

7  
2ej.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES**

**“ ARAGON ”**

**SEMINARIO DE DERECHO PUBLICO**

**ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO 151  
FRACCION IV DE LA LEY DE FOMENTO Y  
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**T E S I S**  
Que para obtener el Título de:  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**P r e s e n t a**  
**GUILERMO ADAUTO ESQUIVEL**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**San Juan de Aragón, Edo. de México 1993**



## **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.

**A MIS PADRES:**

**QUIENES SE ESFORZARON SIEMPRE  
POR MI Y ME OFRECIERON LA  
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR Y SUPERARME  
LO QUE NUNCA TERMINARE DE AGRADECERLES.**

**A MI ESPOSA:**

**CON CARÍÑO PARA BETTY  
POR LA GRAN AYUDA Y APOYO  
PRESTADO PARA LA CULMINACION  
DE ESTE TRABAJO, MIL GRACIAS.**

**A MIS HERMANOS:**

**CON EL CARÍÑO Y RESPETO  
QUE MERECE, ESPERANDO SIRVA  
DE EJEMPLO Y DESEOS DE SUPERACION  
PARA TODOS.**

**A LOS LICENCIADOS:**

**GRACIELA LEON LOPEZ.  
RAFAEL HENRIQUEZ DIAZ.**

**FOR LA AYUDA INCONDICIONAL  
Y VALIOSA PRESTADA, PARA EL  
DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO.**

**A MIS TIOS Y PRIMOS:**

**PORQUE SIEMPRE ESTAN  
PENDIENTES DE MIS ACTOS  
Y POR EL APOYO INCONDICIONAL  
RECIBIDO DE TODOS ELLOS.**

**A MIS AMIGOS:**

**TODOS LOS QUE INFLUYERON  
PARA QUE DE MI SURGIERA  
EL DESEO DE CULMINAR  
DEBIDAMENTE LA CARRERA.**

**ESTUDIO DOGMATICO DEL ARTICULO 151 FRACCION IV DE LA LEY DE  
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**INTRODUCCION..... I**

**CAPITULO PRIMERO CONCEPTO DE LA MARCA ..... 1**

1.1.- Punto de Vista Legal ..... 1  
1.2.- Punto de Vista Juridico ..... 4  
1.3.- Punto de Vista de la Doctrina ..... 6  
1.4.- Punto de Vista de Nuestra Legislación ..... 8  
1.5.- Punto de Vista de Otras Legislaciones ..... 10  
1.6.- Caracteres Esenciales de la Marca ..... 12  
1.6.1.- Veracidad del Signo ..... 12  
1.6.2.- Distintividad ..... 13  
1.6.3.- Novedad ..... 14  
1.6.4.- Licitud ..... 16  
1.6.5.- Especialidad ..... 18  
1.7.- Marca como denominación o Razón Social ..... 19  
1.7.1.- Marcas Descriptivas ..... 19  
1.7.2.- Marcas en Idioma Extranjero ..... 23  
1.7.3.- Marcas Enteramente Comerciales (SIC) ..... 30  
1.7.4.- Marcas Vinculadas ..... 42

**CAPITULO SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE REGISTROS  
MARCARIOS ..... 47**

2.1.- Requisitos que debe Contener la Solicitud ..... 47  
2.2.- Descripción y Reservas ..... 50  
2.3.- Leyendas no Registrables ..... 53  
2.4.- Examen Administrativo y de Novedad ..... 55  
2.5.- Facultades para Negar el Registro de Marcas ..... 62  
2.6.- Vigencia de las Marcas ..... 63  
2.7.- Renovación del Registro de una Marca ..... 64  
2.8.- Uso de una Marca ..... 65

**CAPITULO TERCERO PERDIDA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL  
REGISTRO MARCARIO ..... 71**

3.1.- Generalidades ..... 71  
3.2.- Cancelación ..... 72  
3.3.- Extinción ..... 73  
3.4.- Caducidad ..... 74  
3.5.- Nulidad ..... 76

**CAPITULO CUARTO ANALISIS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO  
151 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL .....79**

4.1.- ¿Qué se consideran como Datos Falsos? .....	79
4.2.- Descripción de Datos Inexactos .....	81
4.3.- Elementos Esenciales en una Solicitud de Marcas.	83
4.4.- Antecedentes de dicha causal contenido en la Fracción V del Artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas .....	88
4.5.- Relación de los Artículos 113 y 121 de la Ley en Estudio con lo Contenido en dicho Artículo y Fracción en comento .....	94
4.6.- Jurisprudencia al Respecto .....	96
4.7.- Criterios de Aplicación de la Autoridad Competente sobre el Particular .....	108

**CONCLUSIONES .....115**

**BIBLIOGRAFIA .....118**

## I N T R O D U C C I O N

" El Derecho debe estudiar y buscar sin cesar el verdadero camino, y cuando lo ha encontrado derribar todos los obstáculos que se oponen y le impiden avanzar".  
(R. Von Ihering, la. edición Facsimilar, Editorial Porrúa S.A., México 1982.)

La marca como signo distintivo de los artículos que produce o de los servicios que presta una empresa, desempeña un importante papel dentro de la economía de un país, de ahí que sin una protección debida, estos llamados derechos de Propiedad Industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, permanecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan, se objetivizan, por decirlo así sólo a través del ejercicio de las acciones de Propiedad Industrial.

Dentro de estas acciones la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, contempla la referente a las causales para solicitar la nulidad de un registro marcarío y sobre el particular el objetivo del presente trabajo es referirse sólo al análisis de una de ellas, en especial, y -

que es la contenida en la fracción IV del artículo 151, analizándose el contenido de esta tratando además de descubrir en dicho análisis lo que quiso decir el legislador al momento de redactar la misma, y en forma principal los problemas actuales que esta ocasiona en la práctica para su debido estudio y adecuación por parte de la autoridad, y por otro lado a los particulares al momento de invocar dicho razonamiento en defensa de sus intereses como titulares de un registro marcario.



**CAPITULO PRIMERO****CONCEPTO DE MARCA.****1.1.- Punto de vista Legal.**

El artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1) señala textualmente: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Ahora bien, si tomamos en consideración la anterior connotación legal y la comparamos con las diversas definiciones doctrinarias que sobre el tema en estudio han elaborado los distintos autores, sin duda alguna llegaremos-

---

(1) Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de Junio de 1991.

a la conclusión de que entre la Ley nacional y la Doctrina atendiendo a la definición de la marca, existe enorme concordancia y la misma identidad, también existe legislación internacional, como observaremos al dar lectura a las diversas Leyes que a continuación indicamos:

En Cuba, la Ley Número 68, denominada de INVENCIÓNES, DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN, en vigor a partir del 14 de mayo de 1983 en su Artículo 134, define a la marca como: "Cualquier signo, palabra, nombre o medios materiales, sin considerar su clase, forma o color, que identifica y distingue productos o servicios de otros de la misma clase".

En la República Dominicana, la Ley Marcaria Número 1450 expedida en abril de 1990, señala en su Artículo Segundo que la marca es: "Toda palabra distintiva que esta Ley o cualquier otra ley no prohíba y sin detrimento de los medios comerciales o publicitarios, que puedan ser usados en artículos, envases o envolturas de los mismos".

En Corea, la Ley Número 71 del 28 de Noviembre de 1949, reformada por la Ley Número 3326 del 31 de Diciembre de 1980

señala que: "Marca son aquellos caracteres, figuras, signos o cualquier combinación de los mismos, los cuales son usados en los productos en el curso del comercio para distinguir sus productos de otros".

En Chile la Ley 19039 que establece las normas aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial del 25 de enero de 1991, señala que: "Bajo la denominación de marca se comprende todo signo visible novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales".

En España, La Ley 32/1988, publicada en el Boletín Oficial del Estado en 12 de noviembre de 1988, menciona que: " Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

En Francia, la Ley Número 91-7 del 04 de junio de 1991, relativa a las marcas de fábrica, de comercio o de servicio-

señala que: "La marca de fábrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física o moral".

Es claro observar, que tampoco las Leyes antes señaladas definen de forma substancialmente diferente a la marca, sino que sólo se observan variaciones en cuanto a los objetos protegibles como una marca y al respecto Yves Saint-Gal (2) menciona que existen países en donde únicamente se protegen marcas de productos, otros en los que se protegen tanto las marcas de productos como las de servicios.

### 1.2.- Punto de vista Jurídico.

Definitivamente es pertinente aclarar en el sentido de-

---

(2) Citado por Nava Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Primera Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1985, P 147.

encontrarse íntimamente ligados el presente punto junto con el precedente, por lo que ha este respecto sólo debemos decir que hemos de tomar como punto de partida dos de las definiciones que reflejan en una forma completa la esencia de la marca, a saber, la de Pouillet que señala: "se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre." (3)

Por otro lado se considera que: "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la Industria o bien servicios diferenciándolos de los otros, tiene por objeto la marca proteger mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación". (4)

- 
- (3) E. Pouillet Traite Des Marques De Fabrique Et De La Communance De Loyale, 6ª Edición, París 1912, P. 13, citado por Rangel Medina en Tratado de Derecho Marcario, México 1900, P. 154.
- (4) César Sepúlveda, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2ª Edición, México Edit. Porrúa S.A., 1981, P. 113

### 1.3.- Punto de vista de la Doctrina.

La palabra "Marca" en su acepción gramatical, conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., significa: "Señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, para distinguirlas o saber a quien pertenece".(5)

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, (6) y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (7) definen a la marca como: "Acción de marcar, señal en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra y/o denotar calidad".

- 
- (5) Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa S.A., México 1989, P. 2079.
- (6) Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Priskill S.A. Buenos Aires, Argentina, P. 91.
- (7) Diccionario de la Real Academia Española, Edit. España-Calpe S.A., XIX Edición Madrid 1970 P. 845.

Rangel Medina (8) formuló una clasificación de la diversas definiciones que se han elaborado en torno a la marca; el nombrado autor haciendo referencia a su obra respectiva a diversas definiciones en relación con la marca las ha agrupado en cuatro corrientes doctrinarias que son las siguientes:

a) "La primera corriente considera que la marca tiene un papel de signo indicador del lugar de procedencia de las mercancías. Dentro de este grupo de definiciones se encuentra la de Armengaud Aine, quien nos dice que marca es: "Un signo cualquiera aplicado a un producto que permite reconocer la fábrica de que proviene o la cabeza que lo vende".(9)

b) "La segunda corriente se conformo por aquellas definiciones que consideran a la marca como un agente individualizador del producto, a este grupo corresponde la -

---

(8) Cfr. Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, 1ª Edición, Propiedad del Autor, México, P. 154, 155.

(9) Ibidem. pág. 154.

definición de Stephen P. Ladas, quien nos dice que marca es: "Fundamentalmente un símbolo, un signo o emblema que señala o distingue las mercancías de un productor de las de otro". (10)

c) "La última corriente considera a la marca tanto un agente individualizador del producto como un medio indicador de procedencia, enfocando la esencia de la marca en función a la clientela. Este cuarto grupo lo integran entre otros Mario Ghion, quien nos dice que la marca: "El medio principal para atraer clientela hacia una o más mercancías de la hacienda". (11)

#### 1.4.- Punto de vista de nuestra Legislación.

Al respecto es necesario tomar en consideración en que-

---

(10) Idem.

(11) Ibidem. P. 158



la Ley de 1976 a diferencia de la de 1943 se inclina hacia el concepto de que no se tiene un derecho de propiedad sobre la marca, sino un derecho exclusivo de uso, la Ley de Invenciones y Marcas con mejor sentido técnico ya no habla de propietario de la marca como lo hacia el anterior. Ahora se habla del titular de la marca, de la titularidad sobre la marca etc., lo cual la nueva Legislación marcaría es decir, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial continua manejando tal concepto en el mismo sentido.

La ley mexicana reconoce dos tipos de marcas las que se aplican a productos y las de servicio como ya hemos manifestado ambas sirven para distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie o clase y para indicar la procedencia.

"Las Marcas de productos no ofrecen mayor comentario pues son perfectamente conocidas ya que se aplican con las mercaderías. Las marcas de servicio en cambio constituyen prácticamente una novedad en la legislación mexicana. Estas comenzaron a usarse en los países avanzados hace un medio siglo y si se hicieran necesarias para caracterizar -

cierto tipo de servicios que no podían protegerse de otra manera de la competencia desleal, tales como los de radiodifusión los de tintorería y algunos otros." (12)

Siguiendo los principio universalmente pregonados por la doctrina de la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber que signos pueden constituir marcas. En efecto pueden constituir una marca: Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a su misma especie o clase.

### 1.3.- Punto de vista de otras Legislaciones.

Por lo que toca a este respecto, es medularmente impor-

---

(12) Sepúlveda César, *Op. Cit.*, P. 113.

tante tener en consideración los diversos criterios los cuales asumen distintos grupos de países, en cuanto a la definición o lo que debe entenderse por marca. Respecto aquellas naciones que protegen solamente las marcas de productos el criterio es el siguiente: "La marca es un signo o un medio que permite a una persona física o moral distinguir sus mercancías de los de sus competidores", tal y como lo menciona Rangel Medina (13).

Por otro lado para los países que en su legislación correspondiente protegen las marcas de productos y las de servicios la definición es: "La marca es un signo o un medio que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus competidores". (14)

Por último, para los países que permiten el registro de marcas auditivas se propone una definición de la forma siguiente: "La marca es un término material o inmaterial que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores". (15)

---

(13) Rangel Medina, *Ob. cit.*, pág. 149

(14) *Idem.*

(15) *Ibidem.* pág. 50

Para finalizar, la similitud de los textos legales en comento respecto a la marca, se debe a que la misma en cualquier lugar del mundo solo puede ser entendida y definida esencialmente, como un signo o medio visible o material que distingue productos o servicios de otro de su misma especie o genero si esta la naturaleza primordial de la marca y el punto de partida para emitir definición en cuanto al tema, por lo que no existen a nivel internacional definiciones legales diferentes.

#### **1.6.- Caracteres esenciales de la Marca.**

##### **1.6.1.- Variedad del Signo.**

La marca debe ser veraz, esto es, no debe tener indicaciones falsas que puedan de alguna forma engañar al público consumidor o inducirlo a error sobre el origen, naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan protegerse.

A este respecto, Rangel Medina, señala que cualquiera que sea el signo elegido, sera marca sino contiene indicaciones contrarias a la verdad o que de cualquier modo constituyan actos que hayan incurrir en engaño en la elección de productos o servicios. (16)

#### 1.6.2.- Distintividad.

La marca, para cumplir con la finalidad que esta llamada a desempeñar en la industria o comercio, necesariamente debe ser distintiva, esto es, revestir, una naturaleza peculiar, propia o peculiar que permite distinguirla con facilidad.

Al comentar esta característica de la marca, César Sepúlveda nos dice: "La marca ha de ser, distintiva, es de

---

(16) Rangel Medina David, Op. cit., P. 197.

cir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signo de dominio público". (17)

En efecto, una denominación o signo de dominio público, que es usado por toda persona para designar un determinado servicio o producto, carece de cuño propio o distintividad para identificar o particularizar los productos o servicios correspondientes así, por ejemplo: el vocablo cigarros, no es distintivo para proteger cigarros, pues el término de dominio público "cigarros" se confundiría con la supuesta marca cigarros.

#### 1.6.3.- Novedad.

La marca debe ser novedosa, es decir, que la misma no haya sido usada con anterioridad por un tercero, ya que de lo contrario su uso ocasionaría confusión con el público con

---

(17) Sepulveda Cesar Op. Cit. Pág. 115

sumidor, sin embargo, respecto de lo anterior, resulta conveniente realizar las siguientes aclaraciones.

En materia marcaria, la novedad, tiene una conmutación totalmente distinta al significado gramatical que suele darse a dicha palabra, pues con arreglo con esta característica esencial de los signos distintivos si bien es cierto que para obtener el registro de una marca es requisito necesario que la misma no haya sido usada anteriormente por un tercero, también es cierto que con base a este mismo requisito de validez no es indispensable que la marca sea nueva en sí pues para su finalidad, que es la de identificar determinados productos o servicios, es válido tanto un signo ya usados para distintos productos o servicios ( salvo, la marca notarial ), como el que se hubiere empleo para iguales mercancías o servicios, siempre y cuando esa marca anterior haya sido abandonado por el titular respectivo.

En tal virtud, la novedad debe entenderse en sentido relativo y no absoluto como en las invenciones, sin embargo, puede concurrir la novedad absoluta en las marcas, como es el caso de las denominaciones de fantasía, pero ello no es -

indispensable para obtener el registro de una marca.

#### 1.6.4.- Licitud.

El signo distintivo adoptado por el industrial, comerciante o prestador de servicios respectivo, debe ser lícito, lo que implica necesariamente que no debe contravenir la ley. Esta característica esencial de la marca se encuentra prevista en el Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (18), al señalar en sus distintas fracciones lo que no puede constituir una marca.

Ahora bien, del estudio efectuado a las distintas prohibiciones legales contenidas en el artículo antes invoca

---

(18) Ramela Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, edit. Hijos de Reus, Madrid España, 1913, P.29



do advertimos que la licitud de la marca debe ser analizada atendiendo a dos hipótesis que son:

- A).- Considerando a la Marca en sí misma.
- B).- Confrontando a la marca con las demás.

Conforme a la primera hipótesis, no es apto a registro entre otras cuestiones, los escudos, banderas, emblemas de cualquier país, sellos oficiales, billetes de banco, etc., por ser en sí mismos considerados signos ilícitos.<sup>19</sup>

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, la Ley de la Materia prohíbe el registro de denominaciones iguales o semejantes a otras anteriormente registradas, lo que implica valorar la licitud de la marca frente a otras. (19)

---

(19) Cfr. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991

**1.6.3.- Especialidad.**

Rangel Medina, "al analizar la característica de la marca cuyo estudio ahora nos ocupa, señala que la marca debe ser lo suficientemente original para llamar la atención del comprador, lo cual es de importancia trascendental, pues sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos o mercancías para que no se confundan, individualizándolas, particularizándolas, y atestiguando su origen y procedencia." (20)

En este mismo sentido, Ramelia nos indica que la marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir uniformemente los productos o servicios de diversos fabricantes (o prestadores de servicios), sin faltar a su finalidad, que es la de determi-

(20) Rangel Medina, Op. Cit., P. 131.

nar la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado. (21)

Si bien es cierto, que conforme al carácter especial de la marca, la misma sólo protege los productos o servicios para los cuales fue registrada, tratándose de marcas notorias, éstas no pueden ser registradas en favor de terceros aún y cuando las soliciten para amparar productos y servicios a los que se aplica la marca notoria.

**1.7.- Marcas como Denominación o Razón Social.**

**1.7.1.- Marcas Descriptivas.**

El problema de la descriptividad de las marcas se encuentra íntimamente ligado al carácter distintivo de las

---

(21) Cfr. Ramelía, Agustín, Op. cit., P. 36.

mismas y es en los más de los casos el que origina mayor número de negativas de registro.

Conforme al artículo 90 fracción I, de la Ley de Invenciones y Marcas abrogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señalaba que, "pueden constituir una marca las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productor o servicios y que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase".

Por lo tanto los requisitos para que se concediera registrar de una marca era:

1o. Que las denominaciones y signos sean visibles, resultando redundante al incluir la palabra "visibles", pues no existen signos invisibles.

2o. Que sean suficientemente distintivos. Esto significa que sean peculiares, originales, que se diferencien de los demás.

Asimismo el artículo 89 de la ley de Fomento y  
Protección de la Propiedad Industrial señala al respecto:

"Artículo 89.-Pueden constituir una marca los siguiente signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de -- identificar los productos o servicios a que se apliquen o tratan de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca."

Respecto a la distintividad, César Sepúlveda considera que "tanto las denominaciones como los signos visibles, deben ser suficientemente distintivos. Aquí entramos dentro de las reglas de la distintividad, que no son suficientemente claras, porque lo que aparece como distintivamente claro para uno no lo es para el otro. Se trata en general, de que ese signo sea diferente a otros que

están registrados como marcas, o a otros que sean del dominio público y de uso común. Esto es, debe tener características que lo hagan destacarse de signos parecidos o bien, de signos que sólo describen". (22)

En relación con lo anterior es necesario para su análisis el tratar de explicar el contenido del citado artículo:

Como ya hemos visto, esos requisitos son visibilidad y distintividad, este último estará a cargo del análisis y apreciación subjetiva del funcionario que tenga a su cargo el análisis de la denominación cuyo registro se solicite.

En esta forma se amplía de manera ilimitada la facultad que tiene la Secretaría de Comercio y Fomento Indus

---

(22) César Sepúlveda, op. cit. P. 119.

trial para negar los registros de marcas, sobre la consideración de no ser registrable por no ser distintivo característica que como se ha dicho no es suficientemente clara ya que no bastara que el signo sea diferente a otros que estén registrados, ni que no sean del dominio público o de uso común, o que lo hagan destacarse de otro, sino que se deja totalmente al criterio del examinador al considerar cuando la marca sea distintiva.

Esta fue una reforma de la Ley de Invenciones y Marcas que vino a ampliar de tal manera el catalogo de marcas no registrables, no sólo incluyendo sus supuesto determinado más, sino un supuesto difícil de rebatir por lo indeterminado de su definición.

#### **1.7.2. Marca en Idioma Extranjero.**

A este respecto la ley de Invenciones y Marcas contemplo y fue una innovación en esta materia la derogación

de la fracción XIII, del artículo 91 que prohibía el registro de marcas que constituyen palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parecieran voces extranjeras, cuando la marca se aplicaba a artículos o servicios que el solicitante produjera o prestara dentro del territorio mexicano o en cualquier otro lugar de habla española.

Esta reforma permitió a fabricantes de productos nacionales una mayor competencia tanto en el mercado nacional como internacional sobre todo en esta época de apertura comercial, en que se encuentran en el mercado todo tipo de productos con marcas extranjeras.

Esta nueva regulación jurídica es el resultado de la experiencia adquirida durante la época que estuvo vigente la Ley de Invenciones y Marcas y que se extiende de alguna forma a la nueva legislación marcaría y obedece a los cambios que reclama nuestro país. Es una forma de permitir que los fabricantes y comerciantes mexicanos compitan con productos extranjeros.



Este nuevo tratamiento de marcas en otro idioma puede acarrear graves riesgos para los creadores y titulares de marcas del extranjero pues al no existir el requisito de que los productos se fabriquen en otro país, cualquier persona puede solicitar el registro de marcas extranjeras sin enfrentar ningún obstáculo para obtener su registro.

Ley de 1987.

"Artículo 91.- No son registrables como marcas:

V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas, de los productos o servicios que tratan de proteger como marca.

Una denominación no se considera distintiva porque ostente una ortografía sospechosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que analizando las aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto."

"Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, usos, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios."

Las innovaciones a esta fracción consistieron en los siguiente:

a) Señala correctamente que las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos, servicios que traten de protegerse como marca en la relación anterior se contemplaba el término con la marca -dando a entender inexactamente que la marca ya existente como tal era la que protegía las denominaciones, figuras o frases descriptivas.

b) La parte final de la fracción V del artículo 91 se colocó en seguida de lo comentado en el inciso anterior, pero no sólo en eso se modificó la Ley, además, se establece que una denominación descriptiva, no se considerará distinta porque ostente una ortografía caprichosa, o se trate de una constitución artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras, que analizadas aisladamente continúen siendo descriptivas en su conjunto.

En este entendido debemos decir que lo anterior consagrado como innovación de la Ley de Invenciones y Marcas en su tiempo actualmente vendría a ser lo contrario en la -

fracción V del Artículo 90 de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que dice a la letra:

"Artículo 90.-No se registrarán como marca:  
Las letras, los números o los -  
colores aislados, a menos de -  
que estén combinados o acompaña  
dos de elementos tales como sig  
nos, diseños o denominación, -  
que les den un carácter distin  
tivo."

De lo anterior en el precepto anteriormente transcrito, es claro observar el que la Ley actual sigue regulando esta situación que se presenta a confusión y que de alguna forma los solicitantes podrían aprovechar para sorprender a la autoridad solicitando registro palabras o denominaciones que se presten a confusión lo cual se ha presentado en diversas situaciones así que las personas sin inventiva o con muy poca, tendrán que actuar debidamente, al momento de pretender solicitar a registro denominaciones que no son sujetas para ello.

"En la época de la introducción de las marcas en idioma extranjero a la ley de Invenciones y Marcas, se consideraba esta restricción tendiente a evitar confusiones en el publi-

co respecto al origen de los artículos ya que dichos productos no se evitaban aún con la indicación de que contuvieran la leyenda "Hecho en México". (23)

A este respecto la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, suele rechazar marcas de solicitantes extranjeros redactadas en idiomas también extranjeros también pretextando que son frases o denominaciones descriptivas.

Los Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido la sana regla de que las denominaciones propuestas como marca, para ser apreciadas por la autoridad como descriptivas o no deben corresponder al idioma español y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario "implicaría exigir que el público consumidor llevara a cabo la traducción de una expresión de idioma diverso lo que evidentemente carece de todo apoyo legal, más aún, cuando como en el caso de las mismas autoridades recurrentes admiten que no se trata de -

---

(23) Jorge Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, U.I., Ed. Porrúa S.A. México, 1957, P.301

una traducción gramatical, sino más bien artificioso, pues de la palabra "YUM" se debe cambiar la letra "Y" por la "G" sin que por otra parte exista alguna razón legal para aceptar que la denominación de referencia resulta "ampliamente conocida" (Tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa en el caso de la marca BUBBLE YUM). Este mismo Tribunal Federal, en el caso de la marca "FEUERHAND" (y que significa mano de fuego) que había sido negada por las autoridades administrativas por considerarla descriptiva de alguno de los artículos que se destinaba a amparar todo como lámparas o linternas de mano, encontró que esa designación no encuadraba dentro de la promoción a que se refiere el artículo 91 Fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que tomando en cuenta la denominación a registro en su conjunto no describe, detalla o delinea alguno o algunos de los productos que se trata, y finalmente se revocó la determinación de autoridad que negó la marca.

El fundamento técnico de la prohibición contenida en la fracción que se analiza es evitar el monopolio de palabras comunes o descriptivas como signo de marca; está puesta ahí para prevenir monopolios indebidos o injustos sobre partes -

del lenguaje e impedir su uso cotidiano por los demás. (24)

**1.7.3.- Marcas Enteramente Comerciales. (Sic.)**

La primera interrogante al abordar este tema sería la relativa a ¿Qué es la notoriedad en el campo de la marcas?.

Antoine Pillet la considera como "el conocimiento que los consumidores tienen de una marca. Este conocimiento no se limita naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que las llevan. La notoriedad es lo que permite pertenecer al vocabulario de los consumidores". (25)

---

(24) Sepúlveda César, Op. Cit., P. 124

(25) David Rangel Medina, "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", Revista Mexicana de Justicia 84, No. 4, V. II, octubre-diciembre, P. 336., México, 1984

En nuestro país, la publicidad y la propaganda son los factores determinantes de la notoriedad de una marca.

"Antes de entrar al estudio de las disposiciones legales aplicables a las marcas notorias en nuestro país, es importante señalar que tales marcas gozan de un tratamiento que les permite romper con el principio de la especialidad, conforme el cual el alcance del registro de una marca se limita a los productos para los cuales fue registrada. En el caso de las marcas notorias, su protección alcanza aún aquellos productos agrupados en categorías para los cuales no fue registrada." (26)

"Respecto al principio de territorialidad, tratándose de marcas notorias, se considera que su aplicación estricta puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso -

---

(26) David Rangel Medina, Tratado, *op. cit.* P.191.

podría aprovechar de la marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo." (27)

El trato privilegiado a las marcas notorias es verdaderamente justificado por el esfuerzo intelectual en la creación del signo que adquirió la notoriedad, por la inversión en darle publicidad al producto, por la tecnología utilizada para darle aceptación al producto en el mercado, por la calidad que distingue al producto amparado por las marcas notorias.

La protección y el trato privilegiado se hacen necesario para evitar las actividades parasitarias que M. Sait-Gal califica como un uso del derecho a la libertad del comercio-

---

(27) Amparo en Revisión 1269/84, Gucci de México, S.A., 19 de marzo de 19985, Unanimidad de Votos. Ponente Genaro David Góngora Pimentel, Secretario Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.



y de la industria. (28)

En otras legislaciones también se le relaciona con la noción de enriquecimiento sin causa porque el imitador se enriquece al gozar en plena medida sin esfuerzo ni publicidad de la notoriedad de la marca del otro. (29)

"La protección de este tipo de marcas, a sido preocupación contante de nuestros legisladores, citaremos como ejemplo el caso de la declaración de nulidad de la marca 68503 REVLON, para amparar medias, calbetines y tobilleras, motivada porque la autoridad administrativa considero que la marca 38870 REVLON para amparar pulimientos para uñas, era una marca acreditada suficientemente al "grado que excede los límites de su propio campo y se asocia

- (28) Cfr. Saint-Gal, "Concurrence Deloyale Et Concurrence Parasitaire (ouagissements parasitaires)," Rev. Int. Prop. Inc. 1956 P. 19 y especialmente P.80, citado por Albert Chavanne, "Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, julio-diciembre de 1966, No. 8 P.346., México, D.F., 1966
- (29) Cfr. Ernesto D. Aracama-Zorraquín, "La Protección de las Marcas Notorias en los Tribunales Argentinos," Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 8, op. cit. P.382

a calidad de excelente, al precio justo, en fin a prestigio singular del fabricante, no resulta justo conceder esa misma marca a otro sólo porque la va a usar en mercancía de diferente clase". (30)

Esa negativa tuvo como fundamento lo dispuesto por los artículos 105 fracción XIV inciso a), 106 y 200 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial que establecían lo siguiente: "Artículo 105. No se admitirán a registro como marca... XIV Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse". "En consecuencia, no será registrable: a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aún en aquellos casos en que

---

(30) Gaceta de la Propiedad Industrial, Secretaría de Economía, Dirección General de Propiedad Industrial, México, Enero de 1955, Año XVI, No. 1, p. 149 y 150

el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial". "Artículo 106. Aunque no se trate de los mismos productos que aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que ésta última ampara, si la Secretaría considera que existe la posibilidad de confusión. Si un nuevo registro idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero similares a los que este ampara, por el mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido, pero la Secretaría podrá declarar ligadas las marcas si estima que de haber ulteriormente diversidad de propietarios puede originarse alguna confusión entre el público". "Artículo 200. El registro de una marca es nulo: I. cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta Ley de Invenciones y Marcas de 1976 eran el 91 fracciones XVII y XVIII, 92 y 147 fracción I, correspondientes a los artículos 91 fracciones XXI y XXII, 92 y 147 fracción I de la ley actual.

"Sin embargo, las declaraciones de nulidad de las marcas

42758 IPANA y 58196 LIVIS, tuvieron como principal fundamento lo previsto en el artículo 6 Bis de la Convención General de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo texto vigente era el Revisado en la Haya con fecha 6 de noviembre de 1925." (31)

La evolución de la aplicación por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976, la encontramos en el criterio de la autoridad administrativa plasmado en la negativa de registro de la marca "GUERLAIN" para amparar vestuario, solicitado por un tercero distinto a la sociedad Guerlain Societe Anonyme, en donde la autoridad administrativa fundó su resolución en las

---

(31) Gaceta de la Propiedad Industrial, Secretaría de Economía, Dirección General de la Propiedad Industrial, México, Septiembre, 1952, p. 1457 a 1459

disposiciones del artículo 6 Bis del Convenio de París que a continuación se transcribe, en relación con la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, actualmente fracción XVII.

**Artículo 6 bis**  
(Marcas: marcas notoriamente - conocidas)

" 1) Los países de la Unión - se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo - permite, bien a instancia del - interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o - de comercio que constituyan la - reproducción, imitación o tra- - ducción, susceptibles de crear - confusión, de una marca que la - autoridad competente del país - del registro del uso estimare - ser allí notoriamente conocida - como siendo ya marca de una per - sona que pueda beneficiarse del - presente convenio y utilizada - para productos idénticos o simi - lares ocurrirá lo mismo cuando - la parte esencial de la marca - constituya la reproducción de - tal marca notoriamente conocida - o una imitación susceptible de - crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un pla - zo mínimo de cinco años a par - tir de la fecha de registro pa - ra reclamar la anulación de di - cha marca. Los países de la - Unión tienen la facultad de pre - ver un plazo en el cual deberá - ser reclamada la prohibición de - uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

"Art. 91.- No son registrables como marca:

XVII.- Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales, o por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar".

La facultad discrecional para negar el registro de marcas en el caso específico de la aplicación del Convenio de París, ha sido reconocida por los Tribunales Colegiados al resolver en el mismo sentido en el amparo en revisión 1269/84. (32)

El segundo caso de la negativa de registro de la marca "GUERLAIN" aplicado al Convenio de París y la Ley de Inven--

---

(32) Amparo en Revisión R.A. 1269/84

ciones y Marcas de 1976, así como el de la marca "ASHANEL", son un claro reflejo de la protección que las autoridades administrativas se han preocupado en otorgar a las marcas notoriamente conocidas. (33).

En resumen, la protección de las marcas notorias en nuestro país únicamente tenía como marco legal el artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo y anteriormente transcrito, relacionado con la fracción XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Por otra parte, otra consideración importante es aquella relacionada con el artículo 151 fracción III de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que preve la nulidad de registros marcarios cuando la marca se ha venido usando en el extranjero, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, si además del uso existe

---

(33) Para un estudio más profundo consultar La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana, David Rangel, op. cit.

reciprocidad al respecto, esta disposición no sólo es aplicable a marcas notoriamente conocidas, puesto que cualquiera que acredite el uso de la marca en el extranjero obtendrá una resolución favorable al amparo de esta disposición, siempre que la acción de nulidad se haga valer dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

La problemática surge al tratar de nulificar el registro de una marca, cuando la marca notoriamente conocida no se ha usado en territorio nacional, puesto que atendiendo a las características que precisamente le otorgan a las marcas la categoría de notoriedad, encontramos que la publicidad no se da dentro del territorio en el que la marca imitadora se registro con anterioridad y por consiguiente, no podría considerarse que el competidor se beneficia de la notoriedad y publicidad de una marca que carece de esos elementos.

No obstante, es innegable que existe un plagio a la creación resultado de la inventiva del verdadero dueño de la marca, aún cuando éste no hubiese usado su marca en nuestro-



país. Es por ello que tomando en cuenta el deseo de nuestros legisladores consideró otorgar la más amplia protección a las marcas notorias aunque todavía necesita precisar dicha protección cuando las marcas notorias no se han usado en nuestro país.

"Un problema actual del registro de marcas, consiste en que en ocasiones algunas particulares solicitan el registro en México de marcas registradas previamente por otros titulares en el extranjero motivando conflictos marcarios con estos y defraudando a los consumidores locales que son inducidos a error respecto a la verdadera procedencia de los productos a los que se aplican tales marcas." (34)

"Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aún tratándo-

---

(34) Exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial Vigente, publicada en el diario de Debates el 6 de diciembre de 1990, p. 7.

se de artículos agrupados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial." (35)

#### 1.7.4.- Marcas Vinculadas

Fué en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, donde tuvieron su origen este tipo de marcas, tan controvertidas, reguladas en los artículos 127 a 131.

"Artículo 127. Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, ya esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca

(35) Rangel Medina David, "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", Actas de Derecho Industrial, año 1984-1985 Tomo X, P. 31-60

ca originalmente vinculada en -  
México.

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible.

Será aplicable a la marca originalmente registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91, fracción XIII, de esta Ley."

"Artículo 128. Los actos, con venios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca registrada originalmente en el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera deberá contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una marca originalmente registrada en México y que sea propiedad del licenciatario.

"Artículo 129. (Derogado por el artículo tercero transitorio del decreto de 29 de diciembre de 1986, publicado en el "Diario Oficial" del 16 de enero de 1987).

"Artículo 130. Cuando sean varias las personas o empresas que estén usando la marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto, podrán ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma marca vinculada."

"Artículo 131. Para los efectos de los artículos 127 y 128 (derogado) el carácter de mexicano o de extranjero se determinará de acuerdo con lo dispuesto de la Ley para Promover la -

Inversión Mexicana y Regular la  
Inversión Extranjera."

Los comentarios en materia de vinculación de marcas no eran nada halagadores, pues a este respecto se apuntaba "...además porqué leyendo esos documentos, el gobierno se dará cuenta que existe una repulsa generalizada en contra de la Ley de Invenciones y Marcas y concretamente en contra de la obligación de vinculación de marcas, que se considera será muy gravosa para los empresarios y a la postre para los consumidores, y además inútil" "...que la obligación de vinculación la consideran todos ustedes como teniendo los grandes defectos que es inútil y no es jurídica. Si quieren agreguen también es una obligación muy cara de cumplir y que les parece que ese dinero que van a tener que gastar para dar cumplimiento a la obligación de vinculación." (36)

---

(36) Bernardo Gómez Vega, "La Vinculación de las Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29 30, Enero-Diciembre 1977, p. 140.

Acertadamente, el Reglamento de la Ley en el artículo 87, se establece que el uso vinculado de las marcas bien sean de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona o física o moral extranjera, con una marca originalmente registrados en México, sólo podrá realizarse, si se cuenta con la expresa autorización de los titulares de ambas marcas.

De igual forma la Nueva Ley en Materia Marcaria, es decir, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (37), continúa considerando esta figura de la vinculación, en su artículo 132, el cual a la letra dice:

Artículo 132 "Cuando una marca de origen extranjero, este - destinada a aplicarse a artículos fabricados o producidos en territorio nacional, podrá usarse en México. Los titulares - de marcas vinculadas, deberán - dar aviso a la Secretaría."

---

(37) Op. Cit. p. 44 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de junio de 1991.

Observandose del mismo que a diferencia del 127 de la ley de Invencciones y Marcas en el cual tiene su origen dicha figura en el articulo previamente citado en su parte final agrega que los titulares de marcas vinculadas, deben dar aviso a la Secretaria; la anterior situación es primordialmente con el fin de que en efecto los propios titulares de marcas vinculados hagan valer este derecho que les otorga la Ley.

**CAPITULO SEGUNDO****2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE REGISTROS MARCARIOS.****2.1. Requisitos que debe contener la Solicitud.**

La solicitud de registro de una marca de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial debe contener nombre, domicilio y la nacionalidad del titular del registro, así como el signo distintivo, es decir, si se trata de una marca nominativa, innominada, mixta o tridimensional, especificándose los productos o servicios que protegerá, así como la clase a la que pertenecen de acuerdo con la clasificación internacional de marcas y servicios publicada en el volumen extraordinario No. XIV de la Gaceta de Invenciones y Marcas, puesta en circulación el 29 de septiembre de 1989.

Además, deberá indicarse fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado.

Igualmente, en la solicitud de marca respectiva deberá indicarse si se reclama o no derecho de prioridad.

En caso de que la solicitud de marca se tramite por conducto de mandatario, deberá indicarse el nombre y domicilio de éste, así como también deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten la personalidad del apoderado.

Por otra parte, en el recuadro respectivo de la solicitud de marca, deben indicarse las reservas o características que se deseen proteger, describiéndolas con precisión, así mismo se hará mención de las leyendas y figuras que no sean reservables, ya esa por no querer reservarlas o bien por no ser registradas.

Por último, a la solicitud de registro de una marca deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que previene la Ley Federal de Derechos, por el estudio y trámi-



te de la solicitud de marca correspondiente, anexándose además los ejemplares en blanco y negro o a colores, de la marca, tal y como se solicita a registro.

Los ejemplares de la marca tal y como lo señala el artículo 115 de la Ley, que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyen o puedan constituir una marca cubiertos estos requisitos, la solicitud de marca deberá presentarse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, quien la sellará de recibido indicando la fecha y hora de presentación, misma que será si se otorga el registro, la fecha legal de la marca. Y se asentará el número de folio de entrada y se le asignará el número de expediente de marca en trámite que le corresponda.

## 2.2.- Descripción y Reservas.

Principiará aquéllas por las frases rituales de "descripción de la marca perteneciente a", después vendrá el nombre del solicitante, su nacionalidad, su domicilio, seguido de las palabras usuales "que usa para amparar y distinguir...", continuando inmediatamente con el nombre de los artículos que protegerá la marca que se solicita, coincidiendo exactamente con los que se hayan mencionado en la parte respectiva de la solicitud, hecho lo cual se pondrá también enseguida, la ubicación de la fábrica, en la forma que ya se dejó determinada en la solicitud. Si se trata naturalmente de que sea un fabricante el que pida la marca, se pondrá como domicilio el lugar o población en donde esté la factoría, y como ubicación se expresará sólo la calle y el número, para evitar inútiles repeticiones.

Después de punto y aparte se describirá la marca tal como aparece a los ojos del observador. En las marcas constituidas únicamente por una denominación, basta con indicar ésta y especificar que se escribirá en cualquier tipo y tamaño de letra para que se tenga por cumplido este-

requisito. Pero en aquellas marcas revestidas de elementos gráficos o de ornamentaciones es necesario pormenorizar éstos, comenzando de arriba a abajo y de izquierda a derecha o bien, desde el límite exterior hacia el centro.

En párrafo subsecuente se requiere tradicionalmente indicar la manera en que se va a usar la marca, esto es sobre los artículos, o en sus envases, o en anuncios escritos, o por la radio, etc., todo ello de manera enunciativa y sin que signifique restricción. Aunque el Reglamento no se refiera a este párrafo la costumbre ya lo ha consagrado definitivamente, pese a su inutilidad, y es necesario redactarlo en la descripción.

Al finalizar la descripción, se pondrá en el centro del renglón, con mayúsculas, la palabra "reservas", y se redactarán éstas, o sea todo aquello en que el interesado hace consistir esencialmente en su marca, y que, naturalmente, coincida con lo descrito y con las etiquetas que exhiban.

Las reservas son, pues, los elementos que el solicitante de la marca reivindica como propios, y deben escribirse con-

claridad, evitando repeticiones, y con la mayor precisión posible. Generalmente, se numeran, para obtener esa precisión.

La primera de ellas se contrae a la denominación si es que se solicita ésta como marca. La segunda, que sería primera en marcas sin denominaciones se referirá a la figura, o más concretamente, a los elementos gráficos. La tercera reserva abarcará el conjunto formado por la denominación y por los elementos gráficos. La cuarta indicará la combinación de colores. Por último, la quinta tendrá que ver con el derecho de aplicarla de tal manera que produzca la impresión visual representada por el facsimil.

Las reservas vienen a constituir la declaración formal del solicitante de que la descripción y las etiquetas representan verdaderamente a la marca que se quiere registrar y tiene por objeto fijar los auténticos límites del derecho del peticionario, el cual no podrá después ir más lejos de tales límites.

Al final se pondrá el lugar, la fecha y la firma del interesado o la de su representante, según el caso, pero en-

esta última circunstancia se utilizará como antefirma el nombre del dueño de la marca.

"Tanto la descripción como las reservas deben escribirse en papel blanco grueso sin membrete, tamaño carta, a máquina, con cinta de tinta negra, fija, a doble espacio, por un solo lado del papel, sin tachaduras o enmendaduras. Los duplicados se obtendrán usando papel carbón negro fijo, en papel también blanco grueso. Se deberá dejar un margen izquierdo adecuado. Dichos duplicados también deben ir suscritos." (38)

### 2.3.- Leyendas no registrables.

En el artículo 115 de la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala en forma muy -

---

(38) César Sepúlveda, *Op. Cit.*, P. 136 y 137.

clara que en los ejemplares de la marca que el solicitante presenta conjuntamente con su solicitud, esta no deberá contener entre otras palabras o leyendas que por su conformación logren engañar al público y más aún inducirlo a error.

Es decir, las denominaciones que los solicitantes presentan a registro ya sea por medio de una etiqueta o la propia denominación deberá referirse en sí esencialmente a la marca que se pretende registrar y no a poner diseños o diseñar la denominación solicitada a registro en grado tal que provoque el error entre los consumidores de los productos entre dos o más marcas.

Por otro lado si la solicitud es presentada para proteger una marca innominada los ejemplares que de la misma se exhiban, de ninguna manera deberán contener palabras que por su configuración constituyan o puedan constituir una marca ya registrada.

En este entendido es muy claro lo que pretende el legislador, que por el hecho que una solicitud de registro no contenga en sí misma o se diferencie por una denominación

"x", esta situación sea aprovechada por los propios solicitantes y pretenden introducir en su etiqueta algunas palabras que pretendan parecer una marca, lo cual desde luego no será objeto de que el solicitante se los pueda reservar y por lo tanto sean parte integrante de todo el conjunto de la denominación, pues al respecto como se ha señalado la Ley es muy clara en este sentido.

Cabe agregar que es muy importante este aspecto toda vez que la autoridad debe poner mucha atención al momento de recibir las solicitudes y dictaminar, pues alguna omisión provocaría la confusión entre los registros marcarios y de ahí que surja la controversia entre los mismos y la confusión en el público consumidor.

#### **2.4.- Examen Administrativo y de Novedad.**

Los derechos establecidos por la tarifa para el registro de una marca han de cubrirse en efectivo en la caja de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico se dota al

expediente que contiene la solicitud con el número de orden, que servirá para identificar el asunto y al cual ha de referirse invariablemente el interesado en promociones subsecuentes.

Si los derechos no se cubren se tiene por abandonada la gestión y el interesado ha de presentar nueva solicitud y nuevos anexos, en expediente diverso si es que persiste en su intención original obtener el registro. Se admite a veces, por concesión graciosa, y con el fin de evitar duplicidad de gastos a los interesados que al reiniciar un asunto abandonado se pasen al expediente que se forme con motivo de la nueva solicitud los anexos del primero, tal como las etiquetas a colores, el mandato y los demás agregados a los que se ha hecho referencia, con excepción de la descripción y reservas que permanece en el expediente abandonado.

Después de cubiertos los derechos se procede al llamado "Examen Administrativo", también llamado de forma, para que la oficina establezca si la solicitud, la descripción y reservas, el clisé de las impresiones del mismo coinciden entre si y para cerciorarse si los documentos y anexos están



completos y si en general satisfacen los requisitos legales y reglamentarios, se ha de ver si la marca pedida no cae dentro de lo que la ley prohíbe al admitir al registro.

Si al resultado del examen fuese en el sentido de que los documentos presentados no estuvieran en regla, se comunicará al interesado para que los reponga en un plazo de dos meses. Transcurrido el plazo fijado para la reposición o para la debida integración de los documentos, y no cubiertos los requisitos pedidos, se tiene por abandonado el trámite y la fecha legal de representación se pierde. Se requiere promoción nueva, en nuevo expediente, si se desea continuar solicitando la marca.

La Ley de la Materia señala que si al momento de presentarse la solicitud, esta satisface lo requerido por las fracciones I, II y IV del artículo 113 de la propia Ley (que se refiere a los requisitos para obtener un registro de marca), así como el comprobante de pago de derechos (exhibición del mismo) esta será la fecha de presentación, en caso contrario se tendrá como tal el día en que se cumpla

dentro del plazo legal de dichos requisitos. (39)

**Examen de Novedad.**

Cuando se completa con éxito el examen administrativo se procede enseguida al examen de novedad, o sea, a una comparación entre la solicitada y todas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en trámite ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

El resultado de tal examen puede ser que no se encontró marca anterior, o que hay otra igual o semejante, o que la que se pide tiene semejanza dudosa o indeterminada con una de las ya registradas o en trámite.

En el primero de los casos mencionados se proseguirá la

(39) Cfr. Artículo 121 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

tramitación hasta concederse la marca. Si el examen produjo una marca igual o semejante, se dará aviso al promovente para que manifieste su conformidad en modificarla o sustituirla por la otra. De acuerdo con artículo 123 de la Ley si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, esta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo enterar los derechos correspondientes a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de la Ley actual y los aplicables de su reglamento. Puede el solicitante alegar en su beneficio que la anterioridad encontrada no es de su misma propiedad, con lo que puede expedirse la marca ligada a la otra siempre y cuando haya diferencia entre ambas, porque no pueden concederse registros duplicados. O bien, puede argumentar que la oficina ha hecho una apreciación estricta, y que, en realidad, no existe autentica semejanza y si tiene razón, se concederá la marca.

Otra variante esta constituida por la circunstancia de que el peticionario puede obtener que el dueño de la marca semejante anterior la limite a ciertos artículos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro para -

amparar mercancías que, aunque del mismo grupo, sean diversas. Si la Secretaría encuentra de conformidad ese procedimiento, concederá la marca haciendo las anotaciones correspondientes.

Finalmente, el interesado puede aducir que la marca opuesta con anterioridad esta tachada de nulidad o que debe declararse su caducidad o cancelación porque no ha sido usada en México.

La práctica admite que la solicitud permanezca en suspenso, en perjuicio del interesado, mientras se resuelven los procedimientos de nulidad o caducidad que el mismo promueva en forma simultánea a la petición de que quede suspendido el asunto.

Más si el solicitante no ocurre dentro del plazo que para modificar la marca se le señalo, o si se abstiene de modificarla sin razón se tendrá por abandonada su gestión.

Si el interesado, después de que se le ha requerido para ello, accede a modificar su marca y esa modificación se acepta por la Secretaría por no parecerse ya a la anteriori-

dad, tendrá que remitir nueva solicitud, nueva descripción y reservas y nuevos anexos, como si se tratara de un nuevo registro. Con los documentos presentados se aplicará nuevo estudio a la solicitud presentada.

Si resulta favorable el examen de novedad o de fondo, llamado así por la nueva Ley de acuerdo a su artículo 122 se citará a pago de derechos de expedición de la marca. Cubiertos estos se proporciona un nuevo número de registro y se procede a expedir el título que ampara la marca. En el título se hace mención del número de la marca; se indica la fecha legal del registro y la fecha de expedición del título, la que ha de ser la misma en la que se realizó el pago de derechos de la expedición; nombre del titular de la marca y la ubicación del establecimiento del propietario del registro comprenderá el original de la descripción y reservas, así como una de las reproducciones del clisé o la etiqueta a colores.

"Si no se cubren los derechos dentro del plazo señalado en la cita el asunto se considerará abandonado y es necesario nueva solicitud y nuevos anexos si se quiere obte-

obtener el registro." (40)

En caso de que la Secretaría niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

### 2.3.- Facultades para negar el Registro de Marcas.

Ya hemos visto que al practicarse el examen de fondo, la autoridad competente puede resolver en el sentido de que no procede otorgar el registro solicitado, en cuyo caso, explicará las causas y razones que justifican su proceder, mediante la emisión del oficio correspondiente.

En tal hipótesis, si el interesado no se encuentra conforme con la determinación respectiva, puede impugnar la-

---

(40) Sepúlveda César, *Op. Cit.* P. 139, 140 y 141.

resolución administrativa en mención, mediante la interposición de Juicio de Amparo ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, pues la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no contempla recurso administrativo alguno que pueda interponerse en contra de la negativa de registro de una marca.

Asimismo aunado con lo anterior se debe contener el otorgamiento de la marca solicitada.

#### **2.6.- Vigencia de las Marcas.**

De acuerdo con el Artículo 95 de la Ley de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

**2.7.- Renovación de Registro de una Marca.**

Hemos indicado que el registro de una marca tiene vigencia de diez años, contados a partir e la fecha de presentación de la solicitud de una marca respectiva, sin embargo, transcurrido éste término, los efectos del registro de una marca no se pierden necesariamente, la misma es renovada. En este caso, los derechos derivados del registro original perdurarán por un lapso igual (diez años), si, se cumple con el contenido del Artículo 134 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que a la letra dice: "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 lapso igual o mayor al contemplado en el Artículo 130 de esta Ley" (3 años).

Ahora bien, de todo registro marcario debe solicitarse seis meses antes del vencimiento de su vigencia o bien, seis meses después de dicho término, de lo contrario la marca ca-



ducará, tal y como lo contempla al Artículo 133 de la Ley en cita.

Por otra parte, puede ocurrir que una marca se encuentre registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, en este caso, será suficiente que proceda la renovación de la marca en una de dichas clases para que proceda en los restantes registros marcarios la renovación de los mismos, ésta hipótesis, se encuentra contemplada claramente por el artículo 135 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, actualmente en vigor.

## **2.6 Uso de la Marca.**

La primordial obligación para el titular de una marca registrada, es precisamente en el sentido de que el signo distintivo concedido debe ser usado necesariamente, pues, lo contrario, si la marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue -

registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (41)

Como se observa, la última parte del párrafo antes transcrito, que coincide con el precepto legal correspondiente, no aclara en absoluto cuáles son las causas que justifican el no uso de una marca.

No obstante lo anterior, para mantener la vigencia de una marca, es necesario usarla, so pena de que el registro correspondiente caduque.

Debe hacerse en una distinción entre el uso de marcas registradas y el uso de las que no lo están, porque diferentes son los efectos de uno y de otro. Me referiré primero al empleo de las marcas registradas.

---

(41) Cfr. Artículo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

El uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicios de otros. Hay limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestas por razones de orden público. Por ello es que no puede decirse que el derecho exclusivo de uso que confiere el registro de una marca sea absoluto.

MARCA.- "La ley protege una marca y como consecuencia los productos que ampara, lo que quiere decir, es que según la Ley de Propiedad Industrial, al concederse al Registro de una marca para toda la clase de productos o línea industrial no se obliga al propietario a lanzar al mercado todos los productos que dicha marca ampara, sino tan sólo a usarla en un plazo máximo de 5 años en cualquiera de dichos productos, porque lo que se defiende con firme a la ley es la denominación, esto es la marca en cuanto ampara uno o varios de los productos protegidos; por lo que no cabe considerar extinguida la marca cuando no se produzca alguno de los productos que ampara; los efectos del registro no pueden extinguirse en lo que a este producto respecta porque sería-

tanto como extinguir la marca misma." (42)

El usar una marca dentro de lo permitido por la Ley no perjudica a terceros y cuenta -quien la haya solicitado- con cinco años a partir de la fecha de expedición de su título para ejercerla en cualquier clase que la haya registrado.

**EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIONES EL SIGUIENTE: MARCAS:** "La Ley protege una marca y como consecuencia los productos que ampara, lo que quiere decir que, según la Ley de Propiedad Industrial, al concederse el registro de una marca para toda clase de productos o línea industrial, no se obligue al propietario a lanzar al mercado todos los productos que dicha clase ampara, sino tan sólo usarla en el plazo máximo de cinco años en cualquiera de dichos productos porque lo que se define conforme a la Ley, es la denominación esto es la mar-

---

(42) T. CXVI P. 713 Amparo administrativo en Revisión 6564-51 United Sho and Leatler Co., S.A., 29 de junio 1953, Unanimidad 4 votos SCJN indice 1 criterio

ca, en cuanto ampara uno o varios de los productos protegidos; por lo que no cabe considerar extinguida la marca cuando no se produzca alguno de los productos protegidos, en virtud de que si la marca se esta usando en cualquiera de los productos que ampara los efectos del registro no pueden extinguirse en lo que a este producto respecta, porque sería tanto como extinguir la marca misma."

(43)

#### JURISPRUDENCIA

##### MARCAS, PROPAGANDA DE LAS, ANTES DE SU REGISTRO.

No puede concluirse que una marca era de uso común antes de su registro, de la sólo circunstancia de que se hubiese hecho propaganda al producto a que se refiere, pues esto sólo puede indicar que con anterioridad se había empleado la denominación de la marca, pero no que era general y común y corriente su empleo, que es precisamente -

---

(43) T. CXVI, P. 713 Op. Cit.

el significado legal de la prohibición de registrar marcas que se hayan hecho de uso común en el país, prohibición contenida en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.

**CAPITULO TERCERO****3.- PERDIDA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO  
MARCARIO****3.1.- Generalidades.**

Al hablar de pérdida de los derechos derivados del registro marcario, debemos conocer primero cuales son esos derechos, siendo éstos, el derecho exclusivo al uso de la marca, como más el importante y del que se derivan los demás, tales como: el derecho de autorizar a una o más personas como usuarios de la marca, fijando de común acuerdo con el usuario las condiciones que regirán ese uso, tales como regalías, duración de la licencia concedida, el territorio, calidad que deberán contener los productos, dentro del marco que las disposiciones legales aplicables.

Derivado del derecho al uso exclusivo de la marca, su titular tiene el derecho de ejercer los derechos que el registro le concede frente al registro de su marca, realizado por terceros, en cuyo marco se encuentran las infracciones administrativas y "en este caso el titular del registro de la marca se encuentra en posibilidad de hacer del conocimiento de la autoridad administrativa la comisión de las infracciones, solicitando la imposición de sus sanciones correspondientes". (44)

### 3.2.- Cancelación

Los registros marcarios pueden ser cancelados cuando:

- 1.- El titular de una marca haya provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para

---

(44) Horacio Rangel Ortiz, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, México, D.F., 1980 P. 99



los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

2.- El titular de una marca solicite voluntariamente la cancelación de su registro.

### 3.3.- Extinción.

La extinción del registro marcario fue regulada por los artículos 115 y 117 de la Ley de Invenciones y Marcas, se presentaba en el caso de que la marca no se use tal y como fue registrada, previa la declaración correspondiente o bien cuando el titular de la marca no demuestre ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo de la marca de los tres años siguientes a la fecha de su registro.

La extinción del registro por no demostrar su uso den--

tro del plazo que establece la Ley, origina la extinción del registro sin que sea necesaria declaración alguna, ya que opera de pleno derecho.

#### 3.4.- Caducidad.

La palabra caducidad proviene del verbo latino cadera, que significa caer, y como institución consiste "en la decadencia o pérdida de un derecho-nacido en gestación- porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica le imponía para preservarlo". (45)

En esta materia, la caducidad o pérdida del registro marcarío ocurre cuando el titular no solicita la renovación-

(45) Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles, Editorial Harla México, 1980, p. 495

del plazo inicial o de los posteriores, dentro del último semestre de cada plazo o del plazo de gracia de 6 meses que señala la propia ley y que se computa a partir del vencimiento de cada plazo.

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo.

La caducidad de una marca opera en los siguientes casos:

- 1.- Cuando no se renueve en términos de la Ley de la Materia.
- 2.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- 3.- Cuando la marca se use en forma distinta a como fue registrada o con modificaciones que alteren sus características esenciales.

### 3.3.- Nulidad.

Debe hacerse en primer lugar una distinción que, aparentemente sutil, es bastante práctica y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. El caso es por cierto bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga a l titular efectuar un nuevo registro en forma regular, y de no hacerlo, la marca es sólo una marca de uso.

En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en alguno de los casos, la ley sólo se refiere a nulidad del registro, involucrando ambas. Cabe hacerse mención desde ahora que la nulidad de una marca puede proponerse por vía de acción, o como excepción, pero en ambos casos es necesario cumplir con las formalidades impuestas. El artículo 151 de la Ley actual contiene las diferentes hipótesis bajo las cuales deviene la nulidad de un registro de marca nacional.

Conforme al Artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el registro de una marca es nulo en los siguientes casos:

1.- Cuando se haya otorgado en contravención el Artículo 90 fracciones I a XV de la Ley de la Materia.

2.- 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 marca registrada y se aplique a los mismos y similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la marca ininterrumpida en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarada por el que la registró.

3.- Cuando la marca haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis del punto anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México.

4.- Cuando el registro se hubiere otorgado con base en

datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, y que sea esenciales.

5.- Cuando la marca se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otra que se considere invadida, 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.

6.- Cuando 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.

Las causas de nulidad antes referidas pueden hacerse valer de oficio o a petición de parte en los plazos previstos por el último párrafo del Artículo 151 de la Ley en estudio.

**CAPITULO CUARTO****4. ANALISIS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 151 DE LA  
LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL.****4.1. ¿Qué se consideran como Datos Falsos?.**

Para efectos de dilucidar lo que debemos de entender en cuanto a la anterior cuestión primeramente citaremos la opinión de diversos autores respecto del significado de esta palabra.

Ramón García-Pelayo (46) considera y describe dicho término en la forma siguiente:

(46) Diccionario Larousse Básico, Primera Edición Edit. Larousse, pag. 122, 1987.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Falso "adj. que no es verdadero".

Por su parte el Diccionario Oceano Uno (47) en su muy particular punto de vista lo describe como: falso "Engañoso, Fingido, falso testimonio".

Finalmente en diversas obras encontramos que la transcripción del término falso es: falso f. "falso de verdad o autenticidad". (48)

De las anteriores descripciones encontramos que los diversos autores coinciden en señalar el término falso como aquello que no es verdadero, de lo que debemos observar que todo Dato Falso es aquel que se otorgo, sin la veracidad suficiente, es decir, al carecer de autenticidad y ser engañoso a la vez, en cuanto a su contenido y alcance que al mismo pretendió dársele al momento de proporcionarlo..

- (47) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oceano Uno, Edición 1990, pag. 658
- (48) Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Ed. Ramón Sopena S.A., Edición 1966, Barcelona España, pág. 267.



Ahora bien es pertinente aclarar que para considerar la existencia de datos falsos es menester no únicamente que los mismos se encuentren contenidos en una solicitud de marca, sino que estos a su vez sean esenciales y hayan sido de alguna forma determinantes para el otorgamiento del registro que pretende nulificarse.

En entendido de lo anterior es de concluirse que operaran los Datos Falsos en esta materia cuando los mismos por disposición expresa de la Ley sean esenciales a grado tal como se dijo, que sin su debido cumplimiento no hubiera sido posible que se otorgue el visto bueno y como consecuencia finalizará dicho trámite con la concesión del registro.

#### 4.2. Descripción de Datos Inexactos.

La primera transcripción del término inexacto, ha sido tomada del Diccionario Sopena de la Lengua Española (49), -

(49) Op. Cit. pág. 587

mismo que a la letra dice: *Inexacto* "falta de exactitud".

Posteriormente a esto es menester entender en forma simultanea los diferentes vocablos que van resultando de la anterior descripción. De esta forma se describen a continuación las palabras siguientes:

*Inexactos*.- "adj. Puntual fiel y cabal" (50).

*Fiel*.- "adj. que guarda fe. Exacto conforme a la verdad, que tiene en sí las reglas y circunstancias debidas" (51).

Finalmente *Cabal*.- "adj. ajustado a peso medida. fig. compuesto acabado" (52).

(50) *Op. Cit.* pág. 476.

(51) *Op. Cit.* pág. 493.

(52) *Op. Cit.* pág. 197.

De los anteriores vocablos transcritos se deben entender que lo inexacto es aquello que no es fiel y cabal, es decir lo que no se proporcione ajustado a la verdad y por lo tanto solo se cree que así es, pero no se cuenta con la seguridad de lo que se manifestó o se quiso decir.

Por lo anterior debemos señalar que los datos que deben contenerse en una solicitud de marca, deben ser exactos y no admitir duda alguna, toda vez que si un registro se otorga con base en declaraciones inexactas este será nulo.

#### 4.3. Elementos esenciales en una solicitud de marcas.

En un principio, al publicarse la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como todo nuevo ordenamiento legal, se esta a la expectativa del contenido del mismo desde las reformas que sufren estos hasta las nuevas figuras jurídicas que en dicho cuerpo legal se registrarán.

En este sentido la aludida ley dentro de sus modificaciones e innovaciones, presento en el capítulo entre otras diversas la que se observa en lo referente a las que pueden ser causas de nulidad de un registro, en particular la contenida en la fracción IV del artículo 151 y más específicamente en el sentido que se le dio ó se le pretendió dar a la causal contenida en dicha fracción.

El artículo 151 fracción IV de la Ley en comento señala:

"Artículo 151.- El registro de una marca es nulo cuando:  
Fracción IV. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales."

*ESENCIAL.*- adj. Principal, Substantial, notable. (53)

De la anterior transcripción desprendemos que dicho precepto no se especifica cuales son o podrán ser esos ele--

mentos o datos esenciales o principales como es su definición textual anteriormente citada, lo cual ha originado tal confusión que tanto la autoridad responsable, así como aquellos que pretenden se nulifique un registro en base a esta causal incluso los propios titulares de los mismos interpreten cada uno por su parte cuales son a su parecer los elementos esenciales que contiene una solicitud de marca en base a los cuales proceda declarar nulo un determinado registro.

Ha este respecto desde la misma entrada en vigor de la Ley lo que se ha manejado en la práctica sobre el particular, han sido meras apreciaciones por los particulares y otro tanto por la autoridad, toda vez de que ni por parte de esta última ha sido posible unificar un criterio al respecto, con esto se quiere decir que la propia autoridad al momento de resolver las solicitudes administrativas solicitando la nulidad, en base a los datos falsos o inexactos contenidos en una solicitud que sean esenciales, deba tener en un momento dado un criterio firme en el sentido de resolver dentro de una línea regularmente definida dichas solicitudes, ello independientemente de que como se ha dicho la ley omite señalar los citados datos o -

elementos que se mencionan en el artículo y fracción en estudio, lo que en todo caso le obliga mayormente a tener un particular criterio al respecto. Por lo que es precisamente este punto oscuro de la ley, el que mediante el presente trabajo se pretende que se regule y/o reglamente en forma debida por parte de la autoridad responsable tal situaciones en la legislación correspondiente, toda vez de la desprotección en que se encuentran los titulares de registros de marcas ante terceras personas al ver impugnados sus registros por estos últimos en relación con la causal de nulidad en estudio ya que estos se ven impedidos y hacer valer la Ley ante la presencia de preceptos legales no definidos como es el caso del razonamiento legal en consideración.

Finalmente es necesario hacer cita sobre diversas consideraciones que ha tomado la autoridad como pauta para interpretar a su leal entender, lo que aún sin llevarse a cabo a la práctica vino considerando en determinado momento como datos esenciales sobre los cuales ya hemos venido haciendo referencia y que como en un principio se dijo se convierten en meras apreciaciones por parte de la misma.

Primeramente se señalaba para efecto de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 151 de la Ley, sólo se considerarán como datos esenciales para el otorgamiento del registro de una marca.

I. El dato a que se refiere la fracción IV del artículo 89 de la Ley.

II. El uso en territorio nacional de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada para los mismos o similares productos o servicios, cuando se manifieste que dicho uso ha sido ininterrumpido y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro a del primer uso declarado en ésta de la marca de que se trate.

Y posteriormente en la segunda apreciación manifestó la autoridad:

"Para efectos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 151 de la Ley, se considerarán como datos esenciales para el otorgamiento del registro de una marca:

Fracción I.- Cualquier dato o manifestación del cual se derive la autorización de un tercero para el uso de la -

marca al solicitante, sin la cual la Secretaría no hubiese otorgado el registro correspondiente.

**Fracción II.- La fecha de primer uso declarado.**

**Fracción III.- Mala fe, competencia desleal."**

Lo anterior seguirá siendo una expectativa hasta en tanto tal como se espera quede cubierta esta laguna del derecho con una debida aclaración por parte de la autoridad, posibilidad que queda latente hasta el momento de la publicación del Reglamento de la actual Ley.

**4.4.- Antecedentes de dicha causal contenido en el Artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas.**

La Ley de invenciones y Marcas vigente hasta el año de 1991, consagraba dentro de su artículo 147 fracción V la causal de nulidad de una marca registrada, otorgada con base en declaraciones falsas o inexactas, misma que es el antecedente más próximo del actual precepto 151 fracción IV-



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

Respecto del artículo primeramente citado debemos decir que el mismo no revestía mayor problema en cuanto a su interpretación toda vez que de la transcripción del mismo se observaba:

"Art. 147: El registro de una -  
marca es nulo:  
fracción V. Cuando el registro -  
se hubiera otorgado con base en -  
declaraciones falsas o inexactas"

Ahora bien al tener a la vista dicho artículo y fracción en comento se desprende fácilmente que para aquellos solicitantes respecto de la nulidad de una marca no revestía mayor problema para ellos tal solicitud toda vez que casi por costumbre acaban dicha causal principalmente en cuanto a la falsedad de la ubicación del establecimiento Comercial y medianamente la relacionaban con la fecha de Uso del registro en controversia.

En detrimento de lo anteriormente consagraba la Ley de Invenciones y Marcas ha este respecto, que como se señalo no

representaba mayor confusión la actual legislación sobre la materia vino a complicar la situación al pretender ser más elegante en su redacción y que al contrario su uso esta provocando graves problemas de interpretación.

Como antecedente me permito citar a continuación textualmente el contenido de dos diversas resoluciones las cuales se resolvieron con apego a la Ley de Invenciones y Marcas.

En respuesta a la demanda de Solicitud de declaración administrativa de Nulidad presentada por la Empresa Royal Crown Cda. Co. ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, mediante la cual solicitaba la nulidad del diverso registro marcario CROWN considerar que la conseción de este se hizo en contravención a lo dispuesto en la fracción V del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas por haberse proporcionado datos falsos al momento de su solicitud en cuanto a la ubicación del establecimiento comercial por parte de su titular el SR. JOHN A. LEWIS, la referida autoridad administrativa manifestó a grandes rasgos lo siguiente:

"El Sr. John A. Lewis quien es titular de la marca CROWN incurre en lo previsto por el ya mencionado precepto, del mismo ordenamiento legal ya que en su solicitud señala como ubicación del establecimiento comercial el N° 16763 de MORRISON STREET ENCINO CALIFORNIA, Estados Unidos de América que de acuerdo con la declaración del notario público Agnes L. Mewchard, se desprende en forma clara que el N° 16763 se localiza la fachada de una casa habitación, siendo imposible que en dicho lugar pudiera albergarse una planta embotelladora o algún otro establecimiento relacionado con el negocio del Sr. Lewis" según resolución RC177/91 de fecha 16 de octubre de 1992, solicitud hecha por la empresa ROYAL CROWN COLA CO.. De lo anterior es claro observar que en el caso concreto si existe la evidencia de que se proporcionarían datos falsos por parte de quien se ostentaba como titular del registro del cual se pedía la nulidad y de esta forma procedió nulificar el mencionado registro marcario.

De igual forma mediante diversa resolución emitida por esta H. Dirección General en el año 1990, se dictamino lo siguiente:

El Señor JOSE PEREZ E HIJOS, S.A. de C.V., solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca 338778 STRONGER, propiedad de Productos STRONG S.A., por considerar que dicho registro marcario se otorgó en contravención a lo dispuesto en la fracción V del artículo 147 de la Ley de la materia.

En relación a lo anterior el Departamento de Resoluciones Contenciosas a cargo de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la SECOFI resolvió lo siguiente:

"La parte autora JOSE PEREZ E HIJOS S.A. de C.V., al solicitar la declaración administrativa de nulidad de la marca que se estudia, afirmó que la demandada declaró datos falsos o inexactos al señalar como fecha de primer uso de la marca STRONGER, el 01 de enero de 1955, debido a ello invocó como única causal de nulidad la prevista en la fracción V del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas, por lo que analizando el expediente en que se actúa se constató, que empezó a usar la marca que nos ocupa desde el 01 de enero de 1955 observándose a su vez que no existe documento glosado en dicho expediente en donde el solicitante compruebe que

efectivamente desde esa fecha haya empezado a usar la marca STRONGER, y como además en el procedimiento de nulidad que se sigue en su contra tampoco la demostró, tiene aplicación al caso que nos ocupa, la Tesis Jurisprudencial publicada en el informe vendido a la H Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1974, Tribunales Colegiados de Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Sección Primera, página 100, que a la letra dice: "PRUEBA CARGA DE LA. A falta de normas expresas y categóricas que regulen el caso, y con arreglo en los principios en que se inspiran los Artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimiento Civiles, la carga de la prueba no recae sobre aquel de los litigantes para el cual resulta imposible demostrar las situaciones en que apoya su pretensión, porque no tiene en sus manos los documentos idóneos para justificarla y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga graba a quien se encuentre en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o su excepción porque están a su disposición las probanzas relativas, por consiguiente se llama la hipótesis normativa prevista en la fracción V del

artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que la demandada no demostro la veracidad de las declaraciones contenidos en su solicitud de registro procediendo en consecuencia declarar administrativamente la nulidad de la marca en estudio.

**4.5.- Relación de los Artículos 113 y 121 de la Ley en Estudio con lo Contenido en Dicho Artículo y Fracción en Comento**

El problema que se ha venido planteado, si desde un principio causó confusión por la redacción de la ya citada fracción IV del artículo 151 no especificando en que consistían los llamados "DATOS ESENCIALES" posteriormente se acrecentó más toda vez de que se empezó a tratar de dar una interpretación lógica ha este particular, a pesar de no contarse con los elementos que pudieran dar la solución.

La situación anterior llegó a tal grado de creer que esos "DATOS ESENCIALES" eran los que estaban contenidos en el artículo 113 de la Ley, que son los requisitos que debe de contener una solicitud de marca por lo a decir de la fracción y precepto señalados se entendería que los tan

cuestionados Datos ó Elementos Esenciales serian en todo caso todos los contenidos en el artículo 113 del propio ordenamiento, es decir al consagrar el anterior precepto los datos mismos que debe contener una solicitud para obtener el registro de una marca se presupone que para obtener dicho registro se deben reunir todos y cada uno de los requisitos que se describen en el artículo 113 ya que de lo contrario al faltar uno de ellos se entendería como incompleta la solicitud y por consecuencia no se otorgaría el registro a una marca que haya sido solicitada.

Pero lo anterior no tuvo eco alguno, pues en forma casi simultanea se debió atender ahora el contenido del artículo 121 del mismo ordenamiento que iba en detrimento de lo que se suponía como solución, es decir dicho artículo regula que si al momento de presentarse la solicitud, satisface lo requerido en las fracciones I, II, y IV del artículo 113 de esta Ley, así como la exhibición del comprobante de pago de derechos será esta su PECHA LEGAL, de lo contrario, se tendrá como tal día en que se cumpla, dentro del plazo legal con dichos requisitos, es decir, ya no fueron todos los datos del primer precepto sino solamente tres de ellos como lo manifiesta el segundo artículo.

De lo anterior contenido por ambos artículos es claro que observamos que ni el primer precepto a pesar de contener los datos para una solicitud, ni el segundo en detrimento del primero, al contemplar sólo los casos en que se dará fecha legal de la solicitud el cumplirse ciertos requisitos pudieron ni ahora mismo pueden considerarse como los tan bug

cados ELEMENTOS ESENCIALES, por lo que es de señalarse y se insiste en hacerlo que se hace necesaria una reglamentación ha este respecto.

#### 4.6.- Jurisprudencia al respecto.

Sentencia ejecutoriada por el H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión R.A. 1029/82 en el que fue parte quejosa DISTRIBUIDORA CRISTALEFF, S.A., con fecha 27 de octubre de 1982, siendo ponente el C. Magistrado Genaro David Góngora Pimentel y en cuya parte relativa sostuvo el siguiente criterio:



"El razonamiento sustentado por el sentenciado base para la negociación del amparo, es correcto, porque si el artículo 147 - fracción I y V de la Ley de Invencciones y Marcas establece - que el registro de una marca es nulo si se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o - inexacta, respecto a la ubica- - ción del establecimiento indus- - trial ó comercial en la especie la tercera perjudicada quien - demandó la nulidad del registro de la marca número 223469 - "CHRISTALEFF" sostuvo que en la calle de Rio Lerma # 203, Col.- Cuauhtemoc de esta Ciudad Capital, no existe ni existirá la - fábrica de los productos ampara - dos por la marca en cuestión, - es claro entonces que no correpondía al demandante probar este hecho negativo, sino a su - contraparte demandada, como a- - certadamente lo estimo el C. - Juez de Distrito, en virtud de - que al afirmar el citado deman- - dado tener una fábrica o taller de pulido o acabado en la casa- - marcado con el número 203 de - las calles de Rio Lerma de esta capital, su excepción constitu- - ye la afirmación de un hecho, y por lo mismo, la carga de la - prueba recae en el demandado, - conforme lo dispone la fracción I del artículo 82 del Código Fe- - deral de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria tanto - a la Ley de Invencciones y Mar- - cas como a la de Amparo; sin - que sea apto para destruir el - anterior razonamiento, el argu- - mento de la recurrente consis--

tente en que correspondía al ag -  
 tos demostrar el hecho de la -  
 inexistencia de la fábrica en -  
 el domicilio señalado, pues -  
 aceptar tal idea sería tanto co -  
 mo obligar a quien sustenta su -  
 acción en una negación solamen -  
 te cuando vaya en vuelta la -  
 afirmación de un hecho, sea -  
 quien deba probar su dicho, en -  
 el caso que ahora se resuelve -  
 bien podría demostrarse la exis -  
 tencia de la factoría y ante la  
 exhibición de copias de la li -  
 cencia de funcionamiento, de -  
 los pagos tributarios, de los -  
 permisos requeridos por la auto -  
 ridad del D.F., y en fin, cual -  
 quier otro medio de prueba de -  
 los permitidos por la Ley que -  
 a juicio del demandado fuera ap -  
 to para demostrar la existencia  
 de la fábrica..."

" ACTOS NEGATIVOS. Tratándose -  
 de actos negativos, la prueba -  
 corresponde no a quien funda en  
 ellos sus derechos sino a su -  
 contendiente..."

Tesis Jurisprudencial publicada en el informe rendido a  
 la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el  
 año de 1974, Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito,  
 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del  
 Primer Circuito Sección Primera, Tesis de Jurisprudencia,  
 pág. 100.

"PRUEBA CARGA DE LA. A falta de normas expresas y categóricas que regulen el caso, y con arreglo en los principio en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la Carga de la Prueba no recae sobre aquel de los litigantes para el cual resulta imposible demostrar las situaciones en que app ya su pretensión, porque no tiene en sus manos los documentos idóneos para justificarle y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga grava a quien se encuentre en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o su excepción porque están a su disposición las probanzas de relativa"

Amparo en Revisión 2463/89, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V., 3 de enero de 1990, unanimidad de votos ponentes: Genaro David Góngora Pimentel, Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos, por acuerdo del Tribunal se publica parcialmente la ejecutoria.

"MARCAS, NULIDAD DE, QUIENES PUEDEN DEMANDARLA. Conforme al numeral 151 de la Materia la decisión administrativa sobre la validez de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento iniciado a petición de parte. El análisis del texto legal, en su relación con -

los demás preceptos del cuerpo normativo en estudio, y en su proyección respecto de las leyes que han estado vigentes en esta materia desde el año de 1987, revela la acción de nulidad esta dispuesta en favor, no sólo de aquellos que de manera singularizada, a título personal y exclusivo vean afectados directamente sus derechos objetivos (en el caso de una marca, por imitación o semejanza en grado de confusión, o en el desconocimiento del derecho nacido al uso de una marca aún no registrada, según los numerales 91 fracciones XXA y XXII y 93 de la Ley), si no también de todos aquellos que de manera indirecta; pero igualmente actual, vean afectados sus intereses legítimos de grupo por haberse violado las reglas de la actividad marcaria (en ciertos casos de competencia desleal ó de engaño al público consumidor), esta doble de interesados "los que acuden en defensa de un derecho subjetivo violado y los que acuden invocando otro interés jurídico, no simple, que les asiste por su proximidad al acto y porque resiste de manera refleja los efectos perjudiciales de éste, al verse privados de una situación ventajosa derivada de la observancia de la Ley", responde a la preocupación del legislador de garantizar al respecto tanto los derechos exclusivos nacidos de un registro marcario, como de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de la propiedad industrial."

**Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.**

"MARCAS, EXTEMPORANEA OBJECCION A LA ANTIGUEDAD DE USO DE. El artículo 73 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que se refiere a los requisitos que debe llamar la solicitud de registro de marca, cita el de la fecha desde la cual se ha usado dicha marca en la República sin exigir expresamente una comprobación de ese hecho; por lo que debe aceptarse que en caso de especial oposición a ese respecto el afectado en sus derechos podrá objetar de inexacta la fecha desde la cual se dice haber sido usada la marca de que se trate, pudiendo también exigir la prueba durante la controversia administrativa y conforme a lo prevenido por la ley de la materia. Por lo tanto si de las constancias de autos no aparece que la quejosa haya hecho valer esa facultad, ni objetado siquiera la antigüedad de uso manifestada por la tercera perjudicada, la objeción que haga valer hasta en la demanda de Amparo y en la Revisión es extemporanea."

**Amparo en Revisión 754-55 Sociedad Maison Laur Societe a Responsabilite limitée 20 de julio de 1956 Unanimidad de 4 votos, Ponente Franco Carreño T.CXXIX p. 184, SCJN Indicel, Criterios (precedentes 1917-1957).**

**PRUEBA PRESUNCIONAL. DOMICILIO FALSO PROPORCIONADO POR  
EL SOLICITANTE DE UNA MARCA.**

"La actora ofreció y rindió diversos elementos de convicción, encaminados a concluir que era falsa la indicación del domicilio contenido en la solicitud de registro de la marca, sin que la demandada afirmara categóricamente que el señalado fuere el lugar de ubicación de la fábrica no obstante que fácilmente habría podido acreditar que era veraz aquella indicación, mediante las constancias conducentes. De cada una de las pruebas aportadas por la actora, considerándolas aisladamente, se infiere cierta presunción (esto es, una seria probabilidad) de que es falsa la manifestación a que se alude, y advirtiéndose que se trata de presunciones convergentes y que por tanto, el conjunto de las mismas tiene, sin duda alguna, mayor eficiencia demostrativa que cada una de ellas de por sí, debe otorgarsele pleno valor probatorio al conjunto de constancias exhibidas por el demandante máxime si la tercera perjudicada nada llegó a probar ni para desvirtuar los hechos que constituyan los supuestos de las presunciones invocadas, ni tampoco para impugnar el contenido mismo de tales presunciones."

Pág. 142 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE DESIGNACION DEL DOMICILIO- DEL ESTABLECIMIENTO DE SU TITULAR.

"MARCAS, NULIDAD DE DESIGNACION DEL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SU TITULAR.

"Si el tercero perjudicado en el juicio de amparo señaló en la solicitud de registro de marca Paraguay 32 de esta ciudad y en el procedimiento que culminó con la resolución reclamada acreditó con las pruebas a que se con las pruebas a que se hace mérito en la misma tener en ese domicilio un establecimiento industrial, ello es suficiente para concluir, como lo hizo la autoridad, que no se dé la causal de nulidad aducida por la promovente de la declaración administrativa, puesto que si el propietario de la marca 94577 señaló el domicilio de su establecimiento el que en él tenga montada la fábrica en que se realice todo el proceso de producción, por tratarse en el caso de una marca y no de la explotación de una patente, por la Ley no exige

que en el establecimiento, señalado en los términos del artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial, exista una fábrica, sino solamente que se precise el domicilio del establecimiento industrial o comercial del solicitante y, en su caso, propietario de la marca, y como en el asunto a estudio se cumplió con tal requisito, no puede comprenderse el caso dentro del supuesto aducido por la quejosa y que se contiene en el artículo 200, fracción IV de la citada Ley que no exige, se repite, la existencia de una fábrica, sino la de un establecimiento industrial o comercial del propietario de la marca". Páginas 57 y 58.

"MARCAS, NULIDAD DE. FALTA DE USO Y FALSEDAD DE DECLARACIONES.- No se debe confundir la causal de extinción de un registro, por falta de uso, que prevén 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 términos 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 estaría 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)."

Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volumen 28, abril de 1971, sexta parte, ejecutorias de los Tribunales Colegiados, páginas 44 y 45.

**"NULIDAD POR FALSAS INDICACIONES:** Cuando se comprueba plenamente que en el domicilio señalado en la solicitud del registro de la marca como ubicación de la fábrica que esta no existió jamás, ni actualmente, ni hay indicio de que pueda existir en el futuro, la falsa declaración con respecto a la ubicación del establecimiento industrial origina por sí sola la causal de nulidad del registro."

"Si el domicilio señalado originalmente en la solicitud de registro es falso, el cambio de dicho domicilio no puede

convalidar en forma alguna la falsa declaración hecha en la solicitud de registro, cuando según las constancias procesales se desprende que dicho cambio de domicilio no fue realizado de buena fe."

"Si las mercancías en que se amparan con la marca consisten en palabra extranjera se fabrican en países de idioma diferente al español, no hay inconveniente para registrar la palabra extranjera; pero si la mercancía no se fabrica en el país extranjero en que el idioma oficial es el mismo al que pertenece la denominación presentada a registro como marca, el registro no debe admitirse."

"Si en la solicitud de registro de una marca y en el trámite de la misma una persona se ostenta como productor de las mercancías a que se refiere la marca, y declara que la usa para distinguir dichos productos, manifestando además que los fabrican en un establecimiento que no exista, si todavía manifiesta que la marca es de su propiedad, cuando se demuestra que tales aseveraciones resultaron falsas, el registro obtenido en tales circunstancias debe nulificarse."

(54)

(54) Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año II, enero-junio 1964, No. 3, pág. 199.

Nulidad por falsas indicaciones: Arts. 116 y 200, IV  
L.P.I.

Conforme a la fracción cuarta del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca es nulo cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a la ubicación del establecimiento industrial.

Se considera que hay falsa indicación, cuando al hacer la manifestación respectiva en la solicitud de registro de la marca, la factoría no existe. No importa que los artículos a que la marca se refiere, no se manufacturen aún.

El artículo 116 L.P.I. señala los datos que deben aportarse en la solicitud de registro de la marca, y si al proporcionar esos datos -entre los que se encuentra el relativo a la ubicación del establecimiento industria-, se falta a la verdad, entonces se produce el motivo de nulidad que establece la fracción IV del artículo 200. Pero si es del empleo material de la marca sobre las mercancías donde se producen falsedades, entonces la sanción nada tiene que ver con la nulidad del registro, pues la ley fija sanciones especiales para el que, al usar la marca, la rodea de falsas indicaciones.

De acuerdo con la anterior interpretación legal debe declararse nulo el registro de la marca HALCON.

**4.7.- Criterios de Aplicación de la Autoridad Competente sobre el Particular**

Resulta importante hacer el señalamiento de que ha este respecto la autoridad responsable, es decir, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, ha pretendido tomar diversos criterios a fin de cubrir la laguna de derecho existente y de alguna forma hacer menos complicada la aplicación de la estudiada causal de nulidad contenida en la Ley, lo cual a pesar de sus esfuerzos no ha sido posible aligerarlo toda vez de la falta de un criterio unificado y definido que deba sustentar ante las cada vez más solicitudes de nulidad de marcas en base a la manifestación de datos falsos o inexactos que se consideran esenciales en una solicitud propuesta a registro.

Se hace hincapié en lo anterior, pues la autoridad a sabiendas de la existencia de la omisión en que incurrió el legislador al momento de redactar la citada causal de nuli--

dad, no ha dado la debida prioridad que debía corresponder a este particular independientemente de saber la misma de la posibilidad de que mediante la reglamentación de la Ley se pudiera subsanar esta situación.

Manifestando lo anterior nos avocaremos a señalar diferentes criterios que ha pretendido seguir la autoridad ejecutora para efectos de servir como guía que también se le podría considerar modelo a seguir hasta en tanto no exista algo realmente firme en cuanto a quedar a la brevedad posible como se ha venido señalando reglamentando conforme a derecho corresponde.

En forma preliminar se manifiesta lo siguiente:

"El artículo 151 fracción IV de la Ley de la Materia señala que el registro de una marca es nulo, sólo cuando se hubiera otorgado en base a datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud que sean esenciales. Por lo tanto no cualquier dato falso o inexacto contenida en la solicitud de marca respectiva origina la nulidad del registro correspondiente, pues por disposición expresa de la Ley, ese dato falso o inexacto debe ser esencial; esto es, -

para que proceda declarar a nulidad conforme a lo previsto en dicha causal, es menester que los datos falsos o inexactos hayan sido determinantes para la concesión del registro y sin los cuales, a su falta, no se hubiera concedido el mismo," tal y como lo considero la autoridad correspondiente en su momento.

De igual manera se refiere la autoridad a lo que involucra la nulidad por motivo de la ubicación del establecimiento comercial el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas: (55)

"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 ó, 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 acredi--

---

(55) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de agosto de 1988

tarse la existencia del establecimiento, o del principal si se cuenta con varios."

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (56), en su artículo 87 señala con toda claridad, que los únicos que puedan obtener el derecho de uso exclusivo que se adquiere mediante el registro de una marca, son los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, de donde se impone concluir que todo el que solicite el registro de una marca debe contar con una fábrica o establecimiento industrial (si se trata de fabricante), con un negocio o establecimiento comercial (si se trata de comerciante), o con un local o negocio donde se presten los servicios para los que se solicita el registro de la marca (si se trata de prestadores de servicios), con o cual queda perfectamente claro que si solo los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios pueden legítimamente registrar marcas, la ubicación de su establecimiento industrial o comercial es un dato o informa-

(56) Op. Cit. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 junio 1991

información esencial en toda solicitud de registro de una marca se obtiene proporcionado una falsa o inexacta ubicación de establecimiento sea que existiendo un establecimiento no sea propiedad de quien solicito el registro a su nombre, el registro así obtenido es nulo al haberse otorgado en base a un dato falso o inexacto contenido en la solicitud, que resulte esencial.

Por otro lado analizando la fracción IV del artículo 151 de la Ley, diremos lo siguiente:

En efecto la fracción IV que comentamos señala que el registro de una marca es nulo, cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud QUE SEAN ESENCIALES.

Ahora bien, en virtud de que en la disposición legal que analizamos no se indican que datos falsos o inexactos deben estar contenidos en una solicitud de marca, necesariamente esta fracción IV debe ser interpretada de conformidad con lo dispuesto con la fracción I del mismo artículo, de la Ley que comentamos, en donde clara y específicamente se indica cuales son los requisitos y condi-



ciones esenciales para el otorgamiento de una marca.

La fracción I del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece: (57)

"El registro de una marca es nulo cuando:  
Fracción I se haya otorgado en -  
contravención a las disposicio--  
nes sobre requisitos y condicio--  
nes para el otorgamiento del re--  
gistro. Para efectos de lo dis--  
puesto en esta fracción, se con--  
sideran requisitos y condiciones  
para el otorgamiento del regis--  
tro los establecidos en las frag--  
ciones I a XV del artículo 90."

De la disposición legal antes transcrita se desprende que los requisitos y condiciones esenciales para el otorgamiento de un registro marcarío deben de considerarse los requisitos y condiciones establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90 de la propia Ley; ahora bien de las 15 fracciones indicadas en el artículo anterior, en ninguna de ellas se establece que no se otorgara un registro marca--

(57) idem.

rio cuando se hayan proporcionado datos falsos o inexactos en una solicitud de marca, en consecuencia no le asiste el derecho a quien invoca los anteriores preceptos legales.

**CONCLUSIONES.**

1.- Es necesario la aplicación de un criterio uniforme por parte de la autoridad responsable para efecto de resolver las demandas de nulidad solicitadas en base a la fracción IV del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

2.- Se pretende hacer valer como causal de nulidad la de Datos Falsos o inexactos contenidos en una solicitud de marca cuando ni estos mismos datos se encuentra bien definidos tal como se observa de la lectura del artículo 113 de la Ley.

3.- Por otro lado de la lectura de la fracciones V del artículo 147 (Ley de Invecciones y Marcas) y IV del artículo 151 (de la actual ley), cuyo texto prácticamente es idéntico, se desprende que al no hacer distinción alguna la ley de la materia en el sentido de señalar cuales son los datos esenciales debe estimarse que cualquier declaración independientemente de su naturaleza, vertida por el solicitante y que resulte ser falsa o inexacta conlleva necesariamente la nulidad de éste.

4.- Los nombres examen Administrativo y Examen de Novedad, que se hace una solicitud para obtener el registro de una marca entran en desuso pues la Ley sólo denomina ahora estas figuras como Examen de Forma y Examen de Fondo respectivamente.

5.- Se sugiere se cambie la redacción de la actual fracción IV del artículo 151 para continuar como se encontraba contemplada en la ley de Invenciones y Marca; es decir se pide que se elimine el término esenciales.

6.- La necesidad de que se establezca en la ley que debe entenderse por "Elementos Esenciales" contenidos en una solicitud para hacer más clara la aplicación de la fracción IV del artículo 151.

7.- No se considera práctico el hecho de sustanciar procedimientos administrativos anteriores a la publicación de la actual Ley con la derogada, toda vez de que se le esta restando la importancia que la misma reviste.

8.- La modificación de la fracción IV del artículo 151 vendría a ser lo más conveniente toda vez de que lo más lógico debería ser que no existieran tales elementos esenciales sino que en una solicitud todos y cada uno de los requisitos que en la misma se exigen (sin excepción) deben cumplirse necesariamente para efecto del otorgamiento del registro marcarío.

9.- Resulta contrario a derecho el que por cuestiones tales como el que, en una solicitud de marca se hubieren proporcionado por el solicitante datos falsos o inexactos al momento de solicitarla a registro, se prive al titular de la misma de su derecho bien obtenido cuando dichos datos no influyeron para el otorgamiento de dicho registro de marca.

9.- En base a las anteriores cuestiones es inaplicable la publicación del Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

## B I B L I O G R A F I A

- Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa S.A., México 1979
- Barrera Graf, Jorge. Tratado del Derecho Mercantil. U.I. Edit. Porrúa, S.A., México, 1957, pág. 301.I., Edit. Porrúa, S.A., México, 1957, pág. 301
- Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles, Editorial Harla, México 1980.
- Delgado Reyes, Jaime. Estudio y Régimen de las denominaciones de origen de las marcas colectivas y las de certificación. Estudio de

Propiedad Industrial,  
Asociación Interamericana de  
Propiedad Industrial (ASIPI),  
México 1984.

Cómez Vega, Bernardo.

"La Vinculación de las Marcas."  
La Revista Mexicana de la  
Propiedad Industrial y  
Artística N° 29, 30, enero-  
diciembre 1977

Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil. Editorial  
Porrúa S.A., México 1979.

Nava Negrete. Justo.

Derecho de las Marcas, Editorial  
Porrúa S.A., 19a. Edición. México  
1979.

Ramalia, Agustín

Tratado de Propiedad Industrial.  
Tomo II, Edit. Hijos de Reus,  
Madrid España 1913, pág. 29

- Rangel Medina, David. "La Protección de las Marcas Notorias en la jurisprudencia Mexicana." Revista Mexicana de Justicia 84, N° 4 V II, octubre-diciembre.
- Rangel Ortiz, Oracio. "La Protección de la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marca." "El Foro ", órgano de la barra mexicana, Colegio de Abogados, 8a. época, Tomo I. N° 2, 1988.
- Saint Gal, Yves. "Protección de las marcas notorias del Derecho Comparado", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 21, 22 enero-diciembre 1973.
- Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa S.A., México 1981.



LEVES Y CODIGOS  
CONSULTADOS.

Ley de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la  
Federación, del 31 de diciembre de 1942.

Ley vde Invenciones y Marcas. Diario Oficial de la  
Federación de 10 de febrero de 1976.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad  
Industrial.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Otras Obras y Legislaciones Consultadas.

Enciclopedia Jurídica Omeba Tomo XIX, Editorial Driskill,  
S.A., Buenos Aires, Argentina.

Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Espasa-  
Calpe S.A., 19ª Edición, Madrid 1970.

Diccionario Enciclopédico Ilustrado OCEANO UNO, Edición 1990

Diccionario Ilustrado de la lengua Española, Editorial Ramón Sopena S.A. edición 1966 Barcelona-España.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, 1963-1979.

Ley de Marcas de Cuba, denominada de Invenciones, Descubrimientos científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de origen.

Diario Oficial del 14 de mayo de 1983.

Ley Marcaria de Corea N° 3326. Diario Oficial del 31 de diciembre de 1980.

Ley Marcaria Chilena. Diario Oficial del 25 de enero de 1991.

Ley Marcaria Española. Boletín Oficial del Estado de 12 de noviembre de 1988.

Ley Marcaria Francesa. Diario Oficial del 04 de Junio de 1991