del juicio, o antes de iniciarse el mismo, pueden decretarse a solicitud de parte las medidas precautorias siguientes:

- a) Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio.
- b) Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles que versen sobre el pleito.

El deposito sólo procederá cuando se demuestre la existencia de temor fundado o en el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse, conforme lo dispone el artículo 392 del mencionado Código.

---

(32) Humberto Briseño Sierra. Derecho Procesal, vol. IV. México, Cardenas Editor y Distribuidor, 1970, pag. 293.

### 3. CODIGO PENAL: FRAUDE.

De conformidad con el artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal, incurre en el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido.

Los elementos constitutivos del fraude son:

- a) Un engaño o el aprovechamiento de un error.
- b) El hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido.
- c) La relación de causalidad entre la actitud engañosa o aprovechamiento del error y la finalidad de obtener el lucro.

Atendiendo a dichos elementos, consideramos que podríamos estar en presencia del delito de fraude en relación al tema que nos ocupa, cuando una persona usa de buena fé su marca sin haberla registrado y , otra, aprovechandose de su error, en este caso el no haber solicitado su registro, ya que el registro es el que otorga derechos de exclusividad, solicita para sí el registro y lo obtiene para sus productos o servicios, al comercializar la marca obtendrá un lucro indebido y consecuentemente existe el nexo o relación de carácter objetivo entre el aprovechamiento del error y el lucro indebido.

#### 4. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: COMPETENCIA DESLEAL.

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja, en parte por su naturaleza causística, pero principalmente, por la falta de divulgación y estudio que esta disciplina ha padecido en nuestro medio.

Los tribunales franceses fueron quienes por primera vez emplearon la expresión "competencia desleal" (*concurrence déloyale*) a principios del siglo XIX (33).

Los conceptos en torno a los cuales gira la doctrina de la competencia desleal son afines a otros conceptos con los que frecuentemente está relacionada, y, por lo tanto en ocasiones se le confunde.

Se ha considerado que la competencia desleal está incluida dentro de los instrumentos que integran la Propiedad Industrial, esto se debe en gran parte al hecho de que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal, como lo es el artículo 10 Bis. La Revisión efectuada en 1911 en Washington, estableció en dicho artículo la obligación para todos los Estados miembros de asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición se reforzó incluyéndose una definición y designación de actos de competencia desleal en la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925 y la

---

(33) Yves Saint-Gal, Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale - Droit Français et Droits Etrangers; 5a. Ed., J. Delmas et Cie., París, 1982. pag. 24.

Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió un nuevo ejemplo de actos de competencia desleal.

El texto más reciente del artículo 10 Bis del Convenio de París es el siguiente:

" 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

. 3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o actividad industrial o comercial de un competidor.

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

Es importante precisar el contexto en el que se emplea el concepto de competencia desleal en materia de propiedad industrial. En su acepción gramatical el concepto "competencia desleal" puede llegar a abarcar actos que lesionen o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante la oficina gubernamental, cuya exclusividad está en principio asegurada con motivo de la previa

inscripción. También bajo este concepto pudieran quedar incluidas las actividades empresariales perniciosas que lesionen o tienden a lesionar derechos que no han sido objeto de una previa inscripción o registro (34).

Podríamos decir que la competencia desleal constituye un complemento indispensable de toda la regulación sobre los derechos de propiedad industrial.

La represión de la competencia desleal encuentra entre sus fundamentos, el principio según el cual quien ocasiona por su causa un daño a otro, debe repararlo.

Podría decirse que los actos de competencia desleal no atentan de manera directa contra una disposición legal, sino contra usos o prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración.

Existen diversos criterios que tratan de precisar los actos constitutivos de la competencia desleal, algunos criterios establecen que la competencia desleal se produce por los efectos provocados por la conducta del competidor y en un daño actual, otro sector de la doctrina ha adoptado como criterio la adopción de los medios escogidos por el competidor.

De acuerdo con el ordenamiento mexicano se considera competencia desleal todo acto relacionado con la propiedad industrial contrario a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios.

---

34 Horacio Rangel Ortiz, Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de propiedad industrial, Revista Mexicana de Justicia, México, núm. 4 vol. II, octubre-diciembre 1984.

Así, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 213, fracción I la califica como infracción administrativa:

"Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, y que se relacionen con la materia que esta Ley regula."

Por su parte el artículo 214 de la misma Ley refiere las sanciones a las infracciones administrativas:

"Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III. Clausura temporal hasta por 90 días;

IV. Clausura definitiva;

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas."

De esta manera, podemos observar que la Ley mexicana no establece una definición sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia desleal, sino que la incluye como una forma constitutiva de infracción a la Ley.

Por su parte, el maestro Mantilla Molina ha dicho que la regulación de la competencia desleal adolece de dos defectos: extrema vaguedad y excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor <sup>(35)</sup>.

Es importante precisar que la competencia desleal asume una diversidad de formas, y aún cuando se trate de formular una lista de los casos particulares, no sería suficiente para señalar la variedad de apariencias con las que se presenta, los métodos inverosímiles que se usan para asegurar su éxito y la sutileza para escapar de la sanción legal.

Reiterando que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contiene un criterio ambiguo con el que reprueba la competencia desleal, es decir, la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, comentaremos que existe una fórmula, de que para competir lealmente hay que atenerse a lo que se acostumbra, a lo que vienen haciendo todos los comerciantes con la aprobación social, como obligación de toda actividad concurrencial deberán utilizar medios corrientes y habituales, aquellos que todos se conciertan para usar, y no medios desacostumbrados y excepcionales, cuyo empleo forzosamente coloca a los demás competidores en una situación de desigualdad, contraria a la esencia misma de toda licitación. Buenas costumbres quiere decir, costumbres honradas, honestas, establecidas y aplicadas por los buenos, no por los malos comerciantes. <sup>(36)</sup>

---

(35) Roberto Mantilla Molina, Derecho Mercantil. 17a Ed., Porrúa, México, 1977, pág. 146.

(36) Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial (Propiedad Industrial-Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal), Ed. Civitas, Madrid, 1978. pág. 326.

Así, será tan desleal el que un comerciante utilice sin autorización la marca registrada de su competidor, como el que el mismo comerciante utilice una marca ajena sin estar registrada.

## CAPITULO IV.

### ANALISIS DE DIVERSOS TEXTOS LEGISLATIVOS INTERNACIONALES SOBRE EL USO ANTERIOR DE UNA MARCA.

#### 1. INTRODUCCION.

El tratamiento de las marcas a nivel internacional, fué el resultado del incesante incremento de las relaciones entre los diversos Estados, mediante cláusulas que se insertaron en convenios o tratados bilaterales, por lo general sobre amistad, comercio y navegación. Así, con el transcurso del tiempo se celebraron convenios y tratados bilaterales específicos sobre propiedad industrial, sin embargo la protección obtenida era insuficiente, pues faltaba uniformidad en las diferentes legislaciones, lo que provocaba inseguridad en quienes eran titulares de algún derecho.

A finales del siglo pasado, después de una serie de Congresos y Conferencias se constituye el 20 de marzo de 1983 la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

#### 2. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este convenio concluido en 1883, fue completado por un Protocolo interpretativo en Madrid en 1891, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1984, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967.

Este Convenio está abierto a todos los Estados. Al 1<sup>o</sup> de enero de 1993 formaban parte del mismo 108 Estados, entre los cuales se encuentra nuestro país. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se deben depositar ante el Director General de la OMPI.

Este convenio contiene varios principios esenciales, destacando en materia de marcas los siguientes:

A) Principio de "Asimilación a los Nacionales" o de "Trato Nacional".- Este Principio consiste en que el unionista tendrá en cada uno de los países de la Unión, derechos reconocidos para los nacionales, como si fueran éstos, sin ninguna distinción.

B) Principio de "Independencia".- El súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un país de la Unión, éste será totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión, es decir, no existe ninguna vinculación jurídica, pues la marca que se registre en un país de la Unión sigue siendo independiente y no resultará afectada por las circunstancias desfavorables que la misma marca pueda tener en otros países, incluido el país de origen.

C) Principio de la protección de la marca "tal cual".- Este principio consiste en que el unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen, puede obtener la protección de su marca "tal cual" en los otros países de la Unión.

D) Principio de derecho de prioridad.- Consiste en que el unionista que haya efectuado el depósito de una marca en alguno de los países de la Unión, disfrutará de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países de la Unión, respetándose la fecha de su registro en el país de origen.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no contiene disposición alguna sobre el derecho de uso anterior de una marca, ya que su regulación se fundamenta en el sistema atributivo, tal y como se establece en su artículo 4 A-1),

2) y 3), pues necesariamente deberá de haber una solicitud en el país de origen para proceder a realizar los trámites correspondientes del registro internacional.

El artículo 6 quinquies A), a la letra dispone: "Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada, en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado".

Este precepto reitera que solo los registros admitidos o "regularmente registrados" podrán ser depositados en los demás países de la Unión a su vez, para su registro y protección.

En los artículos 5 C-1) y 6 quinquies C-1 se hace mención al uso de una marca, mismos que ha continuación se transcriben textualmente:

"Artículo 5 C-1).- Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción."

"Artículo 6 quinquies C-1).- Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca."

### 3. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

El Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, se concertó en 1891, fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967, y fue enmendado en 1979.

Al 1\_ de enero de 1993, eran parte de este arreglo los 34 Estados siguientes:

Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Cuba, China, Egipto, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Kazajstán, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Sudán, Suiza, Ucrania, Viet-Nam y Yugoslavia.

El Arreglo está abierto a los Estados parte en el Convenio de París. Los Instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI.

Los principios generales del Arreglo de Madrid son los siguientes:

A).- Los nacionales de los Estados miembros de este Arreglo y los extranjeros que tienen su domicilio o su establecimiento en uno de estos Estados de acuerdo con los artículos 2 y 3 del Convenio de París, pueden beneficiarse del Arreglo y de igual forma si varios países convienen en unificar sus legislaciones sobre marcas (Artículo 9 quater del Arreglo).

B).- El depósito efectuado en la Oficina Internacional asegurará a su titular los mismos derechos que si hubiera realizado un registro directo en cada uno de los países miembros.

C).- Se concede un derecho de prioridad de seis meses.

D).- Transcurrido un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, éste quedará independiente de la marca nacional anteriormente registrada en el país de origen.

F).- Es necesario que para el registro internacional, el depositante o solicitante mencione los productos o servicios para los cuales pretende registrar su marca, así como las clases correspondientes, según el Acuerdo de Niza, concerniente a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

G).- La duración de protección del registro internacional es de 20 años, que puede ser renovado por periodos iguales.

Al igual que el Convenio de París, este Arreglo, no contiene ninguna disposición que proteja el derecho de uso anterior de una marca, pues también su sistema es atributivo, tal y como se estipula en su artículo 1, párrafo 2), que a la letra dispone: "Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países Parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la Oficina Internacional) a la que se hace referencia en el Convenio ...".

Este artículo nos permite observar que solo se podrán registrar internacionalmente las marcas que estén registradas en el país de origen. De igual forma lo apreciamos en el artículo 3 párrafo 1), que establece que al presentarse una petición de registro, la Administración del país de origen deberá certificar los datos que se

mencionan en el depósito, constando la fecha del registro y el número correspondiente.

### 3.1. PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

Al 10. de enero de 1993, el Protocolo aún no había entrado en vigor. Entrará en vigor después de que se depositen ante el Director General de la OMPI cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entre los cuales debe haber cuando menos un instrumento de un país parte en el Arreglo de Madrid (Marcas) y un instrumento de un Estado que no sea parte en el Arreglo o de una organización intergubernamental.

Este Protocolo fue adoptado con el objetivo de introducir ciertas características en el sistema de registro internacional de marcas, solucionando varias dificultades del sistema creado por el Arreglo (Marcas) y por las cuales ciertos países se habían mantenido fuera, es decir, este Protocolo funcionará de manera complementaria con el Arreglo de Madrid (Marcas).

Entre algunas de estas características se establece que el solicitante puede basar su solicitud de registro internacional no solamente en el registro de su marca ante la oficina nacional de su país de origen, sino también en una solicitud de registro nacional presentada en dicha oficina; cada una de las Partes Contratantes en las que el solicitante desea protección podrá declarar dentro de un plazo de 18 meses (en lugar de un año) e incluso en un período más largo en el caso de oposición, que no puede conceder protección a la marca en su territorio; un registro internacional que se ha cancelado, podrá transformarse en solicitudes nacionales que se beneficiarán de su fecha de presentación y, en su caso, de su fecha de prioridad.

Por otra parte, este Protocolo tampoco contiene disposición alguna que proteja a la marca igual o semejante usada con anterioridad a una registrada, ya que necesariamente deberá existir una solicitud o registro en la Oficina de Marcas de una de la Partes Contratantes para solicitar el registro internacional, tal y como se desprende de la lectura de los artículos 1\_, 2 y 3 del mismo Protocolo.

El artículo 1 establece que un nacional de una Parte Contratante "podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual...".

El artículo 2 indica que la solicitud de registro internacional deberá presentarse en la Oficina Internacional "por conducto de la Oficina en la que haya sido presentada la solicitud de base o por la que se haya efectuado el registro de base...".

El artículo 3 establece que la solicitud internacional deberá presentarse conforme al formulario prescrito para tal fin y "la Oficina de origen certificará que las indicaciones corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación en la solicitud de base o el registro de base...".

#### 4. CONVENIO CENTROAMERICANO PARA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este Convenio fue suscrito en 1968 por las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, al considerar los beneficios que resultarían de uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de

propaganda y áquellas que tienden a asegurar una leal y honesta competencia.

El artículo 1 de este Convenio establece la existencia en los territorios de los Estados Contratantes de "un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, así como para la represión de la competencia desleal en tales materias."

Al aplicar un régimen uniforme, existe una mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses de los Estados Contratantes en cuanto a estas formas jurídicas que desean proteger.

Este Convenio define a la marca como: "todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero diferente titular" (Artículo 7).

El artículo 8 norma el empleo y el registro de las marcas, considerando a éste facultativo y sólo obligatorio al tratarse de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales. En este artículo encontramos la primera mención respecto del uso de una marca, aún cuando lo refiere como el empleo de la misma y el registro que será facultativo cuando no se refiera a los productos específicos incluidos en el artículo.

En el artículo 14 se indica que la marca "deberá ser aplicada" a los productos, mercancías o servicios tal y como se registró, pero si se usa para fines publicitarios o actos análogos, podrá usarse en forma tipográfica distinta a su registro.

El artículo 16 hace mención a las marcas registradas o no registradas, pero sólo en cuanto a que los productos a los que se apliquen deberán llevar la leyenda: "Hecho en ..." (país de origen); por lo que respecta al artículo 18 este estipula que la propiedad de una marca solo será reconocida y protegida en el Estado o Estados en los que se hubiere inscrito.

De los anteriores artículos se desprende que no existe alguna disposición en la que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial derive el derecho de exclusividad a la marca, por el simple uso de la misma.

#### 5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.

El 17 de diciembre de 1992 fue firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en tres versiones originales, en cada una de las capitales de las partes participantes: México, D.F., Washington D.C. y Ottawa. Este documento fue suscrito por los Presidentes de México, Estados Unidos de Norteamérica y el Primer Ministro de Canadá; se encontrará en trámite de ratificación ante los tres Congresos, después que se finiquiten los acuerdos paralelos en materia ecológica y laboral. En México, una vez ratificado por el Senado, será promulgado y publicado, y como fecha tentativa entrará en vigor el 1o. de enero de 1994.

Este documento contiene 22 capítulos, múltiples anexos y cerca de 2,000 páginas. Establece formalmente una zona de libre comercio entre los Estados parte, dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Sus objetivos son: eliminar barreras al comercio, promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la

solución de las controversias que puedan surgir como resultado de su desempeño. (37)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su Capítulo XVII se refiere a la Propiedad Intelectual y específicamente en su artículo 1708 a Marcas, para el presente estudio son importantes los puntos 2, 3, 8, 9 y 10 del mismo.

El punto 2 considera que las partes deberán otorgar al titular de una marca registrada los derechos necesarios para impedir que se utilice sin su consentimiento su marca, ya sea en forma similar o idéntica en los mismos productos o servicios a los que se aplica.

Asimismo, contempla que estos derechos "se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso", es decir, no obstante los derechos adquiridos por el registro marcario, se reconocerán los derechos en base al uso de una marca.

Por lo que respecta al punto número 3 del mismo artículo 1708, refiere que las Partes podrán someter la posibilidad del registro de una marca al uso. No obstante, la presentación de una solicitud de registro no dependerá del uso efectivo de una marca, pues no se negará ésta tan sólo con fundamento en que la marca no se usó dentro de los tres años anteriores contados a partir de su presentación.

El punto 8 considera que para mantener vigente el registro de una marca cada una de las Partes exigirá su uso. En el caso de que un registro no se use en un período ininterrumpido de dos años,

---

(37) José Luis Siqueiros, "Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias en el TLC", Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio II, Universidad Iberoamericana, 1ª Edición, México, D.F. 1993 p.68.

podrá cancelarse por falta de uso, "a menos que se presenten razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso".

Otra de las obligaciones para el uso de una marca se encuentra en el punto número 9, en el sentido de que para mantener el registro vigente, las Partes reconocerán el uso de la marca por una persona distinta de su titular, siempre y cuando ese uso esté sujeto a su control.

Finalmente el punto número 10 establece que ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca a través de requisitos especiales <sup>(38)</sup>.

---

(38) Sobre las disposiciones en materia de marcas del Tratado, vease: David Rangel Medina, "Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte" en la misma obra Panorama Jurídico ..., pág. 84 y 86, así como Javier Cristiani, "Comentarios Prácticos al tema", también en dicho libro, pág. 98 y 99.

## CAPITULO V.

### JURISPRUDENCIA.

En este Capítulo nos referiremos a las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito respecto de la nulidad de una marca por "derecho de uso" de una marca no registrada; el uso de una marca y su extinción total y parcial derivada del no uso; dónde y a quien compete declararla; quién tiene interés jurídico para obtener la declaración de extinción y cómo demostrar el uso de una marca.

#### 1. MARCAS. NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA PERSONA.

El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tocante a la nulidad del registro de una marca debido a su uso con anterioridad por un tercero y el lapso de tiempo para comprobar ese uso es el siguiente:

"Si el problema estriba en determinar si, para obtener que se anule el registro de una marca, basta que quien solicita la anulación demuestre el uso de la misma marca con cualquier anterioridad, por mínima que sea, respecto de la fecha legal del registro, o bien si los artículos 100 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, en congruencia con lo que previene el artículo 99 de esa Ley, deben interpretarse en el sentido de que tal anterioridad habrá de ser por mas de tres años, debe decirse que existe una estrecha vinculación entre los artículos 99, 100, 200 y 201 del citado ordenamiento. El artículo 201 (que no pretende otra cosa sino establecer meras consecuencias de lo que prescribe el 200) remite, en su fracción IV, al artículo 99, al disponer que quien ha estado usando una marca antes que aquel que la registro, gozará del

derecho de seguirla explotando 'en los términos del artículo 99'. Los dos primeros de los cuatro preceptos que se mencionan dicen lo siguiente: '99. El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la república, con mas de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro. 100. Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presenta a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta Ley'. La anterioridad a que alude la última de las normas que se citan, es inegablemente la misma que contempla el artículo 100 y, por otra parte al emplear dicho artículo 100 la expresión 'cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada', es obvio que hace referencia a la misma persona y a la propia situación de las que específicamente habla el Artículo 99, en otras palabras se trata de la hipótesis en que alguien explotaba en la República, con mas de tres años de anticipación, la marca que después se registró. Dicho de otro modo: el artículo señala los derechos que adquiere, aún sin haber solicitado el registro, quien ya explotaba la marca con anterioridad de tres años respecto de la fecha legal del registro obtenido por otro. Los artículos 100 y 200, Fracción II, disponen lo que acontecerá si aquella misma persona solicita además, dentro de los tres siguientes años, el registro a su nombre y la nulidad del registro efectuado en favor de otro. Seríamuy extraño y más que esto inexplicable del todo y absolutamente injustificado, que para obtener la consecuencia mayor, sin duda la más grave y definitiva, como es la nulidad del registro de la marca, bastara con acreditar simplemente un uso de ésta que fuera, por ejemplo, anterior en solo uno o dos días a la fecha legal del propio registro y a la iniciación del uso del registrante, y que en cambio, cuando

únicamente se aspira al resultado menor, indiscutiblemente mas restringido y más modesto, o sea que la marca, continuando subsistente, no surta efecto contra el usuario, debería éste por necesidad comprobar la explotación del signo por más de tres años antes de la fecha del registro".

Esta ejecutoria se dictó el 7 de Julio de 1977 en el Amparo en revisión 495/77 promovido por Esteé Lauder Cosmetics Limited (<sup>39</sup>).

## 2. MARCAS, USO DE. ANTIGUEDAD. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 99, 100 Y 200 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concerniente a la antigüedad del uso de una marca, en interpretación de los artículos 99, 100 y 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 es el siguiente:

"El examen del contenido de los artículos 99, 100 y 200, Fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, permite afirmar que su texto es perfectamente claro, pues mientras que el artículo 99 se refería al derecho de uso de una marca y precisaba los límites en el alcance de la protección de un registro frente a una marca no registrada y ya explotada, el Artículo 200, Fracción II, preveía una acción de nulidad que estaba en posibilidades de ejercitar, en los terminos señalados en la misma, la persona que venía haciendo uso de una marca sin registrar; consecuentemente ambos preceptos contemplaban y regulaban situaciones diferentes. De tal manera que es inconcuso que, conforme al artículo 200, fracción II, el que usó la marca con anterioridad tiene acción de nulidad, sin que

---

39 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 103-108, pág. 135.

para ello se exija que deba tener una antigüedad determinada, y conforme al 99, la persona que cuenta con una antigüedad de tres años de uso anterior de una marca registrada, tiene un derecho de uso independientemente de la acción de nulidad que le permite si lo desea y le conviene, continuar usando su marca sin demandar la nulidad de otra registrada con posteridad, y en esas condiciones, no hay razón para que, la petición de nulidad planteada en el procedimiento que culminó con la emisión de la resolución reclamada en el amparo, deba ser regulada por el citado artículo 99 consecuentemente, es correcta la resolución de la autoridad responsable de declarar la nulidad del registro marcario."

Esta ejecutoria se dictó el 9 de agosto de 1977 en el Amparo en revisión 471/77 promovido por Esteé Lauder Cosmetics Limited; sostiene la misma tesis la ejecutoria del Amparo en revisión 474/77 también promovido por Esteé Lauder Cosmetics Limited (40).

En otras palabras, el artículo 99 se refería al "derecho de uso" de una marca, delimitando la protección de un registro frente a la marca no registrada pero sí usada y con una antigüedad de más de tres años, en cambio, el artículo 200, fracción II, preveía la acción de nulidad que podía ejercitar la persona que demostrara el uso de su marca sin registrar, contra la que sí estaba registrada dentro de los tres años siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.

### 3. MARCAS, IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DE NULIDAD DE LAS. CUANDO LA SOLICITANTE NO PRUEBA EL USO ANTERIOR.

La ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito referente al uso de una  
40 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 103-108, pág. 138.

marca, en tanto éste no se pruebe plenamente para solicitar la nulidad de una marca registrada, es la siguiente:

"La similitud existente entre dos marcas, una cuyo registro se solicita y otra ya registrada con anterioridad, significa que aquella persona física o moral interesada en el registro de su marca, esta en aptitud de solicitar la declaración de nulidad de otra similar a la suya, y debe satisfacer determinados requisitos, como son el demostrar que está solicitando el registro dentro de los tres años de publicado el primero y que el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en que la principió a usar el que la tiene registrada. De ahí que si la autoridad responsable niega la nulidad del registro de una marca propiedad de la tercero perjudicada, por considerar que la solicitante no acredito que hubiese usado la misma marca con anterioridad a la fecha en que se registro la marca de la tercera perjudicada, aún cuando afirme que si uso la misma denominación con anterioridad, tal proceder de la responsable no es violatorio de garantías".

Esta ejecutoria se dictó el 12 de agosto de 1976 en el Amparo en Revisión 349/76 promovido por Empresas Santa Fe, S.A. (41).

Cuando existen dos marcas semejantes, una cuyo registro se solicita y otra ya registrada con anterioridad, la persona física o moral que tiene interés en el registro de su marca, está en la situación, de conformidad con el artículo 147, fracción II, de la Ley de Invencciones y Marcas, de solicitar la declaración de nulidad de la registrada, si demuestra al presentar su solicitud, dentro de los tres años de publicado el anterior, que ha estado usando su marca sin interrupción, a la fecha en que la principió a usar el que la tiene registrada, sin embargo, si no acredita fehacientemente haber

---

41 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 91-96. pág. 133.

usado la misma marca, no se violan sus garantías al negar la autoridad la nulidad de la marca registrada.

#### 4. MARCAS. FECHA DE USO.

El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre la fecha de uso declarada en una segunda solicitud de registro de una marca es el siguiente:

"No existe inconveniente legal para que en la segunda solicitud, de una marca se haya puesto como fecha de primer uso la que se había señalado en la primera solicitud tan luego como quedó abierto el camino legal para obtenerla. Siendo pues, diferentes las dos marcas obtenidas aunque ambas lleven el mismo nombre y amparen los mismos productos no hay inconveniente legal en que se haya indicado en la segunda solicitud la misma fecha de uso que se señaló en la primera".

Este criterio pertenece a la ejecutoria dictada el 26 de Octubre de 1964 en el Amparo en Revisión 5652/64 promovido por Garod Radio Corp. (42).

De acuerdo con esta ejecutoria no existe inconveniente legal para que en la segunda solicitud de una marca se declare como fecha de primer uso la señalada en la primera solicitud, puesto que al obtener la segunda, la primera ha sido cancelada o extinguida y por tanto, no obstante, que con las dos solicitudes se protejan los mismos productos y la misma marca, no se considera ilegal señalar la misma fecha de uso en ambas solicitudes.

---

42 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 88, pág. 50.

En el presente, efectivamente tampoco existiría inconveniente en señalar una fecha de uso igual en ambas solicitudes, ya que lo importante es demostrar el uso de la marca desde la fecha que en efecto se señala en la solicitud, puesto que la misma una vez declarada no puede modificarse.

##### 5. MARCAS, NULIDAD DE. FALTA DE USO Y FALSEDAD EN DECLARACIONES.

El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre la extinción de un registro que contenga indicaciones falsas, es el siguiente:

"No se debe confundir la causal de extinción de un registro por falta de uso, que preven los Artículos 156 y 157 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la causal de nulidad de un registro cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto de la ubicación del establecimiento de su propietario, en terminos del Artículo 200, Fracción IV. En efecto, si una persona obtiene el registro de una marca, proporciona el domicilio donde está la fábrica, y manifiesta que no ha explotado aún su marca o no manifiesta estarla explotando, es claro que tiene un plazo de cinco años, de acuerdo, con el artículo 156, para hacer funcionar su fábrica sin que pueda incurrir en falta por lo que hace a la declaración de ubicación del establecimiento, a menos que haga constar en la marca un domicilio diferente del registrado, antes de comunicar el cambio de ubicación a la Secretaría (Artículo 151)".

Esta ejecutoria nos señala que no se deben de confundir la causal de extinción de un registro por falta de uso, establecida en los artículos 156 y 157 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, con la causal de nulidad de un registro cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a la ubicación del establecimiento de su propietario, como lo establece el artículo

200, fracción II del mismo ordenamiento; ya que al obtener el registro de una marca si su propietario manifiesta que el domicilio donde se encuentra la fábrica no manufactura aún el producto, es claro que la Ley le otorga un plazo de cinco años para explotar la marca.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1943, como se aprecia en la anterior ejecutoria, utiliza la palabra "explotación" reemplazando la palabra "uso", es decir, para esta Ley, el uso de la marca va ligado al establecimiento de la fábrica, ya que al manufacturar el producto, forzosamente la marca se utilizaría en él.

#### 6. USO DE MARCAS.

El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito referente al uso de una marca es el siguiente:

"Del contenido de los Artículos 96 y 200, Fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca pra distinguir los artículos que produce o vende, y basta que esos artículos se encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su propietario la esta usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que estan siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país. Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del propietario, los adquiera por su cuenta como comerciante, y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se este usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos jurídicos de naturaleza diferente, relacionados con el

privilegio de distribución exclusiva o por zonas, etc. pero en todo caso si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta está siendo usada en forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo, la única que implica el uso de una marca".

Este criterio pertenece a la sentencia dictada el 13 de julio de 1971 en el Amparo en Revisión RA-721/70 promovido por The R.T. French Co. (43).

Esta ejecutoria, nos ofrece una opinión diferente de lo que debe entenderse por el uso de una marca, considerando el contenido de los artículos 96 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 ya que, manifiesta que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo, sino que es suficiente que una persona use una marca para distinguir los productos que fabrica o vende, y basta que esos productos se encuentren en el mercado nacional con la marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues si esos productos se encuentran en el mercado nacional, es obvio que se adquieren en el país, o al menos, para su venta o reventa en el mismo.

7. MARCAS, USO DE. SON INTRASCENDENTES PARA CALIFICARLO. LOS CONVENCIONALISMOS UTILIZADOS EN LAS FACTURAS.

El criterio por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito respecto a los convencionalismos

---

43 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 31, pág. 41.

usados en las facturas para demostrar el uso de una marca es el siguiente:

"El uso de convencionalismos en las facturas para relacionar la mercancía vendida, no puede tomarse en cuenta para calificar el uso de una marca, pues lo que la identifica de otros productos que se ofrecen al consumidor es la etiqueta que la singulariza".

Este criterio es sustentado por la sentencia dictada el 25 de enero de 1984 en el Amparo en Revisión 1381/83 promovido por Cavas Bach, S.A. (44).

El criterio para calificar el uso de una marca nunca ha sido uniforme, como se aprecia en esta ejecutoria dictada en el sentido de que los convencionalismos usados en las facturas para relacionar la mercancía que se vende, no deben tomarse en cuenta para calificarlo, pues se considera que lo que identifica precisamente a esa marca de otros productos que se ofrecen al público consumidor es la etiqueta que las singulariza.

**8. USO DE UNA MARCA, FACTURAS, NO CONSTITUYEN EN SI MISMA PRUEBA SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO.**

El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito respecto de las facturas para demostrar el uso de una marca es el siguiente:

"Tomando en cuenta que las facturas constituyen un documento privado que sólo hace prueba plena contra su autor pero no en contra de terceros, ya que son elaboradas unilateralmente para demostrar el

44 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 181-816, pág. 122.

uso de una marca, lo que se corrobora si además se toma en cuenta que los hechos que se asientan en los documentos privados, salvo que estén corroborados por otros elementos de prueba, no adquieren certeza sino en aquel momento en que han sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes", según se desprende de la tesis jurisprudencial No. 182 sustentada por la 3\_ sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 545 del apéndice de 1917 a 1975.

Este criterio fué sustentado el 4 de febrero de 1981 en el Amparo en revisión 116/80 promovido por Marlene Mendoza de Oiss.

#### 9. MARCAS, USO DE. PUBLICACIONES EN PERIODICOS.

El criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa tocante a el uso de una marca a través de su publicación en periódicos es el siguiente:

"La publicación de una marca que se anuncia en un periódico y, que por lo tanto, esta dirigida al público consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de la marca, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periódico no sea un documento público, no impide otorgarle el valor que corresponde como indicio del uso de la marca y cuando existen varias publicaciones, la autoridad marcaria que encuentra una vinculación entre ellas, actua correctamente para determinar que el anuncio publicado de un servicio constituye precisamente prueba del uso de esa marca".

Este criterio corresponde a la ejecutoria dictada el 29 de enero de 1988 promovido por Central Anderson's, S.A. de C.V. (45).

Esta ejecutoria considera que la publicación de una marca que se anuncia en un periódico, dirigida al público consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de una marca, del contenido de los artículos 197 y 217 del Código de Procedimientos Civiles, el hecho de que un periódico no sea considerado como un documento público, no es obstáculo para concederle un valor como indicador del uso de una marca.

#### 10. MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO, INICIACION DEL PROCEDIMIENTO.

El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito referente a quien esta facultado para iniciar el procedimiento de extinción por falta de uso de una marca es el siguiente:

"Conforme a los artículos 206, 208, 229, 230 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial, el procedimiento para llegar a la declaración de que una marca se extinguido por falta de uso puede ser iniciado por la Secretaría de Industria y Comercio, de oficio, cuando tenga el conocimiento o la presunción de que se ha suspendido la explotación, sin que ese conocimiento y esta presunción impliquen una noción cierta y verdadera de que la explotación se suspendió, pues basta que se trate de indicios, ya que la certeza al respecto debe derivar, en el curso del procedimiento administrativo, de las probanzas que se recaben o se reciban, y oyendo en defensa al afectado.

---

45 Tribunales Colegiados. Octava Epoca, Tomo I, Segunda Parte, pág. 405.

Pero también puede iniciarse dicho procedimiento a petición de parte, y en esté caso tal petición será una acción administrativa sobre la que la Secretaría debe resolver, en un procedimiento de tipo jurisdiccional, oyendo tambien en defensa al afectado, a quien se dará amplia oportunidad para alegar y probar, lo que a su derecho convenga. Y en este segundo caso no se requiere que la autoridad de oficio recabe elementos de conocimiento o de presunción respecto de la suspensión de la explotación, sino que en este caso será movida a actuar por el ejercicio de la acción procesal administrativa ejercitada".

Este criterio corresponde a la ejecutoria dictada el 8 de febrero de 1972 en el Amparo en revisión RA-2897/71 promovido por José Lozornio Quiroz (46).

El procedimiento por el cual se solicita la declaración de que una marca se ha extinguido por falta de uso, podía ser iniciado de oficio por la Secretaría de Industria y Comercio, conforme los artículos 206, 208, 229 y 230 de la Ley de la Propiedad Industrial; cuando tuviera el conocimiento a la presunción de que se ha suspendido la explotación, lo que se deberá probar en su oportunidad en el curso del procedimiento administrativo; a petición de parte en cuyo caso dicha solicitud será una acción administrativa sobre la que la Secretaría deberá resolver en un procedimiento de tipo jurisdiccional, y donde el afectado tendrá oportunidad de alegar y probar que sí usa su marca.

---

46 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 38, pág. 57.

11. MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. INTERES JURIDICO PARA OBTENER LA DECLARACION.

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tocante a el interés jurídico para conseguir la declaración de extinción de una marca por no uso es el siguiente:

"El interés jurídico de la parte que dedujo la acción administrativa de extinción de una marca por falta de uso, queda acreditado si solicitó a su vez el registro de una marca y le fué negado, mencionandose como anterioridad la marca cuya declaración de extinción solicitó; y dicho interés podría quedar también acreditado si la parte actora acreditase, como elemento de su acción, que usa la misma marca, o en alguna otra situación semejante. Pues si bien podría decirse que se daría a cualquier persona acción para demandar la extinción de una marca, sin necesidad de probar nada al respecto, lo cual constituiría una especie de acción demasiado universal y podría ocasionar molestias y perjuicios injustos a la parte demandada, por parte de personas sin un verdadero interés legítimo, o simplemente con un interés oportunista *de facto*, tal situación se corrige si para que proceda la acción se requiere una prueba del interés jurídico en deducirla, o sea que el actor deberá probar los hechos en que funda su interés, sin lo cual, no podrá, al final del procedimiento, declararse fundada su acción".

Este criterio pertenece a la ejecutoria dictada el 8 de febrero de 1972 en el Amparo en Revisión promovido por José Lozornio Quiroz (47).

El interés jurídico para obtener la declaración de extinción de un registro marcario por falta de uso, queda acreditado por la peticionaria, si solicitó a su vez el registro de una marca y le fué negado en base a una anterioridad, de la que solicita su extinción, o bien, cuando la parte actora acredite como elemento de su acción que usa la misma marca. Para solicitar dicha extinción, es necesario tener un verdadero interés legítimo, para considerar fundada la acción.

A la figura de extinción de una marca, en la actual Ley de la materia, se le designa como caducidad del registro y procederá si ésta ha dejado de usarse por el lapso de tres años consecutivos, de conformidad con los artículos 130 y 152, fracción II. Se siguen los lineamientos ya expuestos, es decir, se solicitará a petición de parte, oficio o del Ministerio Público Federal, correspondiendo la carga de la prueba a quien ejerce la correspondiente acción.

## 12. MARCAS. IMPROCEDENCIA DE SU NULIDAD PARCIAL.

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sobre la improcedencia de la nulidad parcial de una marca por no uso, es el siguiente:

"Si el titular de una marca la usa para amparar algunos de los productos que le fueron autorizados, como pueden ser los de la clase 22, comprendidos en la enumeración del artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no es posible en los términos de los artículos 156 y 204 de la Ley que se acaba de mencionar, declarar la nulidad parcial por falta de uso con base en la circunstancia de que no se elabora todos los artículos de esa clase, ni sería posible legalmente conceder a una persona el registro de una marca semejante para amparar artículos pertenecientes a la misma clase y de naturaleza

similar a los que fabrica, o fabrica la persona a la que se le concede el uso de la marca. Debe hacerse notar que la tesis visible en la página 43 del informe rendido a la Suprema Corte por su Presidente en el año de 1955, no resulta aplicable en el caso, por referirse a una cuestión diversa a la que se contempla, como es la relativa a diversas reservas que se deben tomar en cuenta en un supuesto de invasión tratandose de una nueva solicitud para el efecto de que se substituya la marca o se modifiquen las reservas".

Esté criterio corresponde a la ejecutoria dictada el 26 de marzo de 1973 en el Amparo en Revisión 621/72 promovido por Productos Químicos Alen, S.A. (48).

En cuanto a la extinción parcial por falta de uso de una marca, los criterios no han sido uniformes. Esta ejecutoria se apoya en los artículos 156 y 204 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, cuyo contenido ordena que una marca se extinguirá si se suspende su explotación por más de cinco años, a menos que se renueve en la forma especial del artículo 171, es decir renovar la marca aún cuando no se use, asimismo, si el titular de una marca la usa para amparar solo algunos de los productos comprendidos en la clase en que fue registrada, ello no implica declarar la extinción parcial por falta de uso, con base en la circunstancia de que no se elaboran todos los artículos de la clase.

### 13. MARCAS. EXTINCION PARCIAL POR FALTA DE USO.

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, referente a cuando

---

48 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 51, pág. 39.

procede la extinción parcial de una marca por no uso es el siguiente:

"No puede decirse que dos marcas no amparen los mismos productos por el hecho de que la que se pretende registrar se concrete en forma muy precisa a cierto tipo de productos de una clase legal, si la otra, citada como anterioridad, aunque demasiado générica en su comprensión, abarca todos los productos de esa misma clase, o al menos, puede abarcar al producto específico que se pretende amparar con la nueva marca. Y si la marca anterior fué demasiado extensa en su comprensión, de manera que no se usa efectivamente sobre todos los géneros o grupos de productos que podrían ser amparados con ella, lo que procedente sería solicitar la declaración de extinción parcial de la marca, respecto de algún grupo générico de artículos, entre los que se encuentran los que se pretende amparar con la nueva marca que se pretende registrar, ya que en principio una marca puede extinguirse parcialmente por falta de uso en cuanto a los artículos que ampara, de manera que se excluya de su esfera de protección un grupo homogéneo o afín de productos, que tenga características que lo hagan autónomo dentro de los demás artículos comprendidos en la clase legal a que la marca no usada no contrae, siempre que está marca no se use en algún artículo del grupo afín excluido (artículos 119, 156, 157 206, 208 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial)".

Este criterio se apoya en la ejecutoria dictada el 3 de diciembre de 1974 en el Amparo en Revisión 581/74 promovido por Henkel & Cía S.H.B.H. (49).

Esta ejecutoria que apoya la extinción parcial de un registro marcario, se funda en los artículos 119, 156, 157 206, 208 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, planteando el problema que se

49 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 72, pág. 19.

suscita al solicitar una marca que se pretende registrar y se encuentre con una anterioridad; la marca que se pretende registrar ampara cierto tipo de productos de una clase legal, y la citada con anterioridad ampara todos los productos de esa misma clase, incluso el que se pretende amparar con la nueva marca, por lo cual considera procedente solicitar la declaración de extinción parcial del registro marcario, en relación con algún grupo genérico de artículos, entre los que se encuentren los que se pretende amparar con la nueva marca que se desea registrar, de manera que se excluya de su esfera de protección ese grupo de productos.

La problemática expuesta en las dos anteriores ejecutorias, se ha solucionado a través de solicitar un documento o carta de consentimiento al titular de la marca registrada como anterioridad, y que comprende en su clase todos los artículos que se desean proteger con la nueva marca. En este documento o carta de consentimiento, el titular del registro citado como anterioridad manifiesta su conformidad en cuanto que la nueva marca se registre para productos específicos únicamente, en virtud de que sus derechos adquiridos no son lesionados; asimismo, se asienta el nombre y número de registro, nombre y firma del titular o del apoderado y de persona física o moral solicitante.

#### 14. MARCAS. DECLARACION DE EXTINCION DE. SU PUBLICACION EN LA GACETA ES ACTO INMINENTE.

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito referente a que la declaración de extinción por falta de uso debe publicarse en la Gaceta es el siguiente:

"Si como fué reconocido por los CC Secretario de Industria y Comercio y Director General de la Propiedad Industrial la firma

y elaboración de la resolución consistente en la declaración administrativa de extinción por falta de uso de una marca, la publicación de dicha resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial no es una facultad discrecional del jefe de la oficina de la Gaceta de la Propiedad Industrial, sino una obligación que deriva del artículo 239 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que determina: 'Art. 239. Se publica asimismo en la Gaceta de la Propiedad Industrial cualesquiera otros avisos, declaraciones, transmisiones, anulaciones, caducidades, y en general, todos aquellos actos semejantes que afecten los derechos de propiedad industrial'; por lo que, en contra de tal obligación, no cabe el argumento de que el informe previsto se negó la existencia del acto consistente en la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la resolución a que sea hecho mérito, en virtud de que dicha publicación tiene carácter de inminente".

Este criterio corresponde a la ejecutoria dictada el 23 de abril de 1975 en el Amparo en Revisión 147/75 promovido por Gerardo Elizondo (<sup>50</sup>).

La declaración de extinción de una marca, aparte de ser exclusiva de una autoridad competente, también debe ser publicada en la Gaceta, ya que es una obligación que se deriva de lo establecido en el artículo 239 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 pues deberán publicarse avisos, declaraciones, transmisiones, nulidades, caducidades, y cualesquiera aquellos actos que afectaren los derechos de propiedad industrial.

---

50 Tribunales Colegiados. Séptima Epoca, Volumen 76, pág. 49.

15. MARCAS. SU EXTINCION POR FALTA DE USO COMPETE DECLARARLA AL TITULAR DEL RAMO O AL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA SUSTITUIRLO.

El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre la competencia para declarar la falta de uso de una marca es el siguiente:

"Atento el principio de que el juzgador de amparo no puede sustituirse al juzgador común, resulta que mediante el juicio de garantías no puede legalmente declararse la extinción de una marca, ni aún para el solo efecto de que dicha marca, no sea oponible con la del quejoso, toda vez que la declaración correspondiente debe efectuarse en la vía y ante la autoridad que la Ley de la materia señale".

Este criterio pertenece a la ejecutoria dictada el 16 de febrero de 1978 en el Amparo en Revisión 106/78 promovido por Quimffer de México, S.A.

## CONCLUSIONES

Primera: El uso de la marca constituye el objeto específico de la misma: aplicarla a los productos o servicios para distinguirlos de otros de su misma especie o clase. La Ley de la materia refiere que este uso deberá ser ininterrumpido, sin embargo, en ocasiones esto es prácticamente imposible por la naturaleza, temporalidad de demanda o características de mercado respecto de estos servicios o productos, por lo que consideramos se deben reformar los artículos 92 fracción I y 151 fracción II de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y agregar la frase "de acuerdo a su naturaleza" para calificar ese uso ininterrumpido.

Segunda: Los artículos 92, fracción I y 151, fracción II, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se refieren a la misma hipótesis: la anulación de un registro marcario por mejor derecho de uso. Sin embargo, existe una contradicción en el plazo para ejercer la acción de nulidad. El artículo 92 Fracción I establece un plazo de menos de un año para ejercitar esta acción, por su parte el artículo 151, dispone de 5 años para ejercitarla. Este plazo se contará a partir de que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta Oficial. Toda legislación deberá ser congruente en sus distintas disposiciones, por lo que proponemos que este plazo sea idéntico en ambos artículos, inclinándonos por el de 5 años, pues con este plazo más amplio se evitaría la usurpación de signos marcarios.

Tercera: Nuestro país posee un sistema mixto, en el que el registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, antes de éste cualquier comerciante o industrial que pueda probar que usó la marca con anterioridad al

registro, puede reivindicarla o hacerla anular. Consideramos que este sistema es el correcto, sin embargo debería ser más específico en nuestra legislación de acuerdo con el artículo 6 bis del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y proteger adecuadamente a las marcas notoriamente conocidas, estimando su notoriedad por el uso que de ellas se ha hecho. En ocasiones el grupo consumidor de las marcas notoriamente conocidas, es reducido, por lo que deberá tomarse en cuenta solo la notoriedad que éste tenga entre el determinado sector de los consumidores y no en todo el público consumidor, tanto en el país de origen como en los demás países.

Cuarta: La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial dispone que, sólo el registro de una marca da derecho a proceder civil o penalmente contra aquél que la usa sin consentimiento del propietario. Sin embargo ni este ordenamiento, ni el Código Penal para el Distrito Federal, ni el Código Civil para el Distrito Federal establecen alguna acción para proceder civil o penalmente contra el que usa la marca no registrada sin el consentimiento de su propietario, por lo que debería existir una disposición específica, el que usa la marca no registrada sin el consentimiento de su propietario, pero sí en uso constante, en la hipótesis de no existir registro previo del que se tenga que demandar su nulidad y demostrar consecuentemente el mejor derecho de uso de la marca.

Quinta: Tanto la doctrina como la jurisprudencia carecen de un criterio uniforme respecto de la forma de probar el uso de una marca. Ambas consideran suficiente para demostrar el uso, la publicación de la marca en diversos periódicos, pero no así las facturas que se obtengan de su venta; en otra opinión basta que los productos con la marca se encuentren en el mercado nacional para

presumir que se usa en la República. Los razonamientos inestables y contradictorios de nuestras autoridades judiciales y de la doctrina tan variable, han traído como consecuencia sentencias sustentadas con criterios distintos, y más aún contradictorios. Por tanto estimamos conveniente que sea el legislador quien fije de manera concreta y precisa en la actual Ley de la materia qué debe entenderse por uso y cómo comprobarlo en el caso de una controversia.

Sexta: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pese a que no ha sido ratificado, contiene disposiciones que protegen el uso anterior de una marca, situación que estimamos deberían también reconocer los diversos textos legislativos internacionales que regulan sobre la materia.

## BIBLIOGRAFIA.

- Baylos Corroza Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial-Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978.
- Betina Elias, Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragances, The Trademark Reporter, United States Trademark Association, Vol. 82, July-August 1992. No. 4.
- Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis, 2a. Edición, Buenos Aires, 1946.
- Briseño Sierra, Humberto. Derecho Procesal. Vol. IV Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1970.
- Calamandrei, Piero. Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945.
- Fernández-Novoa, Carlos. El Nacimiento del Derecho sobre la Marca, Revista del Derecho Mercantil, Madrid, 1966.
- - - - - . La figura Compleja de la Marca, Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza, No. 30, Madrid, 1968.
- Ferrara, Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.
- Góngora Pimentel, Genaro. Marcas. Diccionario Jurídico Mexicano, 3a. Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ed. Porrúa, 1989.

- Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, 17a. Edición, México, 1977.
- Moliner, María. Diccionario de Uso del Español, Editorial Gredos, Madrid, 1992.
- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Fuentes Impresores, S.A., 1a. Edición, México, 1985.
- Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio II, Ediciones y Publicaciones Losal, Universidad Iberoamericana, México, 1993.
- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A., 1a. Edición, México, 1960.
- - - - - . La Protección de la Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana, Revista Mexicana de Justicia, Vol. II, No. 4, México, 1984.
- - - - - . Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991.
- Rangel Ortiz, Horacio. "Conceptos fundamentales de la competencia desleal en materia de propiedad industrial", Revista Mexicana de Justicia, México. núm. 4, Vol. II, octubre-diciembre 1984.
- Uzcátegui Urdaneta, Mariano. Nulidad de una Marca Concedida en Perjuicio de Mejor Derecho de Tercero. En Actas Procesales del Derecho Vivo, Caracas, Venezuela, 1966.

Yves Saint-Gal. Protection et défense des Marques de Fabrique et  
Concurrence Déloyale - Droit Français et Droits Etrangers, 5a.  
Edición, J Delmas et Cie., Paris, 1982.

## TEXTOS LEGISLATIVOS

Ley de Marcas y Patentes de Fábrica del 28 de Noviembre de 1889.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio y Avisos Comerciales de 1903.

Ley de la Propiedad Industrial de 1943.

Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

Reglamento de 1928 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio y Avisos Comerciales.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943.

Reglamento de 1981 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Reglamento de 1988 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Código de Comercio de 1884.

Código Penal para el Distrito Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro  
Internacional de Marcas.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad  
Industrial.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.