

4
201.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR

“ LA NULIDAD DE LA MARCA ”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A I

CLAUDIO MARIO ACOSTA AGUIRRE



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MEXICO, D. F.



1994



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 MI HIJA CLAUDIA:
QUE GRACIAS A SU TERNURA E INOCENCIA
DE NIÑA ME ILUMINARON PARA PODER
ALCANZAR ESTE TRABAJO.**

**A MI ESPOSA LILLA:
QUE POR SU PACIENCIA Y AMOR
PUDE CONCLUIR EL PRESENTE TRABAJO.**

**A MIS PADRES:
QUE POR SU APOYO, SU COMPRENSION
Y BUENOS CONSEJOS PUDE LLEGAR
A RELIZARME PROFESIONALMENTE.**

**A MI ABUELA DOLORES:
QUE AUNQUE YA NO ESTE CON NOSOTROS
SU ESPIRITU ME GUIO PARA PODER
REALIZAR EL PRESENTE.**

**A MI TIO RAFAEL:
POR SU APOYO GRACIAS.**

**A MI MAESTRO DAVID RANGEL MEDINA:
GRACIAS POR SU PACIENCIA, DEDICACION
Y COMPRESION HACIA MI PARA PODER
LLEGAR A CONCLUIR ESTE TRABAJO.**

INDICE

	PAG.
PROLOGO	
CAPITULO PRIMERO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES	
1. La marca; concepto doctrinario y legal	1
2. Caracteres esenciales de la marca	5
a) Distintiva	5
b) Especial	6
c) Novedosa	6
d) Lícita	7
e) Veraz	8
f) Aparente o visible	9
3. Caracteres secundarios de la marca	10
a) El uso de la marca es potestativo (Facultativo)	10
b) Adherencia	11
c) Individual	11
d) Independiente	12
e) Limitada	12

4. Fuentes del derecho a la marca	13
5. El registro de la marca	17
6. Marcas registrables	21
7. Marcas no registrables	22
8. Principio de especialidad	28
9. Principio de territorialidad	30
10. Legislación aplicable: nacional e internacional respecto a la nulidad	31

CAPITULO SEGUNDO. LA NULIDAD DE LAS MARCAS

1. Modos de concluir el derecho a la marca	34
2. La nulidad de la marca en la legislación mexicana	38
3. La nulidad del registro marcario en la ley vigente	40
4. Causas de la nulidad del registro	54
a) Por no ser registrable como marca	54
b) Marca idéntica a otra ya usada	57

c) Uso anterior en el extranjero	59
d) Falsedad o inexactitud de datos	61
e) Registro erróneo en perjuicio de otro	62
f) Registro obtenido de mala fe	64

CAPITULO TERCERO. PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD

1. Quien puede ejercitar la acción de nulidad	69
2. Autoridad competente	70
3. Naturaleza jurídica de esta contienda	71
4. Tramite procesal	72
a) Reglas generales	73
b) Solicitud de la declaración administrativa de nulidad	74
c) Requerimiento	75
d) Notificación a la parte afectada	76
e) Presentación de alegatos	77
f) Desahogo de pruebas y resolución administrativa	79
5. Impugnación de la resolución declaratoria o denegatoria	83
6. Naturaleza jurídica de la nulidad	84

7. Efectos de la declaración de la nulidad de la marca	85
CONCLUSIONES	88
BIBLIOGRAFIA	92

PROLOGO

El registro marcario cobra una mayor vigencia en la década de los noventa, por una razón cardinal la futura aprobación del tratado de libre comercio de América del Norte; así como de los acuerdos paralelos.

Este hecho trascendental, me obligó a indagar sobre "La Nulidad de la Marca", como se aplicaría sobre de la adhesión a dicho trato por parte de las cámaras respectivas de los tres países: México-Canadá-Estados Unidos.

Además era necesario ver cómo se daría la protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad industrial, asegurándose a la vez medidas destinadas a defender esos derechos y los cuales no se convirtieran en obstáculos, por lo menos en México.

La presente tesis, abarca tres capítulos y con su respectiva conclusión. En el primer capítulo se analiza el concepto doctrinario y legal, así como los caracteres esenciales de la marca, sin descuidar sus cualidades secundarias, su fuente del derecho sobre marcas registrables y/o no registrables y por último es este capítulo trato sobre las disposiciones sustantivas de los convenios internacionales, los cuales otorgan protección y defensa adecuada a los derechos de la propiedad industrial.

En lo que respecta al capítulo segundo, es la base de la presente tesis, ya que analizo la nulidad de marcas, los modos de concluir el registro marcario, así como sus

causas, las cuales van desde lo no ser registrable como signo visible hasta registro obtenido de mala fe. Estas causales se desglosan de forma jurídica y al final del presente capítulo y antes de señalar la opinión del autor de este trabajo, planteo un cuadro donde resumo tres elementos: las causales, los principios protegidos y tiempo para la acción de nulidad.

En el tercer capítulo se comenta el procedimiento de declaración de nulidad, así como autoridad competente para la declaración de la nulidad, naturaleza jurídica de la contienda, trámite procesal, impugnación y efectos de la resolución declaratoria o denegatoria, naturaleza jurídica de la nulidad de marca.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. LA MARCA: CONCEPTO DOCTRINARIO Y LEGAL.

La importancia de la marca en la comercialización de bienes y servicios es vital; su principal función es que ayuda a diferenciarlos. Un signo visible distingue un producto o servicio de otros productos o servicios del mismo tipo o de tipos diferentes en el mercado.

La autorización exclusiva que el Poder Ejecutivo le reconoce a un particular para el uso, goce y disfrute de un signo marcario, es un privilegio que aprovecha al productor del bien o servicio, a quien lo distribuye, lo vende y aún al propio consumidor final.

Por ello en el momento que se cuestiona o se solicita la nulidad del registro de una marca, las consecuencias jurídicas y económicas trascienden en los diversos ámbitos de la comercialización del producto o productos y del servicio o los servicios que se identifican con ese signo marcario.

Existen varios conceptos doctrinarios de lo que es una marca:

- a) Para el Dr. Rafael de Pina Vara las marcas "... son signos distintivos de los artículos fabricados o vendidos por una empresa, que los distingue de su especie..."¹
- b) Para el profesor Jorge Barrera Graf, la marca "... en derecho industrial es el signo distintivo

¹ De Pina Vara, Rafael. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, p. 26, México 1985

de las mercancías que una empresa elabore o expendi...”²

c) Para el profesor César Sepúlveda, “... 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. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan...”³

d) El Dr. David Rangel Medina al analizar la doctrina francesa y española distingue cuatro corrientes de las definiciones elaboradas sobre el concepto de marca:

1) “ la que señala a la marca como un signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía...”, como la marca de fábrica o de comercio (según Armandaud Aine y Pouillet);

2) “ la que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo...” (según Roubier, Alabarde, Ladas, Brouet Moreno);

3) “ la que reúne los criterios de la individualización y lugar de procedencia del producto...” (según Agustín Pamela, César Sepúlveda, Joaquín Rodríguez Rodríguez);

4) “ y otra que adoptando la tesis mixta (indicador del lugar de procedencia y agente individualizador del producto) enfoca la esencia de la marca en función de la clientela...” (representada principalmente por la doctrina italiana contemporánea de Tullio Ascarelli y Francisco Ferrara).⁴

² Barera Graf Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Vol. I p. 283 y ss. México 1969

³ Sepúlveda, Cesar. El sistema mexicano de la propiedad industrial. p. 113. 3A. Edición, Editorial Porrúa, México 1983 // suplemento 1987

⁴ Rangel Medina, David Dr. Tratado de Derecho Mercantil, pp. 153-158, Editorial Libros de México, México 1960.

Es importante hacer notar que los conceptos anteriormente citados basan sus descripciones partiendo de la utilidad o función de lo que se trata de precisar, pero en ningún momento nos especifica qué es una marca. Los conceptos así presentados se explican por la gran variedad de tipos de marcas que existen, por la clase y por producto individual, de tal forma que fijar un criterio único, por muy general que este fuese, sería cortado y limitado.

Por ello me adhiero a la posición amplia del concepto de marca: es un signo o característica especial que sirve para distinguir, diferenciar, seleccionar productos y servicios.

Por lo que respecta al concepto legal, el Dr. David Rangel Medina nos refiere que:

a) " la ley mexicana de 1889 mencionaba en su artículo primero que 'Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial...';

b) la ley de 1903 " define a la marca como 'el signo o denominación característica y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.'";

c) la ley de 1928 no define la marca, pero indica la finalidad y características de la misma;

d) la ley mexicana de la Propiedad Industrial de 1942 únicamente menciona en su artículo 97 que "pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, (que trata sobre el registro de las marcas para el derecho a su uso exclusivo) los nombres bajo una forma

distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase...⁵

Como bien lo apunta el Dr. Rangel, "...no es un error legislativo el hecho de que esta ley no contemple una definición de lo que es una marca; inclusive internacionalmente se llegó al consenso acerca de la inoportunidad para precisar una definición de marca..."⁶

A manera de complemento en los conceptos legales, preciso que:

e) la Ley de Invenciones y Marcas Mexicanas de 1976, en su artículo 87 hace una separación; existen marcas de productos y marcas de servicios: "Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie..."⁷

f) la nueva y actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del viernes 28 de Junio de 1991 enuncia en su artículo 88: "Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."⁸

⁵ Rangel Medina, op. cit. pp. 158 y 159.

⁶ Ib. p. 159.

⁷ Ley de Invenciones y Marcas. Editorial Porrúa, México 1989.

⁸ Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Diario Oficial del Viernes 28 /6/91

2. CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA

Se consideran características esenciales de la marca a los requisitos más importantes o de validez para que el signo tenga existencia dentro del derecho, y con ello pueda generar consecuencias jurídicas su uso. La importancia de dichos rasgos en la marca radica en que depende de ellos que el signo "sea un eficaz factor económico en las transacciones comerciales e industriales."⁹

Los caracteres esenciales de la marca son:

a) DISTINTIVA

La primera y esencial característica de todo signo marcario, para que lo sea, debe ser la de diferenciar, distinguir, identificar, productos y/o servicios unos de otros. Pueden existir varias mercancías del mismo tamaño, tipo y forma, pero el elemento que las puede hacer diferentes, en principio, es precisamente la marca.

Esta característica presupone la novedad y especialidad del signo distintivo, integrando ambos elementos la esencia distintiva de la marca.¹⁰

La función de distinción de las marcas debe ser tan clara y acentuada -según criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, que no exista siquiera la posibilidad de que dos o más marcas puedan ser confundidas por los consumidores, en forma alguna.

⁹ Rangel Medina, op. cit. p. 153.

¹⁰ Roubier, op. cit.; t.II, pág. 559; citado por Rangel Medina, op. cit. p. 185.

b) ESPECIAL

La marca debe contener elementos únicos, exclusivos y singulares específicamente destinados para identificar un producto o servicio. Debe ser lo suficientemente original para llamar la atención del comprador, respecto al producto que se está diferenciando, de otras mercancías.

Una marca, entre más detalles especiales contenga, mejor hará su función de singularización de los productos; de tal forma que los elementos comunes generales (colores, figuras geométricas, ni representaciones de un punto, tomados todos en forma aislada) no pueden ser susceptibles de ser considerados como marcas. Sin embargo, dichos elementos combinados específicamente sí pueden ser considerados como signo marcario.

También se considera especial a la marca no por sus características propias en sí misma, sino porque su uso esté restringido única y exclusivamente, a la categoría de productos para los que ha sido creada. Es decir, una marca es registrada y protegida para distinguir productos de una misma clase y no de otra u otras. Por ejemplo, una marca puede diferenciar relojes de pared y también relojes de pulso, pero un mismo registro no puede proteger a la misma marca para usarse también en autos ó radios.

c) NOVEDOSA

La marca debe ser un signo especial que nunca antes se haya utilizado para distinguir productos o servicios -o si se ha utilizado, que nos sean de la misma clase o especie.

Una marca es nueva en tanto es única en el mercado y obviamente diferente a todas las marcas de la misma clase de productos o servicios. La novedad significa que el signo

escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora.

Las características de distintividad, especialidad y novedad son limitadas en la enunciación que ahora hace la ley vigente sobre las marcas no registrables a las que me refero más adelante.

d) LICITA

Las características del signo marcario deben ajustarse según lo determine la ley o leyes aplicables; es decir, no debe caer en los supuestos que prohíbe la actual Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (LFPI¹¹) en sus artículos 90 y 91. ¹¹

En el artículo 89 del citado ordenamiento se permite un amplio margen creativo para las marcas, dentro de un campo jurídico permitido, de tal forma que tenemos:

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

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

* II. Las formas tridimensionales;

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

¹¹ Diario Oficial de la Federación, 27/junio/1991, pp. 14-15.

* IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.*¹²

El precepto anterior reproduce el artículo 90 de la precedente Ley de Invencciones y Marcas de 1976, en su párrafo I y II. La innovación en 1991 es el reconocimiento explícito de las formas tridimensionales (que ya eran lícitas) y la aclaración del nombre propio, siempre y cuando no exista registrado como marca un nombre igual. Ambas no estaban prohibidas con anterioridad.

Otra innovación es el reconocimiento explícito de las figuras. El párrafo primero del anterior artículo 90 decía: "I. Las denominaciones y signos suficientemente distintivos..." y el actual primer párrafo del artículo 89 inicia: "I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas..." Es decir, la figura debe ser visible y ser suficientemente distintiva.

e) VERAZ

Una marca es veraz mientras sus características propias no "...puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de productos..."¹³

La veracidad consiste en que el signo marcario sea tan nuevo y especial que pueda diferenciar el producto o servicio que identifica, sin posibilidad de confundirlo con otro u otros de la misma clase o especie; es decir, que el consumidor no se encuentre ante la posibilidad de creer que

¹² Ley Citada.

¹³ Rangel M. op. cit. p. 197.

el producto o servicio que adquiere es otro de un origen, procedencia, calidad y/o naturaleza del que en realidad está obteniendo.

f) APARENTE O VISIBLE

Dicha característica consiste en que la marca debe aparecer en el producto, es decir, según la interpretación del Dr. Rangef Medina, "que vaya fijada al exterior del objeto".¹⁴

La marca, para que distinga a un producto o servicio, debe ser perfectamente apreciable por el público consumidor. Debe ser apreciada por los sentidos y debe ser lo suficientemente aparente como para que el cliente pueda diferenciar o singularizar dicha mercancía. En otras palabras, debe ser claramente apreciable.

Una de las formas que las personas pueden darse cuenta de la existencia de la marca es a través de su percepción por medio del sentido de la vista. En éste caso, la marca debe ser visible.

La LFPPI de 1991, en su definición de marca, es clara, específica y restringida:

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

Esta es una característica de requisito esencial, porque un signo oculto o invisible no puede ni debe ser considerado legalmente como una marca. En otras palabras, marca que no se ve, no existe.

¹⁴ Ibidem, p. 207.

3. CARACTERES SECUNDARIOS DE LA MARCA

Son caracteres secundarios o accidentales de la marca los requisitos de forma del signo marcario, que puede o no tener, pero los cuales son necesarios para que dicha identificación distintiva sea registrada.

a) EL USO DE LA MARCA ES POTESTATIVO (FACULTATIVO)

Ningún fabricante o productor de un artículo, o bien prestador de un servicio, ésta obligado jurídicamente a usar una marca determinada, salvo en los casos que la misma ley lo contemple de ésta forma. En el artículo 87 de la LFPPI, en principio establece que: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria en el comercio o en los servicios que presten...".

Es decir, las personas mencionadas por dicho precepto PUEDEN o NO usar una marca, si lo desean. Claro es que los industriales y comerciantes desean distinguir, diferenciar sus productos, al igual que los prestadores de servicios. Es, por lo tanto, más que conveniente, "...un auxiliar para el comerciante; un elemento del que dispone para facilitar el conocimiento de sus mercancías..."¹⁶ y tan esencial que inclusive, como apunta Barrera Grial, pasa a formar parte del patrimonio de una empresa.

Ahora bien, no se trata del uso de CUALQUIER MARCA. El signo que identifique las mercancías o servicios debe reunir todos los requisitos esenciales anteriormente citados, y

¹⁶ Rangel Medina, op. cit. p. 199.

más, no tener registro o registros anteriores, es decir, que otra persona no tenga el derecho al uso exclusivo de la identificación distintiva seleccionada.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (LIM 76) mencionaba explícitamente la potestad de adquirir el derecho exclusivo a su uso (art. 89). Sin embargo, la ley vigente ahora lo hace tácitamente: también es potestativo el querer gozar del derecho exclusivo al uso de un signo marcario, según el actual artículo 87: "... Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría..."

Esta característica puede no existir cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) declara el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, según las condiciones previstas en el actual artículo 129 de la LFPPI 91.

b) ADHIERENCIA

Esta característica consiste en que el signo marcario debe estar adherido o pegado al producto que identifica. Pero, el avance de la técnica y la publicidad hacen que algunos productos, por su presentación y características (ser líquidos, en polvo, grasosos, etc.) hagan imposible la aparición de la marca junto con el producto mismo. De tal forma que se permite el uso de la marca en el envase, con lo que se cumple suficientemente la misión de identificar el producto o servicio distinguido.

c) INDIVIDUAL

Es una característica secundaria adicional el hecho de que el signo marcario debe ser individual, pues en principio "...está destinada a cubrir los productos de un establecimiento

determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda, ya sea persona física o jurídica..."¹⁸

Como lo explica este autor, la regla es que una marca sea individual porque es utilizada por una sola persona jurídica (ó sus filiales ó concesionarias) para identificar sus productos o servicios. En otra palabras, la individualidad significa que cada quien utiliza su propia marca; la protección de la individualidad de la marca se manifiesta a través del derecho al uso exclusivo de la misma, a través de su respectivo registro.

d) INDEPENDIENTE

El maestro Jorge Barrera Graf coincide con el Dr. Rangel en el sentido que una marca debe ser original, nueva y lícita. Sin embargo añade otros elementos importantes y uno de ellos es la independencia.

Una marca debe ser independiente en tanto que tiene existencia aparte del producto que identifica. Es decir, el signo y el producto no son un mismo ente, aunque aparezcan en un todo integrado; la marca únicamente sirve para diferenciar el producto, y el producto ó servicio tienen su función propia.

e) LIMITADA

En el momento del uso y registro de las marcas, la ley permite el manejo del signo marcario únicamente para una clase o especie de productos específicos. Es decir, en principio se limita el uso de la marca para una misma clase o tipo de artículos o servicios. No existe prohibición

¹⁸ Braun, citado por Rangel M. op. cit. p. 209.

expresa legal para no usar la marca en otro tipo o clase, pero en ese caso la misma marca deberá tener un registro adicional en el tipo o tipos que se desea usar en forma exclusiva, sin que necesariamente sea la misma persona jurídica quien se beneficie de los derechos exclusivos de los registros antes mencionados.

En otras palabras, la marca no es limitada; el derecho a su uso exclusivo a través del registro sí, respecto a los productos o servicios de una clase determinada.

4. FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

El derecho sobre la marca se adquiere por dos medios: el uso y el registro. El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere únicamente mediante el registro, que trataré en el siguiente punto.

El uso de una marca ocurre cuando ésta distingue productos o servicios en la comercialización de éstos, esté o no registrada.

La Ley de las Invenciones y Marcas de 1976 estableció en su artículo 89 que toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca podrá adquirir el derecho exclusivo a sus uso donde se reconoce el derecho a usar una marca en forma no exclusiva. Este precepto fue sustituido por el artículo 87 de la LFPM:

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio ó en los servicios que prestan. Sin embargo, el derecho a su uso

exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría. El cual mantiene el derecho a usar una marca independientemente de su registro.

Valo la pena recordar que el uso de la marca es un derecho potestativo para el fabricante o comerciante, y además es una característica secundaria de la misma marca.

El uso obligatorio de la marca aparece regulado en la LIM en el Art. 125 y en la LFPPI en su artículo 120. En los substancial establece que SFCOFI podrá declarar el registro, uso obligatorio, prohibir o regular el uso de marcas cuando existan prácticas monopólicas, se impida la distribución, producción o comercialización de productos o servicios; o el uso de la marca entorpezca la circulación de productos en casos de emergencia nacional. Dicha declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hay dos diferencias entre ambas leyes: en la LIM se señala que para expedir dicha declaratoria deben existir razones de interés público, cuestión que la actual ley omite; y la LIM señala que las disposiciones de dicha declaratoria publicada en el Diario Oficial deberán ser cumplidas por los obligados en la misma, en los plazos y reglas que la propia declaratoria se señale, y de no hacerlo se recibirá una sanción. La LFPPI indica únicamente su publicación, suprimiendo el párrafo anterior (de la LIM), en forma a mi juicio correcta, ya que una disposición publicada en el Diario Oficial es derecho vigente, y por ello obligatoria, y en caso de incumplimiento, existen sanciones.

En la LFPPI no existe un límite para el uso de marcas, excepto la declaratoria de marcas obligatorias y la no usurpación de marcas ya usadas por otras personas jurídicas (independientemente de su registro), y el uso de marca no registrada en grado de confusión a otra ya registrada.

El primer uso de la marca (antes de su Registro) puede utilizarse en cuatro formas:

a) Quien tenga un registro marcado y descubra que otra persona usa la misma marca en los productos o servicios similares en los que éste la usa, puede demandarlo por usurpación de marca. Pero si el demandado ha usado la marca de buena fé, en forma ininterrumpida con anterioridad a la presentación de la solicitud del registro, o del primer uso declarado en ésta, de quien posee el registro marcado, puede oponer ese uso como excepción en contra de la demanda de quien tiene el derecho exclusivo legalmente.

La anterior ley exigía como requisito para oponerse como excepción el uso anterior a un año a partir del registro de la marca ó fecha de primer uso del titular. La LFPPI únicamente exige un uso ininterrumpido anterior a la solicitud del registro o fecha de primer uso, omitiendo un plazo específico y ampliando a favor de quien obtuvo el registro marcado su derecho a partir del momento en que solicita el registro.

En el caso de que el uso anterior a la solicitud fuese interrumpido (no continuo) por el demandado o la marca comience a usarla después de que la otra persona jurídica haya presentado su solicitud ante SECOFI, dicha excepción no será válida.

b) De utilizarse como excepción, el usuario de buena fé tiene derecho de pedir la nulidad del registro ya hecho y solicitar un nuevo registro de dicha marca a favor (en caso de que proceda la nulidad en definitiva). Este derecho deberá ejercerlo dentro del siguiente año al día en que fué publicado el registro en la Gaceta. En la LIM establece dicha prerrogativa en el artículo 93 que ya reproduce el artículo 92 de la LFPPI.

c) El uso también puede dar derecho para pedir la nulidad del registro de la marca cuando ésta sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país antes del día en que se presentó la solicitud de la marca registrada, siempre y cuando se aplique a los mismos o similares productos o servicios. El particular que pida la nulidad de dicho registro deberá comprobar ante SECOFI (para hacer valer su mejor derecho por uso anterior), haber usado la marca inintermitentemente en lo país antes del día en que se solicitó el registro o de la fecha de primer uso de quien la registró.

El precepto de la LTM que estableció dicho derecho era la fracción II del artículo 147; hoy fracción II del artículo 151 de la LPPM. Hay un solo cambio en la redacción de los artículos: en la ley anterior se refiere a que para pedir la nulidad debe comprobar su uso anterior a la fecha legal (que es precisamente el día en que se presenta la solicitud ante la Secretaría); la ley actual se refiere a la fecha de presentación, lo cual resulta menos técnico jurídicamente y aclara más el concepto de "fecha legal".

d) También el uso da derecho a pedir la nulidad del registro marcario cuando la marca en referencia haya sido usada antes de la fecha de presentación de la solicitud en el extranjero, bajo dos condiciones indispensables:

1. Que además del uso acredite ante la Secretaría tener su registro de dicha marca (para los mismos o similares productos o servicios) en dicho país; y

2. Que el país de origen ante el cual se registró dicha marca tenga reciprocidad con México en el reconocimiento de registros marcarios.

Anteriormente lo regulaba la fracción III del artículo 147 de la LIM; hoy es la fracción III del artículo 151 de la LFPII.

5. EL REGISTRO DE LA MARCA

El registro de la anotación o inscripción que hace y reconoce SECOFI mediante la cual el particular adquiere el derecho exclusivo para usar una marca en los productos y servicios de una misma clasificación.

Para el Dr. Rangel "...el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de usar su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro..."¹⁷

Al respecto coincide el Dr. Barrera Graf: "...si bien la inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial no tiene efecto constitutivo absoluto, puesto que ya vimos que el derecho a la marca puede surgir también del uso de ésta, es evidente que la gran mayoría de los derechos provenientes de este signo distintivo derivan exclusivamente de tal inscripción. Nuestra ley en este sentido puede clasificarse como mixta por no reconocer al registro efectos constitutivos plenos..."¹⁸. El principal derecho que se desprende de una marca registrada es el de usarla con exclusividad de cualquier otra persona, si bien sólo respecto a marcas iguales o semejantes y en

¹⁷ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, p. 50. UNAM, México 1991

¹⁸ Barrera Graf, op. cit. p. 311.

relación solamente al producto o a la clase de productos que se indiquen en la solicitud del registro. Consecuentemente, dentro de estos límites, el titular de la marca registrada tiene el derecho más amplio de impedir que otra persona registre o use el signo distintivo de que él es el único propietario, y puede demandar la nulidad de un registro que posteriormente se hiciera.

"La exclusividad del uso de la marca está enérgicamente protegida por la ley, ya que atribuye al titular el derecho de querrela y de legitimación adhesiva (art. 136 de la LIM; hoy 140 de la LFPPI) para el ejercicio de diversas acciones penales; el derecho de exigir al autor del delito el pago de daños y perjuicios (art. 214 de la LIM; 226 de la LFPPI); (...) el derecho de entablar acción civil indemnizatoria e inhibitoria en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de su marca (214 de la LIM; 226 de la LFPPI), así como acción de nulidad por una nueva inscripción que se hiciera de la misma el artículo 155 de la LFPPI; antes fracciones I y VI del artículo 147 y 151 de la LIM). En síntesis, corresponde al titular de la marca un derecho de monopolio fuertemente tutelado por el ordenamiento jurídico."¹⁹

El maestro Rangel Medina establece una lista completa de prerrogativas que goza el titular del registro de la marca:

- a) Derecho al uso exclusivo de la marca (arts. 88, 110 y 111 de la LIM; arts. 87 y 126 de la LFPPI)
- b) Derecho de persecución a los infractores (arts. 210, fracciones II y III; 225; 211 fracciones IV y V, 214, 223 fracciones VI, VII, VIII, IX, X, y XI de la LFPPI).

¹⁹ Ibidem, p. 313.

c) Derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios (art. 214, LIM; art. 226 de la LFPPM).

d) Derecho de obtener la expedición del requisito previo para la procedibilidad de las acciones (arts. 210, fracción II, 215 y 211 fracciones IV y V de la LIM; sin requisito de procedibilidad arts. 215 y 225 de la LFPPM).

e) Derecho de solicitar nulidad de registros marcarios (artículo 147, fracciones I y VI y 151, LIM; artículo 151, fracciones I y V y 155 de la LFPPM).

f) Derecho de transmisión total o cesión (artículo 141, LIM; art. 143, LFPPM) así como para otorgar licencias (artículo 134, LIM; artículo 136, LFPPM).

g) Derecho de percibir regalías en caso de licencias obligatorias (art. 132, LIM; no aparece en la LFPPM).

h) Derecho de renovar el registro (art. 139, LIM; art. 133 LFPPM).

i) Derecho de renunciar al registro mediante su cancelación (art. 150, LIM; art. 153, LFPPM)

j) Derecho preferente para volver a registrar la marca caducada por no haberse renovado, o extinguida por falta de uso, o cancelada por renuncia (art. 99, LIM; no aparece en la LFPPM).

k) Derecho de interponer recurso de revisión contra las sanciones administrativas relacionadas con el uso de leyendas engañosas (arts. 231 y 210 inciso a) LIM;) y con la omisión de leyendas obligatorias (arts. 231 y 210, fracción XII, LIM; no hay recurso de revisión en la LFPPM).

l) Derecho de interponer recurso de reconsideración contra las decisiones relacionadas con la transferencia de tecnología (art. 13 de la Ley sobre el Control y Registro de la

Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; abrogada por el artículo segundo transitorio de la LFPPi).*

Las obligaciones del titular del registro de la marca son, según el mismo autor, de hacer:

- a) La marca debe usarse tal y como fué registrada (art. 115).
- b) Usar y demostrar el uso de la marca dentro de los tres años anteriores a su registro (art. 117, LIM; art. 130, LFPPi).
- c) Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y se transforme en denominación genérica (art. 149, LIM; art. 153, LFPPi)
- d) Comprobar el uso continuo de la marca para su renovación (arts. 139 y 140, LIM; art. 134, LFPPi)
- e) Efectuar la renovación del registro cada diez años (artículos 139 y 140, LIM; art. 133, LFPPi)
- f) Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México deberán llevar la leyenda "marca registrada" (art. 110, LIM; art. 131, LFPPi)
- g) Inscripción del usuario autorizado o licenciatario ante la Secretaría (134 y 135, LIM; 136 y 137, LFPPi).

Las obligaciones de no hacer son:

- a) No usar leyendas engañosas (arts 123 y 129, LIM; art 213, fracción VII, LFPPi)

b) No usar la marca cuando la Secretaría prohíba su uso (art. 125, segundo párrafo, LIM; art. 129, LFPPI)...²⁰

El procedimiento para el registro de una marca puede resumirse como sigue:

a. Debe presentarse la solicitud por escrito ante la Secretaría con el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca; la fecha de primer uso de la marca; y los demás requisitos que prevea el reglamento;

b. Pagar los derechos correspondientes y anexar el comprobante de pago a la solicitud, junto con los ejemplares de la marca.

c. La Secretaría procede a un examen de forma de la solicitud y de la documentación anexa, para comprobar si cumple con los requisitos indicados.

d. De cubrirlos, pasa a un examen de fondo para comprobar si la marca es registrable o no según la LFPPI.

e. Dentro de dos meses siguientes a la solicitud, el interesado (para que no se considere abandonada la solicitud) debe promover ante la Secretaría (si no ha sido requerido) para que, de no existir inconveniente, expida su título correspondiente como constancias de su registro.

El fundamento legal del procedimiento para el registro se encontraba de los artículos 100 al 111 de la LIM; sustituidos por los artículos 113 al 135, LFPPI.

6. MARCAS REGISTRADAS

²⁰ Ibidem pp. 59-61.

Para la LIM, solo podían constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicio a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma clase o especie; y

II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones prescritas en el artículo siguiente.

La LFPPM agrega a la hipótesis I las " figuras " como marcas registrables, cumpliendo con los requisitos de supuesto jurídico. Además agrega dos hipótesis más:

" II. Las formas tridimensionales; ... "

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

7. MARCAS NO REGISTRABLES

Según la LFPPM, las marcas no registrables son:

" I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresen de manera dinámica, aún cuando no sean visibles. "

La LIM señalaba que únicamente que perdían su característica distintiva. Esta hipótesis no se refiere a la distinción, puesto que se entiende que un signo visible que no distinga,

obviamente no puede ser marca, por lo tanto si el signo que se pretende registrar no reúne las características del art. 88 LFPPI, no puede ser registrado como marca.

Aunque es difícil pensar en una figura o forma tridimensional animada o cambiante como marca, la hipótesis es posible.

"II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;"

La LIM excluye además los nombres propios.

"III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como su forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;"

Esta fracción es la unión de las fracciones III y IV de la anterior LIM en su artículo 91, únicamente que ésta solo contemplaba la hipótesis de la figura de los envases. Hoy el artículo 90 de la LFPPI en su fracción III amplía la hipótesis a las formas tridimensionales en general.

"IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características sean descriptivas de los productos o servicios que tratan de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;"

La LIM no contempla las figuras tridimensionales.

"V. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.";

La LIM agregaba que por número aislado debía entenderse un dígito numérico o en letra. Aparentemente la LFPP lo permite, siempre y cuando estén combinados con características que los distinguen.

"VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica capichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;"

La fracción XX del artículo 91 de la LIM únicamente contemplaba la hipótesis de la traducción a otros idiomas de palabras no registrables.

"VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismo. "

Sin cambios.

"VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adaptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero."

Sintetiza lo que decían las fracciones VIII y IX del artículo 91 de la LIM.

"IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente."

La LIM no especificaba "los nombres o la presentación gráfica" como no registrable.

La LFPPI es más precisa.

"X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia."

La LIM autorizaba los mapas, cuando correspondieran al país de origen del producto o servicio que se quisiera identificar con dicho signo marcado. La LFPPI es tajante pues los mapas no son registrables.

"XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario."

Reproduce el último párrafo de la fracción XIV del artículo 91 de la LIM:

"XII. Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción."

La LIM también incluye los sellos. La LFPPI otorga el derecho a dar el consentimiento a los parientes por adopción, para autorizar como marca el nombre, firma ó retrato del pariente fallecido.

"XIII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, ésta mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad."

Evidente la referencia a la Ley Federal de Derechos de Autor, Reproduce la fracción XII del artículo 91 de la LIM:

"XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes ó cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar."

La LFPPI reproduce la fracción XVI del artículo 91 de la LIM y añade a la hipótesis las formas tridimensionales.

"XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;"

Las marcas notoriamente conocidas estaban autorizadas para utilizarse como marca en un producto o servicio de otra clase en la que estuviera registrada la marca primera

original. Aquí la hipótesis se amplía: una marca notoriamente conocida, a juicio de SECOFI, no podrá ser registrada en ningún producto o servicio por otro titular

"XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares."

La fracción XXI del artículo 91 de la LIM prohíbe que existiera un doble registro de marca para productos o servicios similares a los de la marca ya registrada en SECOFI, por el mismo titular. La LFPP levanta dicha prohibición. Incluye además la fracción XXII del mismo artículo 91 de la LIM.

"XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderantemente sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la del uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable cuando la solicitud de la marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."

Reproduce la fracción XXIII del artículo 91 de la LIM, pero especifica que el giro del establecimiento sea la elaboración o venta de los productos ó la prestación de los servicios que se pretendan distinguir con dicha marca. Será registrable siempre y cuando no exista un registro

idéntico anterior publicado. Sin embargo, el artículo 91 de la LFPI establece una importante restricción a la fracción antes reproducida:

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

* La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar jurídicamente la supresión de la marca, de la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios. *

Se suprime la fracción XVIII del artículo 91 de la LIM, que se refería a la no registrabilidad de signos contrarios a la moral, las buenas costumbres o al orden público. Dicho criterio era considerado ambiguo.

8. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Para Rangel Medina la especialidad de la marca es una de las condiciones esenciales de la misma: únicamente debe aplicarse a la clase o categoría de productos en la que fué registrada: * la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fué registrada...²¹

²¹ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. p. 55.

Este criterio también es sustentado por Barrera Graf cuando expresa: "La marca es un signo distintivo de carácter limitado, en cuanto sólo ampara un determinado artículo o una determinada clase de artículos que el derecho enumera, para el efecto de reservarlos a favor del titular de la marca cuando éste los señale en la solicitud del registro de dicho signo distintivo; en todo caso, los derechos derivados de la marca comprenden el artículo o a la clase de artículos que hubieren sido señalados, así como a aquellos artículos semejantes... ésta característica de la marca, admirada por todos los derechos, impone que se la considere como un signo de efectos limitados a una mercancía o, cuando más a una cierta especie de mercancías, si bien respecto a aquélla o a ésta, en los casos de las marcas registradas la tutela es absoluta, erga omnes, y consiste en el derecho de uso exclusivo (y especial) de tal signo distintivo."²²

La LFPI establece el principio de especialidad de la marca. El artículo que actualmente regula el principio es el 83: " Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, o clases de productos o servicios según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por la Secretaría. " En la LIM estuvo regulado en forma similar por el respectivo artículo 84.

El artículo 89 reafirma el principio de especialidad de la marca cuando menciona que son registrables como signos marcarios " las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicio a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase."

²² Barrera, Graf. op. cit. 294-295.

En la LIM el principio antes enunciado se encontraba en el artículo 90. Hasta 1991 existía una clasificación con 42 clases diferentes: 34 para productos y 8 de servicios.

La excepción de dicho principio ocurre con las marcas notorias, que como he indicado con anterioridad, la fracción XV del artículo 90 de la LIPPI establece que si la Secretaría estima notoriamente conocida en México un marca para un producto o servicio, debido precisamente a su notoriedad (que en cierta medida menoscaba su característica distintiva) no podrá ser registrada para cualquier producto ó servicio (salvo los que respalda el registro ya realizado en SECOFI).

II. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

Otro de los principios de las marcas es el principio de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, (en otros sistemas como en el norteamericano puede darse la situación del registro nacional de la marca, pero también el de registros locales o estatales), pero tampoco basan sus fronteras.

Una excepción en el registro de la marca consiste en la posibilidad de brindarle una tutela más amplia y un reconocimiento mayor en la esfera internacional. En efecto, el inciso a) del artículo 6 de la Convención de París (Revisión de Londres) establece: " Toda marca de fábrica o de comercio registrada regularmente en el país de origen, será admitida al depósito (registro) y protegida tal cual es en los países de la Unión..."²²

²² Barrera Graf. op. cit. pp. 317-318.

La excepción establecida en el artículo primero del Arreglo de Madrid del 14 de Abril de 1881, relativo al Registro Internacional de Marcas, al que México se adhirió el 16 de Diciembre de 1920, pero denunció el tratado en 1942. Las marcas registradas en ese lapso de 14 años se ubicó (por veinte años) en la hipótesis de extraterritorialidad del artículo antes mencionado, al establecer que "cada uno de los países contratantes podrá asegurarse en todos los otros países la protección de sus marcas de fábrica o de comercio registradas en el país de origen, mediante el depósito de dichas marcas en la oficina internacional de Berna..."²⁴

Se puede afirmar que la excepción es la siguiente forma. A menos que se trate de una marca registrada en Ginebra por la OMPI (*) conforme el Arreglo de Madrid del 14 de Abril de 1881, relativo al Registro Internacional de Marcas.

Sin embargo, el criterio puede ser flexible. Encontramos efectivamente la base del principio de territorialidad en el artículo 128 de la LFPPI: (La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fué registrada...). Sin embargo, como expongo más adelante, la fracción III del artículo 151 de la mencionada Ley establece que el registro de una marca será nulo cuando dicho signo se use (con anterioridad al registro en México) en el extranjero; con dos condiciones: que exista registro vigente allá y que en el país de origen de dicha marca exista reciprocidad cuando una marca (mexicana de origen) esté registrada en sus archivos nacionales. Cumplidas todas las condiciones, puede romperse la limitante del principio de territorialidad.

10. LEGISLACION APLICABLE: NACIONAL E INTERNACIONAL RESPECTO A LA NULIDAD

²⁴ Citado por Barrera Graf, op. cit. p. 318.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 sustituye el marco legal de la anterior Ley de las Invenciones y Marcas de 1976. Debido a que no se ha promulgado el nuevo reglamento, por disposición del ARTICULO CUARTO transitorio de la LFPII sigue en vigor el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1988.

En relación a los delitos que pudieran cometerse respecto a las marcas, es aplicable (para el proceso penal) el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales de nuestro país.

Para el procedimiento para la solicitud de la declaración administrativa de nulidad del registro marcario, supletoriamente es aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El Dr. David Rangel Medina menciona en su obra los tratados internacionales que conforme al artículo 133 constitucional tienen actual vigencia en México.²⁹

1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 1976);

2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Diario Oficial de la Federación del 8 de julio de 1975);

3. Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1985).

²⁹ Rangel Medina, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. pp. 16-19.

4. Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a los que se aplican las marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1857. México no es parte de dicho tratado, sin embargo, la clasificación de productos y servicios para las marcas y su registro que exige el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en la establecida por este tratado internacional. Por ello se toma en cuenta como legislación aplicable.*

El concepto de marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseño, letras, números, colores figurativos o la forma de los bienes.

Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación, lo cual permite establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

De no hacerlo, perdería su requisito esencial, porque un signo oculto o invisible no puede ni debe ser considerado legalmente como una marca, la marca es un concepto amplio, ya que el derecho le otorga su uso exclusivo a través del registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto a los productos o servicios de una clase determinada.

El registro otorga el derecho de pedir la nulidad de otra marca cuando esta sea idéntica o semejante a aquella; en virtud que crea un grado de confusión en el mercado. Para ello el titular puede solicitar la nulidad del registro marcario, ya que dispone de procedimientos y sanciones penales que se aplican cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas.

CAPITULO II

LA NULIDAD DE LAS MARCAS

1. MODOS DE CONCLUIR EL DERECHO A LA MARCA.

Realmente son pocos los estudios del derecho que le han puesto una atención específica a los problemas jurídicos que plantea el Derecho Intelectual, y concretamente la Propiedad Industrial, al menos en México.

Es el caso del multicitado Dr. Rangel Medina, que de los autores seleccionados para realizar éste trabajo, es el único que expone una lista completa de los diversos modos que prevé la Ley para concluir el derecho a la exclusividad del uso de una marca.

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcarlo son las siguientes:

a) Extinción por uso de la marca de un modo diferente a como fué registrada. Se requiere de una expresa declaración

Esto supuesto estaba regulado por el artículo 115 de la LIM. La LFPI únicamente menciona en su artículo 128 "La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fué registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales..." Para éstos efectos no se

menciona la declaración administrativa para declarar la extinción del derecho al uso exclusivo de la marca.

Tiene relación la fracción IX del artículo 223 de la LFPPM, donde se tipifica como delito especial "... Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta ..." Es decir, darle un uso diferente a la marca, como tal, no extingue o pudiera extinguir actualmente un registro marcario. Sin embargo, si hay tipicidad en la fracción antes mencionada, podrá imponerse como sanción de dos a seis de prisión.

b) Extinción por no comprobar el uso de la marca dentro de los plazos requeridos

Opera de pleno derecho.²⁶

Esta hipótesis podría describirse hoy así:

b) Caducidad por no comprobar el uso de la marca por tres años consecutivos, a menos de que la Secretaría juzgue que existen causas justificadas para no comprobarlo.

El artículo 130 de la LFPPM menciona: Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fué registrada, procederá la caducidad del registro, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría.

La principal diferencia entre la Ley anterior y la actual es que la LIM no consideraba la caducidad del registro; únicamente mencionaba la palabra "extinción" o bien: "... se considera extinguido del pleno derecho el registro correspondiente..." Actualmente no es de pleno derecho,

²⁶ Rangel Medina, op. cit. p. 61

antes la Secretaría deba considerar si hay causas que justifiquen la no comprobación del uso por éste lapso de tiempo.

c) Extinción por no usar la marca en calidad de marca, sino como una denominación genérica. Se requiere declaración²⁷

Esta hipótesis la regulaba el artículo 149 de la LIM, donde enfatizaba la extinción del registro marcado si su titular había provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica. Para que fuera extinguido dicho derecho obligaba a seguir un procedimiento administrativo para obtener una declaración de SECOFI donde se reconociera dicha extinción.

La hipótesis actual puede quedar como sigue:

a) Cancelación del registro de una marca, " si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique."²⁸

Esta declaración podrá hacerse administrativamente, de oficio por la Secretaría, o bien a petición de parte o del Ministerio Público Federal, según el artículo 155 de la LFPPI.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Artículo 153 de la LFPPI.

d) Caducidad de pleno derecho por no acreditar el uso con la solicitud de renovación, así como al vencimiento del plazo legal sin que se promueva la renovación.²⁹

La LIM regulaba esta figura en los artículos 139 y 140 (acreditar uso) y 148 (no promover renovación). La LFPPI los regula en los artículos 130 y 133 (uso por tres años consecutivos y seis meses para solicitar la renovación del registro, antes de que se venza éste) y 152 (caducará cuando no se renueve en los términos de la LFPPI).

Cabe aclarar que el artículo 155 menciona que ésta caducidad específica no requiere de declaraciones administrativas por parte de la Secretaría, es decir, únicamente si se vencieron los plazos, o no se comprueba el uso por tres años consecutivos, queda entendido que el registro está cancelado.

e) "Cancelación del registro por propia voluntad de su titular."

Estaba previsto en el artículo 150, en su primer párrafo, de la LIM; hoy 154 de la LFPPI. Ambos preveen que cuando se solicite la cancelación del registro voluntariamente, la Secretaría podrá requerir al titular del derecho marcario a que ratifique la solicitud de cancelación, en los casos que establezca el reglamento de la LFPPI.

f) Cancelación cuando el titular del registro especule o haga uso indebido en el precio o calidad de los objetivos amparados por la marca."

²⁹ Rangel Medina, *ibidem*.

El artículo 150 de la LIM prevela ésta hipótesis, que hoy en la LFPI ha desaparecido.

g) Nulidad por alguno de los motivos previstos por la Ley.

Antes la LIM regulaba la nulidad en el artículo 147, hoy la LFPI lo hace en su artículo 151. Este es el lema central del presente trabajo.

2. LA NULIDAD DE LA MARCA EN LA LEGISLACION MEXICANA.

La nulidad en la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942 es una acción administrativa tutelar, de naturaleza similar a las acciones civiles y penales. La Ley de Propiedades Industrial de 1942 contenía " tres tipos o clases de acciones tutelares, a saber: las de carácter administrativo, las penales y las civiles. Las dos primera están previstas sin excepción por dicha ley, la cual, además, fija en cada caso las sanciones correspondientes, o sea, la nulidad administrativa y las sanciones corporales y pecunarias, por lo que toca a la acción de nulidad reglamentada en los artículos 200 y 201 L.P.I., se trata, como ya dijimos, de una acción administrativa, en la que el particular afectado, usuario de una marca registrada o no registrada, y el Estado (en los casos de las fracs. IV y V del artículo 200), acuden a la Dirección de Propiedad Industrial, solicitando la declaración de nulidad del registro de una marca, declaración que tiene efectos retroactivos, puesto que la inscripción se hizo en violación de principios de orden público. Esta acción administrativa no da lugar a indemnización por daños y perjuicios.

Antes de la LPI de 1942 existieron otras legislaciones en México para las marcas:

- Ley de Marcas de fábrica del 28 de Noviembre de 1880, conforme a la cual la duración de la propiedad de las marcas era indefinida ;
- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 Agosto de 1903 (Diario Oficial de la Federación del 2 de Septiembre de 1903), que fijaba el registro de la marca una vigencia de veinte años; y
- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928 (Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928), cuyas disposiciones señalaban también un plazo de veinte años al registro marcarlo (artículo 24).

La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975 (LIM; Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976), con sus reformas en 1987 (Diario Oficial del 16 de enero de 1987); junto con la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Exploración de Patentes y Marcas, del 28 de diciembre de 1981 (Diario Oficial del 11 de enero de 1982) y sus respectivos reglamentos, regularon hasta 1991 los signos marcarios. Los artículos 147 y 151 de la LIM se refería concretamente a la nulidad del registro marcarlo.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 28 de junio de 1991 (Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991) abroga en su artículo PRIMERO transitorio la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y también la Ley sobre el Control y Registro de la Transformación de Tecnología y el Uso de Exploración de Patentes y Marcas de 1982 y su reglamento. Esta ley (LFPI) es la que actualmente regula los registros de las marcas en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La nulidad del registro de una marca está complementada en los artículos 151 y 155 de dicha ley.

3. LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO EN LA LEY VIGENTE

Para empezar, considero preciso aclarar los términos en los cuales me refiero a la nulidad. Impropiamente se menciona como "nulidad de la marca" o "nulidad del derecho exclusivo de uso de la marca". Ambas expresiones son inexactas e imprecisas.

Cuando me refiero a la nulidad del registro marcario, en realidad quiero decir cuando la Secretaría declara que jurídicamente el registro de la marca a favor de un titular es nulo.

Como anteriormente he expuesto, el registro, entre otros derechos, otorga a favor de quien se ostenta como su titular, la facultad exclusiva diferente a otros particulares (productores o comerciantes) de usar esa y sólo esa marca que SECOFI tiene registrada. El uso anterior o posterior es independiente de dicha situación. Por lo tanto, cuando la Secretaría declara la nulidad del registro marcario, sus efectos directos e inmediatos son sobre el registro, (aunque no son los únicos).

El maestro Rafael Rojina Villegas aclara la distinción básica entre la inexistencia y la nulidad de un acto jurídico. Cuando el acto carece de voluntad, objeto (y en los actos solemnes, cuando la formalidad es considerada un elemento esencial de dichos actos -solemnidad-), se dice que el acto no existe con la voluntad y el objeto, pero hay vicios en la voluntad, en la capacidad o en la formalidad; o bien en la ilicitud del objeto, estamos ante un acto jurídico que puede ser considerado nulo.

Pero hay dos tipos de nulidad: la absoluta y la relativa. Resume y distingue Rojina Villegas "...son elementos de validez de los actos jurídicos los siguientes: 1º Que el acto tenga un fin, motivo,

objeto y condición lícitos. Llamamos a este elemento licitud del acto jurídico. 2º Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Este elemento se denomina formalidad del acto jurídico. 3º Que la voluntad se exprese sin vicio alguno (error, dolo, violencia o lesión), es decir, que sea una voluntad libre y cierta. Este elemento se expresa en forma negativa indicando simplemente que haya ausencia de vicios en la voluntad. 4º Que la voluntad se otorgue por persona capaz. Se llama a este elemento capacidad en el acto jurídico. Cuando no se cumple el primer elemento, es decir, cuando hay licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto, se presenta generalmente la nulidad absoluta, pero puede ser relativa por disposición de la ley. Cuando se observan los otros requisitos: formalidad, ausencia de vicios y capacidad, existe una nulidad relativa en el acto jurídico.⁹⁹

Más adelante, el maestro Rojina Villegas apunta: "Para poder determinar la naturaleza de los actos nulos, conviene relacionar esta forma de invalidez con la inexistencia. El acto jurídico puede ser existente e inexistente, válido o nulo. Se trata de dos cuestiones radicalmente distintas. Por consiguiente, se impone la siguiente clasificación:

- a) Actos existentes válidos;
- b) Actos existentes nulos y
- c) Actos inexistentes.

La validez no admite grados, y por esto sólo existe una categoría de actos: los existentes válidos. La existencia sí admite grados, toda vez que puede ser existencia perfecta (validez) o existencia imperfecta (nulidad). A su vez, la nulidad puede ser absoluta o relativa. (Por

⁹⁹ Rojina Villegas, Derecho Civil Mexicano, p.353, T.1., Editorial Porrúa, México, 1983.

lo tanto tenemos que existen: ... 1. Actos existentes válidos (existencia perfecta). 2. Actos existentes nulos (existencia imperfecta). Estos últimos a su vez se subdividen en: Actos afectados de nulidad absoluta y actos afectados de nulidad relativa.

* La nulidad absoluta -continúa Rojina- se caracteriza por ser imprescriptible, inconfirmable y susceptible de ser invocada por todo interesado. En nuestro derecho presenta dos formas: nulidad absoluta por declaración judicial y nulidad absoluta de pleno derecho. La primera surte efectos provisionales, los cuales quedan destruidos cuando se pronuncia la sentencia de nulidad. La segunda queda privada de efectos por disposición expresa de la ley y, por lo tanto, no se requiere una declaración judicial.

* La nulidad relativa se caracteriza por ser prescriptible, confirmable y sólo puede invocarse por la parte perjudicada. Puede faltar alguna o algunas de dichas características, pero existiendo una de ellas, con ello bastará para que exista dicha nulidad. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos, requiriéndose por lo tanto una sentencia para que queden destruidos retroactivamente en los casos en que sea posible, según los principios que operan de pleno derecho, siendo necesario hacerlas valer por vía de acción o de excepción.*²¹

Para éste autor, existen seis principios que necesariamente deben tomarse en cuenta para todo caso de nulidad:

* Principio de seguridad jurídica.

... es decir, el acto nulo pone en peligro la seguridad jurídica del orden social . Declararlo nulo equivale a que el juez o el legislador logren mantener el orden y la estabilidad sociales... Para

²¹ Rojina V. op. cit. p. 415.

repara la irregularidad causada, para restablecer el orden violado, es necesario destruir un conjunto de situaciones jurídicas preconstituidas, cuya invalidez origina indefectiblemente un trastorno no sólo desde el punto de vista del interés particular del lesionado directamente por la nulidad, sino generalmente un conflicto con terceras personas vinculadas por el acto nulo.

* En relación con este principio, el legislador (y el juez) debe tomar en cuenta: 1. La ejecución de los actos nulos; y 2. Las diferentes consecuencias en los actos y contratos instantáneos y en los actos y contratos de tracto sucesivo. * Si es posible restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse el acto jurídico previamente declarado nulo; o imponer la obligación de otorgar compensación cuando han causado consecuencias jurídicas de difícil reparación.

* Principio del equilibrio debe lograr un equilibrio de los intereses afectados. El acto nulo provoca un conflicto de intereses que debe ser distinto según que el conflicto tenga un alcance particular o general. Es decir, que el acto afecte exclusivamente a una de las partes o a terceros en general. Cuando el acto afecta a una de las partes para lograr el equilibrio de los intereses debe decretarse la nulidad con efecto restitutorio, en aquellos casos en que las situaciones de hecho lo permitan, porque si existe un principio de ejecución, o se realizan actos de tracto sucesivo, este principio no puede ser integral. Pero cuando las situaciones de hecho permiten el efecto restitutorio en forma integral, el principio de seguridad jurídica aconseja que la mejor forma de lograr el equilibrio de los intereses afectados, es proteger exclusivamente a una de las partes y, por lo tanto, conceder sólo a ella la acción de nulidad, para dejar a su arbitrio intentarla o dejarla prescribir, confirmar o no confirmar el acto. Pero cuando el conflicto de intereses afecta a terceros en general, o bien, cuando por los actos de ejecución éstos resultan lesionados, aún cuando la nulidad en su

origen afecta sólo a una persona la ley debe entonces buscar una armonía de los intereses de los terceros, en relación con los intereses particulares de las partes en el acto nulo. Para obtener esta armonía, la nulidad se presenta ante todo como una protección jurídica. En términos generales, sólo para distinguir las consecuencias coercitivas de las demás, si aceptamos que la nulidad es una sanción. En la nulidad relativa, existe la finalidad de protección jurídica, respecto a los intereses particulares del afectado. Si el derecho partiera de un acto ilícito que habría que castigar, no dejaría a la voluntad del perjudicado el intentar la nulidad. En cambio, como la nulidad es una protección particular o general, cuando el interés lesionado es único, se deja al arbitrio del perjudicado invocar o no la nulidad; cuando el interés es múltiple, ya no depende de las partes invocarlo, sino que se concede a todos aquellos lesionados. Esta forma protectora se hace evidente al concederles acciones en juicio, para pedir en todo tiempo la nulidad. Por consiguiente, para resolver estos conflictos de intereses, tomando en cuenta que la nulidad es una protección, el legislador y el juez deben primero investigar si hay interés particular exclusivamente lesionado, si hay un interés general perjudicado o si hay interés de terceros determinados, afectados por la nulidad.*

*Principio de conservación.

*... deben respetarse los derechos adquiridos, las situaciones consolidadas por la prescripción positiva, las abandonadas por el no ejercicio del derecho (los casos de prescripción negativa) y todos aquellos casos en que intervienen terceros adquirentes de buena fé.

El respeto a las situaciones de hecho irreparablemente consumadas, por las perturbaciones que originarían los efectos restitutorios de la nulidad... En las enajenaciones de cosas cuando éstas han sido transformadas, consumidas, deterioradas o enajenadas a tercer, hay una situación irreparablemente consumada. Ante hechos consumados debe prevalecer el principio de conservación.*

***Principio de destrucción.**

...Una vez que por la aplicación de los principio anteriores el legislador o el juez considera pertinente decretar efecto restitutorio de la nulidad (en el caso de se éste efecto posible), puede hacerlo en una forma material, cuando sea menester destruir de hecho ciertas obras realizadas , o bien, en una forma jurídica cuando sea necesaria una devolución de prestaciones, en que intervenga la buena o mala fé, puede haber restitución unilatral o reciproca, que puede se integral o simplemente compensatoria."

***Principio de la retroactividad.**

...la doctrina clásica ha ligado el efecto restitutorio con el principio de la retroactividad, para lograr la reparación completa, privando al acto de todo efecto, y destruyendo los de carácter provisional que se hubieron realizado. De esta manera, aún cuando admite que la nulidad relativa produzca efectos provisionales, dispone que éstos serán destruidos en forma retroactiva cuando se pronuncie por sentencia la nulidad. En nuestro derecho, se estatuye que 'la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad.' ...los actos que implican situaciones susceptibles de reposición, aún cuando generalmente en ellos la nulidad funciona con carácter retroactivo, puede no operar en esa forma.

"De lo expuesto se deduce que al lado del principio de la retroactividad, funciona también en forma constante el de la irretroactividad.

"Sin embargo, debemos concluir que:

a) La retroactividad opera, por regla general, entre las partes, para los actos instantáneos susceptibles de reposición.

b) La retroactividad también funciona entre las partes, para los actos de tracto sucesivo cuyos efectos no se hayan consumado en forma irreparable.

c) La retroactividad es inoperante respecto a las partes en los actos que implican situaciones irreparablemente consumadas.

d) La retroactividad es inoperante respecto a terceros adquirentes de buena fé y a título oneroso, aun cuando se trate de actos instantáneos o de situaciones consumadas o no en forma irreparable.

e) La retroactividad es inoperante en materia de nulidad respecto a las situaciones jurídicas por la prescripción positiva (adquisición de la propiedad y demás derechos reales por la posesión con los requisitos legales.)

*Principio de protección.

*...la nulidad es ante todo una protección a intereses particulares o generales... cuando la nulidad se presenta como medida jurídica protectora, simplemente es un recurso eficaz que la ley otorga al perjudicado, dándole la posibilidad normativa de defenderse contra el acto irregular, por la vía de acción de excepción. Dada la diversa naturaleza de los intereses lesionados, es también lógico que en la nulidad relativa sólo el incapaz, el que ha sufrido los vicios de la voluntad o cualquiera de las partes en el acto informal, sean los capacitados para intentar la acción correspondiente. En los casos en que el acto nulo afecta a terceros, o en general, a la sociedad, la nulidad tiene ya el carácter mixto de protección y sanción a la vez, y por esto se permite a dichos terceros y al Ministerio Público como representante de la sociedad, impugnar el acto. Esta protección jurídica dada la naturaleza general de los derechos lesionados, debe ser absoluta y, por

tanto, imprescriptible, para que en todo tiempo cualquiera de los perjudicados pueda hacerla valer. Además, no podrá dejarse al arbitrio de uno de ellos convalidar el acto por ratificación tácita o expresa, dado que son múltiples intereses afectados. Es por esto que la nulidad absoluta se concede con el carácter de inconfirmable e imprescriptible, y la acción se otorga a todo interesado.²²

Ahora me dispongo a enunciar cada una de la hipótesis de nulidad del registro marcario que prevé la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, comparándola con la ley anterior estableciendo la relación de cada una con los principios aquí analizados.

a. La nulidad del registro marcario se prevé en la ley cuando el acto nulo pone en peligro la seguridad jurídica del orden social:

- cuando el registro en sí afecta los intereses de otra u otras personas y el orden social íntegro; y
- cuando el derecho al uso exclusivo de la marca cuyo registro es nulo genera consecuencias que ponen en peligro la seguridad jurídica de otras personas.

La seguridad jurídica se garantiza con la declaración administrativa de nulidad.

b. la posibilidad de iniciar un procedimiento para obtener una declaración administrativa de nulidad es una protección jurídica a intereses particulares o generales. Es una medida jurídica protectora por la cual el interesado defiende sus derechos del acto irregular. Es una sanción además en contra de dicho acto.

²² Rojina Villegas op. cit. pp. 325-415.

c. La nulidad del registro resuelve un conflicto de intereses entre los particulares que han presentado los requisitos y condiciones para registrar su marca y los que no lo hacen así, o caen en cualquiera de las hipótesis del artículo 151 de la LFPPF.

Además en el conflicto de intereses entre el titular del registro y la persona que tiene interés en que dicho registro sea declarado nulo, queda equilibrado al proteger (con razón fundada y motivada) a una de las partes.

d. Cuando existe (según la LFPPF) un derecho mejor para registrar una marca (uso o registro anterior), la nulidad se presenta como una forma de conservar un derecho adquirido consumado con anterioridad al acto nulo.

e. Tiene la característica de retroactividad, es decir, la declaración administrativa de nulidad tiene efectos retroactivos hasta la fecha en que SECOFI concedió dicho registro; por lo tanto, los actos basados en dicho registro marcario podrán eventualmente ser considerados también nulos. El objetivo de dicha cualidad es hacer posibles los efectos restitutorios en favor del legítimo particular a favor de quien deba ser registrada la marca.

Sin embargo, debido a que la acción de nulidad es prescriptible, el principio de retroactividad está limitado según cada hipótesis de la nulidad del registro marcario.

f. Destruye para restituir o volver a construir: la declaración administrativa de nulidad del registro marcario jurídicamente deshace ó quita el derecho al uso exclusivo de una marca en favor del titular del registro. Ese es su efecto inmediato: interrumpe el goce de ese

derecho, invalida lo anterior en forma retroactiva y deja la posibilidad al interesado legítimo para registrar su marca usada o registrada con anterioridad (si eso es el caso) ó únicamente registra la marca controvertida a su favor. La nulidad del registro marcarlo es una nulidad especial:

a) Es la situación jurídica de invalidez de un acto solicitado por un particular, por causas imputables a la condición jurídica de éste; y

b) Es la situación jurídica de invalidez de un acto administrativo hecho por la Secretaría. En casos muy específicos (por ejemplo fracciones I, IV y V) imputables a la irresponsabilidad de los funcionarios públicos que otorgaron el registro pero en general, la ilegalidad del registro tiene su origen en el particular que solicitó el acto.

Las hipótesis específicas de la LFPPI en nulidad del registro no únicamente contempla validez relativa por error o mala fé, sino cuando expresamente la LFPPI ha establecido que la marca no es registrable y a pesar de ello se registra. Esta situación podría hacernos pensar que es una nulidad absoluta, sin embargo, como la violación de ese derecho únicamente puede reclamar el interesado dentro del tiempo y las formalidades de la ley, se vuelven una nulidad relativa.

Respecto a los principios que protege la nulidad (según el maestro Rojina Villegas), todos son aplicables a la nulidad del registro marcarlo. Cada hipótesis de nulidad aplica uno o dos antes que los otros, permaneciendo una constante: definida que soporta la nulidad en general.

En el caso de la nulidad del registro marcario existe un problema fundamental: determina el tipo de nulidad que es. Se trata de definir la nulidad de un acto administrativo realizado por SECOFI y otorgado en favor de un particular en forma inadecuada.

Tomando en cuenta los elementos de los tipos de nulidad aportados por Rojas Villegas, tenemos que cuando la nulidad del registro marcario es imprescriptible (como en las fracciones I y VI del artículo 151 de la LFPPI), inconfirmable (no hay recurso alguno previsto por la LFPPI contra la resolución que declara administrativamente la nulidad del registro marcario) y puede ser invocada por todo interesado (en el caso del registro marcario quien ejerza la acción de nulidad absoluta (aunque por la ley, estando cualquiera de estos elementos puede ser considerada relativa); cuando es prescriptible (como en las fracciones II, III, IV, y V), confirmable (en este caso, únicamente solicitando un nuevo registro) y solo puede invocar el interesado, se trata de una nulidad relativa.

Como vemos, el problema es complejo puesto que la nulidad material del presente estudio contiene elementos de ambas.

Los criterios para declarar la nulidad de un acto administrativo no se preocupan por abordar una clasificación apropiada a la validez de dichos actos. Es orientador dicho criterio, establecido en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación:

*Art. 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución;

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afectan las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;

III. Vicios del procedimiento que afectan las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada;

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención con las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas;

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.*

TIPOS DE NULIDAD

TIPO	CUANDO FALTA	CARACTERISTICAS
NULIDAD ABSOLUTA	LICITUD EN - OBJETO - MOTIVO O - FIN (puede ser relativa por ley)	• IMPRESCRIPTIBLE • INCONFIRMABLE • INVOCADA POR TODO INTERESADO
NULIDAD RELATIVA	- FORMALIDAD - AUSENCIA DE VICIOS - CAPACIDAD	• PRESCRIPTIBLE • CONFIRMABLE • SOLO PUEDE INVOCARSE POR EL INTERESADO.

PRINCIPIOS QUE PROTEGE LA NULIDAD...C)

1. SEGURIDAD JURIDICA
 - a. en la ejecución del acto nulo
 - b. en las consecuencias del acto nulo
2. EQUILIBRIO DE INTERESES
3. CONSERVACION DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
4. DESTRUCCION

(para los efectos restitutorios del por daños del acto nulo)

5. RETROACTIVIDAD

(para lograr la reparación completa del daño.
puede no operar de esta forma)
6. PROTECCION A LOS INTERESES
PARTICULARES O GENERALES

4. CAUSAS DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

a. POR NO SER REGISTRABLE COMO MARCA

La fracción I del artículo 151 establece: "El registro de una marca es nulo cuando:

" 1.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro.

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90; "

La primera hipótesis prevista por la LFPPI es extremadamente limitada: menciona que un registro será nulo cuando viole o trasgreda las reglas en relación a los requisitos y condiciones para otorgar el registro; pero en este caso son "requisitos y condiciones" los establecidos en el artículo 90. Dicho artículo (como he mencionado y analizado en su oportunidad) trata sobre los signos que no son registrables como marca. Esta es una de las condiciones para no otorgar el registro (a contrario sensu, que el signo presentado ante la Secretaría no coincida con cualquiera de los supuestos del artículo 90 es condición para solicitar su registro), pero no un requisito.

En realidad es difícil establecer cual es o no un requisito en estricto sentido. Pero creo que debiera de ubicarse en dicho supuesto el Capítulo V del Título Cuarto "De las Marcas y los Avisos y Nombres Comerciales" de la LFPPI.

Debemos atender al objetivo específico de dicha fracción para poder interpretarla: el propósito del legislador fué brindar seguridad jurídica garantizando (para empezar) el respeto estricto al conjunto de condiciones objetivas por él establecimiento (y requeridas al solicitante) para el registro de una marca, respetando con ello toda la integridad normativa de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Ello se deduce de la redacción del precepto análogo en la LIM; la fracción I del artículo 147 establecía:

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

Es decir, si contraviene o no respeta la norma jurídica actual o vigente en la época de su registro, podrá ser declarado nulo.

Para que la fracción I del artículo 151 de la LFPPI contara con la justa claridad, debiera decir:

"El registro de una marca es nulo cuando :

I. Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción también (el subrayado es mío) se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90;"

Por ello puede interpretarse que los requisitos y condiciones referidos por esta fracción son todos los establecidos en el Capítulo V, del Título Cuarto de la LFPPI (" Registro de las Marcas ") y además las fracciones I a la XV del artículo 90 del mismo ordenamiento.

El artículo 90 tiene XVII fracciones en total, por lo que la fracción I del artículo 151 obviamente excluye las fracciones XVI y XVII de dichos requisitos y condiciones. La razón más importante para hacerlo así es que la fracción II hace especial referencia a ambos casos excluidos.

La hipótesis de la fracción I del artículo 151 expone una nulidad absoluta en estricto sentido, porque se trata de un acto ilícito (no sancionado porque no está contemplado no como infracción administrativa ni como delito; además es responsabilidad de SECOFI, es decir, de la autoridad administrativa que en su oportunidad hizo el registro la nulidad es la sanción-) a partir de que se violó la norma jurídica. Pudiera ser una nulidad relativa siempre y cuando el requisito o condición fuera cubierto por el interesado, en cuyo caso pudiera pensarse en una confirmación del derecho (cuando faltare la formalidad o la capacidad, y se cubriera con posterioridad). Sin embargo este tipo de nulidad es imprescriptible; otro argumento más para terminar su absoluta invalidez.

Los principio que protege son:

- La seguridad jurídica de todo el ordenamiento en general, especialmente el respeto a los requisitos y condiciones para otorgar un registro marcario;
- Equilibrio de intereses entre los que solicitan un registro cumpliendo con la ley (y con los requisitos y condiciones que establece) y quien no lo hizo y aún así obtuvo su registro;
- Protección jurídica a favor de las personas que obtienen su registro según la LFPPI. Puede agregarse además una protección jurídica al público en general al declarar nula una marca que no era registrable según los supuestos de las fracciones I a la XV del artículo 90; y
- Retroactividad en favor del orden social, en cualquier momento, puesto que la Secretaría o el interesado puede ejercitar y hacer valer la fracción I en cualquier tiempo.

b. MARCA IDENTICA A OTRA YA USADA

La fracción II del artículo 151 ordena:

"El registro de una marca es nulo cuando:

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

La redacción de la fracción II del artículo 147 de la LIM no es sustancialmente distinta de la fracción antes transcrita: el concepto "fecha legal" se aclara por el de "fecha de presentación de la solicitud".

Esta hipótesis provee el caso de que una marca haya sido usada (no necesariamente registrada) ininterrumpidamente antes de que la persona que solicitó el registro presentar su solicitud o antes de la fecha de primer uso que mencionó en dicha solicitud. Es decir, si alguien la usó antes de que fuera registrada, o bien antes de que la usara quien la registró; se el uso fué en forma ininterrumpida; y si se trata de una marca idéntica o semejante.

Por ello se mencionó con anterioridad que quien uso una marca antes de quien la registró a su favor, deberá ejercitar una acción de nulidad previa a su propia solicitud del registro de la marca a su favor.

Para promover la acción de nulidad en base a la fracción II del artículo 151 de la LFPPI el interesado deberá probar que la marca registrada:

1. Es idéntica o semejante en grado de confusión a la suya;
2. Se usa para los mismos o similares productos o servicios;
3. Fué registrada cuando él ya había usado su marca, o que la usó antes de la fecha de primer uso dada por el solicitante en su petición, y que dicho uso anterior fué en forma ininterrumpida.

De probarse en definitiva los tres supuestos antes mencionados, la nulidad es absoluta, puesto que no puede confirmarse un derecho que no se tiene. Sin embargo, tiene elementos de la nulidad relativa puesto que el derecho a ejercitar la acción de nulidad prescribe en cinco años (contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta) y únicamente puede invocarla el interesado (para promover generalmente un registro a su favor, después de obtener la declaración de nulidad).

Los principios que protege la hipótesis de nulidad de la fracción II son:

- La conservación de un derecho adquirido consumado con anterioridad al acto nulo, porque quien usa una marca antes que nadie tiene mejor derecho a usarla en forma exclusiva (según la ley), que quien la registró con posterioridad al primer uso original.

- El equilibrio de intereses entre el particular a cuyo favor está hecho el registro marcado y el particular afectado, que usó dicha marca de buena fé con anterioridad a la persona titular del registro. La nulidad resuelve el conflicto de intereses, en favor del usuario ininterrumpido más antiguo.
- El primer usuario recibe protección de su derecho y seguridad jurídica al declarar nulo el registro.
- La nulidad destruye el registro para que el primer usuario pueda solicitar un registro a su favor.

c. USO ANTERIOR EN EXTRANJERO

* Art. 151. El registro de una marca es nulo cuando:

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

La fracción III del artículo 147 de la LIM únicamente mencionaba en la línea final "... y reciprocidad al respecto;" pero la LFPPI es más clara al mencionar que dicha reciprocidad es en relación con el país de origen de la marca.

La reciprocidad con México debe entenderse que si en una hipótesis similar al caso previsto en la fracción III (cuando una marca mexicana tenga registro en otro país) dicho país de origen también declare nulo dicho registro, precisamente por existir el registro anterior en México. En cierto sentido se reconoce cierta validez del registro mexicano, pero no en estricto derecho: país puede negarse a reconocer registros extranjeros por contravenir sus propias normas internas (por

ejemplo, si en el extranjero se permite el registro de símbolos nacionales como marca y en el nuestro no). Sin embargo puede únicamente declararse la nulidad del registro hecho sin conceder un nuevo registro de la misma marca en favor de otro titular, aunque para negar este otro registro deberá fundar y motivar dicha negativa.

Esta nulidad también es absoluta, aunque para ejercerla el plazo para su prescripción es de un año, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. Tampoco es confirmable y únicamente puede invocarse por el interesado.

Los principios que protegen la nulidad prevista en la fracción III del artículo 151 son los mismos que la fracción II:

- Conservación de un derecho adquirido, no únicamente en cuanto al uso sino a un registro en otro país;
- Equilibrio de intereses de quien tiene uso y registro anteriores al registro nacional;
- Protección y seguridad jurídica del primer usuario que ha registrado su marca en otro país;
- Destrucción del registro para que el primer usuario con registro extranjero solicite un registro nuevo de su marca a su favor.

La fracción IV del artículo 147 de la LIM contempló la hipótesis siguiente:

"El registro de una marca es nulo :

IV. Cuando la etiqueta en que aparezca la marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los productos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento

industrial o comercial del titular de la marca o con respecto a medallas, diplomas, premios o reconocimientos;"

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no contempla dicha hipótesis.

d. FALSEDAD O INEXACTITUD DE DATOS

Es nulo el registro de una marca cuando:

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

La fracción V del artículo 147 de la LIM equivalente a la fracción anterior únicamente se refirió a "...declaraciones falsas o inexactas;" la actual ley es más específica al referirse a los datos de la solicitud. Sin embargo, dicha fracción hace una clasificación extraña: la solicitud contiene datos esenciales y no esenciales; pero no indica a juicio o criterio de quien y en base a qué deben diferenciarse unos de otros. De tal forma que es criterio discrecional de SECOFI considerar la nulidad por inexactitud o falsedad de datos esenciales... pudiendo entender como "esenciales" cualquiera de los apartados en la solicitud.

Esta nulidad pudiera declararla de oficio la Secretaría -no únicamente ésta- o a petición de cualquier parte interesada. Es prescriptible: podrá ejercitarse en cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. Pudiera ser

relativa puesto que está viciada, ya sea por error, dolo o mala fé (los dos últimos cuando la falsedad tiene por objeto una consecuencia ilícita), y una vez corregido el dato erróneo o eliminado el vicio, podría ser confirmado el acto declarado nulo. Sin embargo, la LFPPI no prevé en este caso ningún recurso de reconsideración para que pudiera dar marcha atrás a su declaración administrativa de nulidad del registro marcario, así que únicamente podrá "confirmarse" el derecho al uso exclusivo solicitando un nuevo registro.

Principios protegidos por la fracción IV:

- De la seguridad y protección jurídica que la ley otorga a los que registran una marca y al público en general, para preservar el orden social (principios mencionados por Rojina Villegas) puede derivarse uno precisamente aplicable a éste caso: el principio de certeza jurídica. Se busca obtener una determinada objetividad que asegure en tiempo y espacio la realidad del signo marcario que se ha registrado y la relación entre el signo, el usuario y los productos y servicios a los que se aplica dicha marca. Es lo mínimo que puede exigirse en la solicitud de un registro marcario: la absoluta autenticidad y veracidad de datos lo más precisos y correctos posibles.

-Destrucción de un acto nulo por considerar que dicho registro es un falso acto administrativo o una inexacta referencia de la marca que supuestamente ha sido registrada.

-Retroactividad para lograr la reparación completa del daño. La nulidad provocará indudablemente otros daños (no imputables a la Secretaría sino al particular que ofreció datos deficientes en su solicitud) pero motivará que el particular otorgue datos veraces al solicitar un nuevo registro; aunque dicha retroactividad está limitada hasta cinco años.

e. REGISTRO ERRONEO EN PERJUICIO DE OTRO

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

La fracción VI del artículo 147 de la LIM, similar a la transcrita, usó la palabra "...que se refiera a servicios" la LGPP la sustituye por "...que se aplique a servicios..."

La hipótesis de nulidad prevista por esta fracción es prescriptible en cinco años, únicamente puede invocarla el interesado o SECOFI y provee cuando el acto administrativo está viciado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, en perjuicio de otro registro que se considere invadido. Es confirmable siempre y cuando una vez obtenida la nulidad del registro erróneo, el particular titular de dicho registro solicite uno nuevo con las mismas características, a pesar de que el error del que está viciado su registro no sea imputable a él.

En este caso el particular titular del registro que considera ha sido invadido por la reciente anotación, por tratarse de una marca igual o semejante para los mismos o similares productos o servicios que pretende identificar, sería el interesado (otro puede ser SECOFI) que solicitaría ante la autoridad administrativa la nulidad del registro marcario invasor.

Los principios que protege la fracción V del artículo 151 son:

- Conservación de derechos adquiridos consumados antes de constituirse el registro marcario nulo, por existir otro registro con características idénticas o similares.

- Protección y seguridad jurídica para ambos registros, sobretodo para quien ya tenía un registro legítimo previo al registro erróneo.
- Certeza jurídica al tener un solo registro específico de una marca puede protegerse mejor el derecho al uso exclusivo; de otra forma existiendo dos o que ambos fueran similares estaríamos ante una confusión de derechos.
- Destrucción del registro nulo para no afectar al ya constituido.
- Retroactividad limitada: puede ejercitarse la acción de nulidad por esta causal únicamente en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta.

f. REGISTRO OBTENIDO DE MALA FE

La fracción VI del artículo 151 de la LFPPJ establece que el registro marcario es nulo cuando:

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

La fracción VII del artículo 147 de la LIM enunció una hipótesis más restringida:

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

Esta hipótesis pretende sancionar un abuso de confianza por parte del agente, representante, usuario o distribuidor del titular de una marca extranjera con registro en su país, que quiera registrarla a su favor en México. Como sabemos la mala fé consiste en incurrir o no hacer notar su error a una persona participante en un acto jurídico, para cometer un ilícito. Resulta evidente que quien distribuye, usa o representa la marca extranjera (u otra similar en grado de confusión) sabe perfectamente que dicha marca no puede ser lícitamente registrada como suya, a menos que el titular legítimo consienta expresamente en dicho registro marcario.

La nulidad debiera ser invocada por el titular de la marca extranjera, pero puede ser también declarada administrativamente por la Secretaría. Pudiera ser confirmable si el titular legítimo diera expresamente su consentimiento a favor del distribuidor o usuario (mandatario); sin embargo, una vez declarada la nulidad de un registro únicamente podrá confirmarse con la solicitud de un registro marcario nuevo. Es imprescindible y el vicio principal que incide en su validez es la mala fé del mandatario del titular del registro marcario al registrar un marca suya a su nombre.

Los principios que protege la fracción VI del artículo 151 de la LFPMI son:

- Protección y seguridad jurídica de un posible titular legítimo de un registro nacional (si lo solicita), al tener un registro extranjero. La nulidad no implica necesariamente un reconocimiento al registro

extranjero; únicamente proleto AD CAUTELAM un posible derecho de quien legítimamente puede adquirirlo.

- Conservación de derechos adquiridos consumados en un país extranjero, aunque no existen todavía en nuestro país hasta que el titular del registro marcario de otro país solicite un registro a su favor en México (inclusive; puede invocarse un derecho de prioridad si el registro se solicita dentro de los seis meses siguientes de haber obtenido el registro en el país de origen, en base a los artículos 117 y 118 de la LFPP).

- Equilibrio de intereses, al destruir un pretendido derecho en favor de un titular ilegítimo, protegiendo a un titular extranjero legítimo y posible titular nacional.

- Retroactividad ilimitada, porque podrá ejercerse la acción de nulidad bajo causal en cualquier tiempo.

CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

CAUSALES	PRINCIPIOS PROTEGIDOS	TIEMPO ACCION NULIDAD
1. POR NO SER REGISTRABLE COMO MARCA	a. seguridad jurídica b. equilibrio de intereses. c. protección jurídica. d. retroactividad	en cualquier tiempo
2. MARCA IDENTICA A OTRA YA USADA	a. conservación de derechos adquiridos. b. equilibrio de intereses. c. protección y seguridad jurídicas	5 años
3. USO ANTERIOR EN EL EXTRANJERO	a. conservación de derechos adquiridos. b. equilibrio de intereses c. protección y seguridad jurídicas	1 año
4. FALSEDAD O INEXACTITUD DE DATOS ESENCIALES	a. certeza jurídica. b. seguridad jurídica. c. protección jurídica	5 años
5. REGISTRO ERRONEO EN PERJUICIO DE OTRO	a. conservación de derechos adquiridos b. protección y seguridad jurídicas c. certeza jurídica	5 años
6. REGISTRO OBTENIDO DE MALA FE	a. conservación de derechos adquiridos b. protección jurídica c. equilibrio de intereses	en cualquier tiempo

No es una limitación jurídica, la no existencia de ensayos sobre modos de concluir el derecho a la marca, de el análisis de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se desprenden varias hipótesis, a saber: por no ser registrable como marca; filigrana idéntica a otra ya usada; uso anterior en el extranjero; falsedad o inexactitud de datos esenciales; registro erróneo en perjuicio de otro; registro obtenido de mala fé, entre los postulados más importantes.

Ya que la presente tesis trata de encontrar los elementos jurídicos que le den sustento a esas hipótesis.

Si el titular tolera que se transforme en denominación genérica que corresponda a varios productos; la marca pierde su carácter distintivo; no dar cumplimiento a lo indicado en las fracciones I a XV del artículo 90 de la Ley, ello no permite la contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de registro.

Desde un uso diferente a la marca, ya que hay tipicidad como delito especial, lo cual contempla la ley, y así podemos encontrar diversos elementos en el contexto de la presente tesis.

Las marcas que infringen los derechos de propiedad industrial sean, sin indemnización de ningún tipo, retiradas de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD

1. QUIEN PUEDE EJERCER LA ACCION DE NULIDAD

La LIM establecía un solo procedimiento administrativo para el registro de una patente, marca o para la declaración administrativa que determinara la nulidad del registro de una marca (artículos del 189 al 206). La actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contempla en su Título Sexto llamado "De los Procedimientos Administrativos" un Capítulo II "Del Procedimiento de Declaración de Nulidad, Caducidad Cancelación" donde se contienen las normas aplicables al procedimiento de declaración de nulidad, materia de este capítulo del trabajo.

El artículo 187 de la LFPI aclara oportunamente que es aplicable supletoriamente a las disposiciones procedimentales el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuestión prevista por la LIM en el párrafo final del artículo 193 ya derogado (se abrogó toda la LIM).

Respecto a la persona o personas facultadas jurídicamente para ejercer la acción de nulidad, el artículo 188 señala que podrá hacerlo la Secretaría de oficio o quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. La LIM estableció algo similar al mencionar que la Secretaría podrá iniciar de oficio un procedimiento (artículo 196 LIM), sin embargo nunca exigió expresamente demostrar interés jurídico ni fundar pretensión alguna (aunque es obvio que esa es materia del procedimiento de nulidad).

Específicamente el artículo 155 señala que la declaración administrativa de nulidad podrá hacerse:

- a) De oficio, por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- b) A petición de parte interesada; o (según el artículo 108 -Interés fundado-)
- c) A petición del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Este artículo repite en esencia el precepto contemplado por la LIM en su artículo 151.

2. AUTORIDAD COMPETENTE

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y sus antecesoras han sido autoridades competentes para recibir la solicitud de una declaración administrativa de nulidad, aunque ha variado la denominación de la dependencia administrativa encargada de recibir y resolver la solicitud dentro de la misma Secretaría.

Por ejemplo, en la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942, el departamento administrativo competente para atender la solicitud de la declaración de nulidad fue la Dirección de la Propiedad Industrial. A partir de la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de Diciembre de 1974 e inclusive en la actual Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial del 28 de junio de 1991 la autoridad competente para conocer y resolver la solicitud de nulidad del registro marcario es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3. NATURALEZA JURIDICA DE ESTA CONTIENDA

Debemos distinguir dos aspectos:

- a) La nulidad es la situación jurídica del Invalidez del acto administrativo del registro marcarío.

Esta situación jurídica se determina por la declaración administrativa de nulidad emitida por SECOFI.

- b) La acción administrativa de nulidad es la vía procesal por la cual el particular que funde, motive y solicite su pretensión, busca que SECOFI emita dicha declaración administrativa de nulidad.

Lo confirma Barrera Graf: "...se trata de una acción típicamente administrativa, en la que el particular afectado, usuario de una marca registrada o no registrada, o el Estado acuden (a la Secretaría), solicitando la declaración de nulidad del registro de una marca; declaración que tiene efectos retroactivos, puesto que la inscripción se hizo en violación de principios de orden público. Esta acción administrativa no da lugar a indemnización, por daños y perjuicios..."²⁹

Es una acción administrativa iniciada por el interesado , por el Ministerio Público Federal o por la propia SECOFI para declarar nulo el acto administrativo del registro marcarío. El propósito de la acción es invalidar jurídicamente el registro de una marca. Dicha acción no tiene efectos restitutorios directos.

²⁹ Barrera Graf, op. cit. p. 324

A. TRAMITE PROCESAL

a. REGLAS GENERALES

El artículo 179 de la LFPPI señala que toda promoción o solicitud dirigida a SECOFI a fin de solicitar una declaración deberá de cubrir dos requisitos básicos:

- * por escrito
- * en idioma español,

ya contemplados en el artículo 190 de la LIM, aunque la ley anterior exigía se presentaran por triplicado. La LFPPI no lo señala expresamente.

También se estableció la posibilidad de presentar la solicitud a través de un mandatario. La LIM exigía carta poder simple cuando el solicitante fuese persona física y cuando persona moral, su personalidad debía acreditarse según los medios establecidos en la legislación civil o mercantil aplicables.

La LFPPI es más específica: el artículo 181 señala que el mandatario deberá acreditar su personalidad con:

- * carta poder simple, si es persona física
- * escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario, si es persona moral mexicana;
- * poder otorgado por la persona moral extranjera, según la ley de su país.

Existe desde la LIM, un Registro General de Poderes, establecido por la Secretaría para que los abogados litigantes acrediten su personalidad en éstos procedimientos. Por ello la LIM, en su artículo 189 y la LFPPJ en el párrafo final de su artículo 181 señalan que basta la exhibición de la copia simple de la constancia de registro en el Registro General de Poderes antes referido, para tenerse por acreditado al mandatario.

Si varias personas presentan una solicitud, deben designar un representante común, o se entenderá que la primer persona mencionada es dicho representante (artículo 192, LFPPJ), mención que no hacía la ley anterior.

Debe señalarse domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional y de existir cambio debe avisarse a SECOFI. La LIM agregaba que debía designarse también apoderado pero la LFPPJ no contempla (art. 183).

Para los plazos, cuando se establecen en días, deben entenderse días hábiles y no naturales; cuando se establecen por mes se computa de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles (conteo de días naturales) (art. 184 LFPPJ). La LIM no previó nada al respecto en un artículo especial, pero sí lo hizo en algunos casos para fijar plazos específicos.

Los plazos comienzan a contarse el día siguiente de la notificación. las notificaciones en la Gaceta de Invención de y Marcas (que es por lo menos trimestral, según el artículo 8 de la LFPPJ) respecto a los plazos, surtían sus efectos cuando en estas se exprese o al día siguiente de su circulación (art. 184 LFPPJ).

También se hace la observación de que los expedientes de registros están abiertos para toda consulta y promoción. El personal de SECOFI tiene la obligación de guardar reserva respecto a los expedientes en trámite según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (art. 186 LFPP). Equivalente advertencia mencionaba el artículo 200 de la LIM. Sin embargo, la autoridad judicial está facultada por ambos ordenamientos para conocer del contenido de dichos expedientes.

b. SOLICITUD DE LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE LA NULIDAD

En el artículo 187 establece que para solicitar la declaración administrativa de nulidad (caducidad o cancelación) debe subsanciarse vía el procedimiento del Capítulo II del Título Sexto de la LFPP, titulado " Del Procedimiento de Declaración de Nulidad, Caducidad y Cancelación".

Esta solicitud la hace el interesado ó el Ministerio Público Federal, cuando hay en la materia del asunto un interés específico de la Federación. Ambos deben fundar y motivar su pretensión según el actual artículo 188.

Antes de presentar la solicitud, según el artículo 186 de la LFPP (la LIM no lo especificaba expresamente, aunque sí lo exige el Reglamento de la LIM) deben pagarse los derechos por pedir que se declare la nulidad del registro de la marca, en caso contrario, la Secretaría puede desechar la solicitud. Igual vía seguirán las promociones que no lleven firma.

Los requisitos enunciados por el artículo 189 son:

- Nombre del solicitante y del representante (si lo hay);
- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- Nombre y domicilio del titular del registro marcario del cual se solicite su nulidad;
- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos clare y precisos, es decir , solicitar expresamente se declare administrativamente la nulidad del registro marcario de su actual titular, por encontrarse en una o varias de las hipótesis del artículo 151;
- Descripción de los hechos que motivan dicha solicitud;
- Los fundamentos de derechos (que serían esencialmente los artículos 151, 155, 187, siguientes y los demás aplicables de la LFPPA).

También es preciso presentar en este primer momento procesal todos los documentos, constancias y ofrecer todo aquello que sirva para fundar la acción y exhibirse como prueba.

Respecto a la pruebas, el artículo 192 permite presentar todo tipo de pruebas, excepto la confesional ó el testimonio esté contenido en una prueba documental. También prohíbe las pruebas que sean contrarias a la moral y al derecho.

Durante el procedimiento únicamente se admiten pruebas supervenientes (de las que no se tuvo conocimiento ó no se habían producido al momento de presentar la solicitud).

c. REQUERIMIENTO

Cuando no se han cubierto cualquiera de los requisitos exigidos por el artículo 189 de la LFPPA la Secretaría podrá requerir por una sola vez al solicitante, para que subsane la omisión

o haga las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, de faltar el documento que acredite la personalidad del peticionario o el registro marcario no se encuentra vigente, podrá simplemente desecharse la solicitud. (art. 191) También es posible desecharse si el período para ejercitar la acción de nulidad ha prescrito.

El plazo para que el particular atienda el requerimiento es de ocho días hábiles y de no atenderlo, se desecha la solicitud. La LIM en su artículo 193 señaló un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles, entendiéndose abandonada la gestión de vencerse el plazo sin respuesta por el interesado. La actual ley, como es obvio, reduce el plazo para responder el requerimiento.

d. NOTIFICACION A LA PARTE AFECTADA

De cubrirse todos los requisitos de los artículos 180 y 192, la solicitud se tiene por admitida.

El siguiente paso es notificar al particular afectado, en este caso el titular del registro marcario que pretende declararse nulo. Se notifica en el domicilio y cuando se desconozca el nuevo, la notificación se hace a costa del solicitante a través del Diario Oficial y en un periódico de mayor circulación, en la República Mexicana, por una sola vez, teniendo efectos al día siguiente de publicada. El titular del registro marcario tiene un mes a partir de ese día, para manifestar lo que a su derecho convenga.

El artículo 195 de la LIM hizo una prevención equivalente al actual 194. En el caso de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial inicie el procedimiento de declaración

administrativa de nulidad, de oficio, esto es su primer paso: la notificación. (en la LIM y en la LFPP) se enuncia dicha disposición en el coincidente artículo 106).

El plazo de un mes dado por la actual ley es nuevo puesto que la LIM otorgaba al titular del registro de la marca un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles. Si bien antes la autoridad administrativa podía fijar un plazo menor a treinta días, hoy por ley no puede hacerlo. En realidad se reduce el término, puesto que 30 días hábiles es en realidad aproximadamente un mes y medio natural; el mes de la LFPP es un mes de fecha a fecha (ejemplo, del día primero de mayo al día primero de junio).

De no transcurrir el mes sin que el titular del registro marcario comparezca por escrito (él o su representante) ante la Secretaría, la autoridad administrativa (según mi interpretación del artículo 100 de la LFPP y 107 de la LIM) deberá dictar la resolución administrativa que proceda.

•. PRESENTACION DE ALEGATOS

El titular del registro marcario debe (dentro del plazo del mes antes referido) comparecer por escrito,, expresando los alegatos y las pruebas para su defensa. El escrito debe contener, según el actual artículo 107 (la LIM no lo especifica, aunque la mayoría de los requisitos se infieren de la lectura interpretativa de los anteriores artículos 192 y 193):

- * Nombre del titular del registro de la marca, afectado por la solicitud de nulidad, o su representante;
- * Domicilio nacional para oír y recibir notificaciones;

- * Excepciones y defensas contra la solicitud presentada por el particular interesado en la nulidad;
- * Manifestaciones u objeciones de cada uno de los puntos de la solicitud para la declaración administrativa de nulidad, y
- * Fundamentos de derecho.

El mismo artículo 197 envía al 190 para que el titular del registro marcarlo anexe originales o copias certificadas de los documentos y constancias en que se funde su acción y ofrezca las pruebas correspondientes (salvo la testimonial y confesional, a menos que estén contenidas en una documental, según el artículo 192).

Cabe hacer dos precisiones: la primera de ella es que cuando la LJM ordenaba se notificara al titular del registro marcarlo (artículo 194), también ordenaba: "... se correrá traslado a la contraparte ..." es decir, copias de la solicitud y de las constancias base de la acción administrativa de nulidad debían llegar a manos del titular afectado (obviamente que de existir cambio de domicilio y no saber el nuevo, éste debía ir a SECOFI por dichas constancias), para poder planear y estructurar su defensa. La LFPPI no menciona que "se correrá traslado" únicamente ordena se le notifique al titular del registro marcarlo. Esto puede hacer pensar que dicho afectado tiene un mes para conseguir copias de la solicitud y de los documentos base para conseguir copias de la solicitud y de los documentos base de la acción y para planear y estructurar su defensa, lo cual limita sus posibilidades de protección.

La otra precisión es que cuando la Secretaría de Comercio inicie el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, y en respecto al artículo 8avo. constitucional conceda la garantía de audiencia al particular posible afectado, este titular del registro marcarlo deberá

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

expresar en su escrito las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la resolución administrativa emitida por SECOFI donde funde y motive las razones que tiene para declarar administrativamente nulo dicho registro marcario.

El plazo de un mes puede ampliarlo la autoridad administrativa QUINCE DIAS hábiles más, si y solo si el titular del registro marcario, al ofrecer sus pruebas hace el señalamiento expreso de que la totalidad o parte de las pruebas necesarias para su defensa se encuentran en el extranjero. Obviamente que el plazo se amplía para que las consiga y las presente ante SECOFI. Esta es la única hipótesis que contempla la LFPI en su artículo 198 (la LIM no hizo especial concesión) para otorgar al titular un plazo mayor: el particular en esta hipótesis tiene un poco más de un mes y medio (aproximadamente, puede ser más) para recabar y presentar sus pruebas. Esta prerrogativa la tiene únicamente el titular del registro marcario que pretende declararse nulo.

f. DESAHOGO DE PRUEBAS Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA

El artículo 199 menciona que transcurrido el plazo del mes (o en su caso, la prórroga), previo estudio de todos y cada uno de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda.

Ella plantea varios problemas:

* El plazo de un mes es únicamente para presentar alegatos, excepciones, defensa y pruebas. la autoridad administrativa debe conceder un plazo nuevo para desahogar las pruebas que así lo requieran. El plazo no está contemplado en la ley.

* No hay plazo ni para el desahogo de pruebas, ni para dictar la resolución administrativa y menos para la notificación a las partes de dicha resolución, alguna de la LFPI (y de la LIM) propicia para

demorar cualquier procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, arbitrariamente discrecional por parte de la autoridad administrativa.

El artículo 195 de la LFPPI advierte que el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán o analizarán incidentes de previo y especial pronunciamiento. Cualquier acontecimiento que afecte a la solicitud, en el procedimiento se resuelva al emitirse la resolución que proceda.

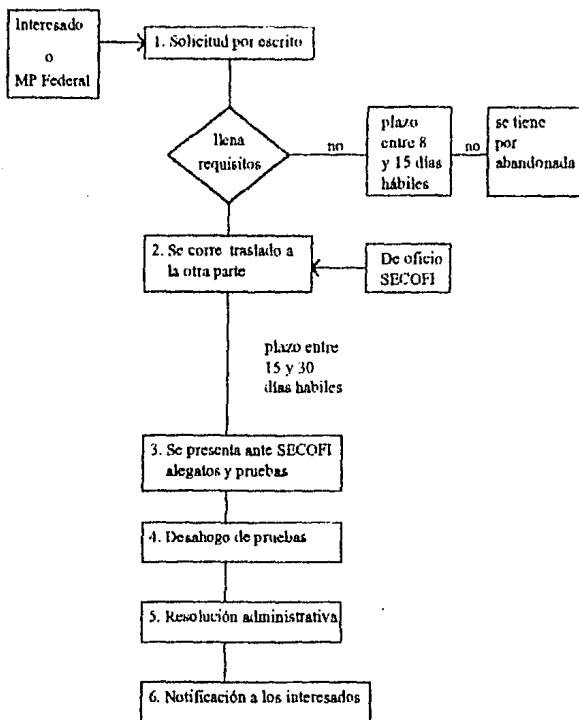
Una vez analizado el expediente de la solicitud para la declaración administrativa de nulidad, desahogadas las pruebas, SECOFI dictará su resolución en dos sentidos posibles:

- declarando administrativamente que la situación jurídica del registro marcario objetado es la nulidad (inválido);
- ordenando que se realice la anotación de nulidad en el registro marcario en los archivos de la Secretaría, y ordenando se notifique a los interesados (solicitante, Ministerio Público Federal y cointitular del registro marcario nulo; de oficio únicamente al interesado); o
- negando la declaración administrativa de nulidad, solicitada por el interesado , ya sea por no haber probado en definitiva su acción o por otra causa que funde y motive su resolución administrativa, y ordenando se notifique al el o los interesados.

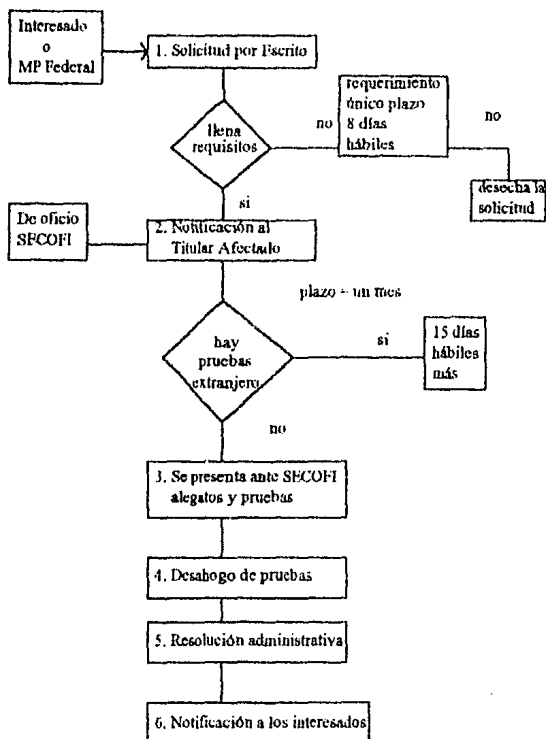
La anotación en el registro respectiva no lo contempla expresamente en la LFPPI, aunque la LIM en su artículo 198 sí.

Do no contarse con el domicilio cierto del titular del registro marcario, se le notificará a costa del solicitante, por el Diario Oficial y por un periódico de las de mayor circulación en la República, en los términos del actual artículo 194.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE LA L.I.M.



PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE NULIDAD DE LA LFPII



5. IMPUGNACION DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DECLARATORIA O DENEGATORIA

Ni la LIM ni la LFPP prevén un recurso ordinario contra la resolución administrativa que niegue o declare la nulidad del registro marcario. Por lo tanto la única forma de impugnar dicha resolución, dentro del derecho mexicano, es promover un Juicio de Amparo ante un Juez de Distrito en materia administrativa, en base a la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo que prevee que el amparo se podrá ante el juez de Distrito:

* II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva durante el procedimiento, por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;*

Este es el caso de la resolución administrativa que pone fin al procedimiento administrativo de declaración de nulidad de un registro marcario. El interesado tiene QUINCE DIAS para promover su demanda de garantías.

El titular del registro marcario declarado nulo debe aparecer como quejoso en dicha demanda; como tercero perjudicado el particular beneficiado con la declaración de nulidad; el acto reclamado es precisamente la resolución administrativa de SECOFI por virtud de la cual se declara la nulidad del registro marcario en cuestión; las autoridades responsables serían: el C. Secretario de

Comercio y Fomento Industrial, el C. Director General de Desarrollo Tecnológico y quienes resulten responsables. Este quejoso en especial le resulta conveniente solicitar al juez de Distrito la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, evitar que SECOFI anote en su registro marcarlo la declaración de nulidad, al menos, hasta en tanto no se resuelva la materia del juicio de Amparo.

El solicitante de la declaración administrativa de nulidad del registro marcarlo al que le fué negada dicha declaración, deberá aparecer como quejoso en su demanda de garantías; como tercero perjudicado el titular del registro marcarlo que no fué declarado nulo (que se benefició con la resolución administrativa que negó la declaración); el acto reclamado es precisamente la resolución administrativa de SECOFI por virtud de la cual se niega la declaración de nulidad del registro marcarlo en cuestión; y las autoridades responsables serían el C. Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el C. Director General de Desarrollo Tecnológico y quienes resulten responsables. Aquí no es necesario solicitar suspensión alguna ya que la resolución únicamente niega y no obliga a hacer.

6. NATURALEZA JURIDICA DE LA NULIDAD

Como lo mencioné en su oportunidad, la nulidad del registro de la situación jurídica de invalidez de un acto administrativo anterior a la declaración de nulidad.

El registro de un signo marcarlo es un acto administrativo realizado por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de SECOFI. Obviamente para solicitar la nulidad, debe existir un registro en firme y no uno en trámite.

La declaración administrativa de nulidad, una vez firmada (por ejemplo, transcurridos los 15 días sin que el titular del registro marcario nulo o cuando una vez agotados todos los recursos, pierde el Juicio de Amparo) determina que ese registro carece de validez jurídica alguna para todo acto posterior a dicha declaración.

7. EFECTOS DE LA DECLARACION DE LA NULIDAD DE LA MARCA

Algunos de sus efectos más importantes son:

- a. Hace jurídicamente inválido un acto administrativo realizado con anterioridad por SECOFI;
- b. Le retira al titular del registro marcario el derecho a su favor, al uso exclusivo del signo marcario; así como el derecho que tenía para otorgar licencias por uso de su marca;
- c. Le retira al titular del registro marcario el derecho a su favor, de otorgar franquicias (cuando con la licencia de uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender los productos y servicios a los que se identifica la marca. (-art. 142 L.FPI-);
- d. Le retira al titular del registro marcario el derecho a su favor de transmitir por cualquier medio los derechos por uso exclusivo de la marca, a otra persona o personas físicas o morales (inclusive marcas ligadas)

Dependiendo de la causal de nulidad invocada puede también tener los siguientes efectos:

- si es por la fracción I del artículo 154, la nulidad tiene el efecto y la naturaleza jurídica de una sanción por no observar los requisitos y condiciones para su registro;

- si es por la fracción II del artículo 151, la nulidad tiene el efecto y la naturaleza jurídica de una reparación por conservación de derechos adquiridos consumados con anterioridad del registro permite al usuario más antiguo solicitar un nuevo registro de la misma marca, pero a su nombre;
- si es por la fracción III del artículo 151, la nulidad también tiene el efecto y la naturaleza jurídica de una reparación por conservación de derechos adquiridos consumados en el extranjero con anterioridad al registro marcario. La declaración que invalida el registro permite al usuario extranjero solicitar un nuevo registro en México a su nombre;
- si es por la fracción IV del artículo 151, la nulidad tiene el efecto y la naturaleza jurídica de una sanción, si es que es titular tuvo la culpa de dar la autoridad administrativa datos falsos o inexactos considerados como esenciales. Tanto en la hipótesis de la fracción I como en esta fracción, los derechos pueden volver a adquirirse solicitando nuevamente un registro marcario;
- si es por la fracción V del artículo 151, la nulidad tiene el efecto y la naturaleza jurídica de una reparación o corrección por considerar protegidos derechos adquiridos consumados antes del registro impugnado e invalidado. El registro que se consideró invadido por el registro anulado ya no está;
- si es por la fracción VI del artículo 151, la nulidad tiene el efecto y la naturaleza jurídica de una sanción en estricto sentido, puede ser una prueba para acciones posteriores de su legítimo titular extranjero, el cual podrá solicitar un registro de dicha marca en México a su nombre.

Cabe señalar que los solicitantes de la declaración administrativa de nulidad, una vez firme dicha declaración, pueden iniciar acciones de otro tipo contra los anteriores titular o titulares del registro marcario invalidado. Por ejemplo, por las causales señaladas en la fracciones II, III, IV y V podrán iniciar una demanda o reclamación civil por daños y perjuicios (deberán demostrarlo de existir efectivamente éstos). Los anteriores titulares deberán excepcionarse (si

existen elementos materiales susceptibles de probarse), probando su buena fé o el error, inadvertencia o distorsión de apreciación. La responsabilidad civil es exigible no propiamente por el registro marcario sino más bien por el uso indebido de una marca que no era suya.

La causal VI tiene efectos secundarios especiales, puesto que el titular legítimo de la marca registrada en el extranjero podrá, una vez obtenida la nulidad del registro marcario usurpador, querrellarse por abuso de confianza ante el Ministerio Público Federal (si no es que ya lo hizo desde el principio), en base a los artículos 302, 303, 304, 305 y 309 bis del Código Penal Federal, además de (si existen elementos suficientes para reclamar) la reparación por daños y perjuicios por los actos derivados de dicho ilícito.

CONCLUSIONES

1. Una marca es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado comercial.
2. Los caracteres esenciales de la marca son: debe ser distintiva, especial, nueva, lícita y veraz
3. Los caracteres secundarios son: debe ser facultativa, única, individual adherida al producto (innecesario).
4. Las fuentes del derecho a la marca son el uso y el registro.
5. El registro de una marca es el acto administrativo realizado por SECOFI, solicitado por un particular, para que éste obtenga el derecho al uso exclusivo de un signo mercantil.
6. Los derechos que obtiene el titular del registro marcario son: usar en forma exclusiva una marca; autorizar a un tercero a usar en forma exclusiva una marca; autorizar a un tercero a usar la marca a través de las licencias o franquicias; transmitir la propiedad de la marca como parte del patrimonio de una empresa; ejercer el derecho de acción de usurpación de la marca por un tercero mediante denuncias de hechos por usurpación ante el Ministerio Público; promover incidente de reparación de daños; derecho de prórroga o renovación al terminar los 10 años de registro y derecho a cancelar voluntariamente el registro.
7. Las obligaciones que adquiere el titular del registro marcario son: usar la marca dentro de los tres primeros años de obtenido el registro, tal y como se registró, en la clase, producto y situación específica como está registrada; debe usarse como marca y evitar que se convierta en denominación genérica.

8. La marca se rige por dos principios básicos: el de especialidad por el que el signo marcario únicamente ampara determinado artículo o una determinada clase de artículo (excepto las marcas notorias); y el de territorialidad según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional.
9. Entre los modos de concluir un registro marcario están: la extinción, por uso de la marca diferente a como fué registrada; la extinción por no comprobar el uso de la marca; extinción por no usar la marca como marca sino como denominación genérica; caducidad de pleno derecho, cuando no se promueve renovación ó no se demuestra el uso; cancelación voluntaria de registro; cancelación cuando el titular especula o hace uso indebido en el precio o cualidad de los objetos a los que se aplica una marca y la nulidad.
10. La nulidad del registro marcario es la situación jurídica declarada por la autoridad administrativa competente, de invalidez de un acto administrativo anterior: el registro de la marca.
11. Los principios que protegen la nulidad del registro marcario son: seguridad jurídica y protección jurídica a intereses particulares o generales.
12. Las causales de nulidad del registro marcario previstas en el artículo 151 de la LFPPI son: por no ser registrable como marca, por ser la marca idéntica a otra usada con anterioridad, por un uso anterior en el extranjero, por falsedad o inexactitud de datos, por haberse otorgado el registro por error o inadvertencia y que invada otro registro; y por haberse obtenido de mala fe.
13. Únicamente un particular interesado, el Ministerio Público Federal (cuando exista un interés de la Federación) o la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, pueden iniciar un procedimiento administrativo de declaración de nulidad.

14. La acción de nulidad es vía procesal administrativa por la cual se intenta que la autoridad administrativa, en base a los alegatos y pruebas y al análisis de todos los elementos de juicio a su alcance, declare la invalidez jurídica del registro de una marca.
15. En el trámite procesal, una vez admitida la solicitud, se notifica a la contraparte; ambos comparecen por escrito ante la SECOFI que los escucha y recibe documentos, constancias y pruebas, y en base a ello emite su resolución administrativa.
16. Se demostró que la LFPPI reduce el plazo para que el titular del registro marcario acuda ante la autoridad administrativa y alegue lo que a su derecho convenga; La LIM le otorgaba hasta TREINTA DIAS HABILES (aproximadamente un mes y medio) mientras que la ley actual únicamente le concede un mes de fecha a fecha, y sólo en caso de que existan pruebas en el extranjero puede concederle (a discreción de SECOFI) tres semanas más de prórroga (QUINCE DIAS hábiles).
17. La única forma de impugnar la resolución administrativa que concede o niega la nulidad del registro es el Juicio de Amparo ante un juez de Distrito en materia administrativa.
18. Algunos de los efectos de la declaración de nulidad, una vez firme son: * el titular del registro pierde en lo futuro todos sus derechos como propietario de la marca (entre ellos el uso exclusivo, otorgar licencias o franquicias.* permite al particular que solicitó la nulidad la inscripción de un nuevo registro marcario a su favor; también le permite a dicho particular iniciar acciones civiles por pago de daños y perjuicios y en el caso de la nulidad por un registro marcario obtenido de mala fe, una acción penal.

10. Considero que es injusto la inexistencia de recursos en la propia ley que SECOFI tuviera la oportunidad de reconsiderar su declaración administrativa de la nulidad. Ninguna autoridad es infalible y pienso que debe tener derecho a corregir por sí misma, cualquier error que cometa al dictar una declaración administrativa ilegal. Por su parte, el particular afectado no tendría que acudir a otra instancia y seguir otro difícil procedimiento para impugnar la declaración administrativa.
20. También considero que la LFPPI podría contemplar un plazo cierto para que dentro del mismo, la autoridad administrativa, una vez recibidas las pruebas de las dos partes, dictara su resolución. Sugiero un plazo máximo de tres meses o bien de SETENTA DIAS HABILES, y de lo contrario, al no existir respuesta una vez transcurrido dicho término, pueda entenderse como una negativa fecha administrativa, teniendo el particular al menos un recurso de reconsideración.

BIBLIOGRAFIA

- Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 1969.
- De Pina Vera, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México, 1985.
- Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Mercantil, Ed. Libros de México, México, 1980.
- Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991.
- Rangel Medina, David, Curso de Patentes, Marcas, Derechos de Autor y Transferencia de Tecnología, Apuntes de clase, UNAM, México, 1991, inédito.
- Rollín Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo I. Introducción y Personas, Ed. Porrúa, México, 1983.
- Sepúlveda, Ceser, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 3ª. Ed. Porrúa, México, 1983 // suplemento 1987.