

116
285.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO:

FACULTAD DE DERECHO.

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

A LA LUZ DE LA LEGISLACION Y

LA JURISPRUDENCIA MEXICANAS.

263558

T E S I S QUE PARA OBTENER EL

TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

FERNANDO L CARMONA AVILA.

- MEXICO -

1998



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.



LIBERTAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

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

2 DE MARZO DE 1998.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

El pasante de Derecho señor **FERNANDO CARMONA AVILA**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del Dr. **DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

“NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS A LA LUZ DE LA LEGISLACION Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANAS ”

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no pondrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

DRM*amr

A nuestro Señor JESUCRISTO:
que siempre ha estado a mi lado
en los tiempos buenos y malos
y nunca me ha abandonado,
gracias Dios mío por estar
siempre conmigo.

A mis Padres:

Fernando Carmona Arellano y

Natalia Avila Guerrero.

A los que nunca podré pagarles el darme la vida,
el inmenso cariño, la comprensión, el respeto,
buen ejemplo, estímulo y apoyo, que me
han brindado en todas las etapas de
mi existencia terrena.

A mi inseparable compañera

y amiga, mi querida novia:

María del Carmen Lomeli Sánchez.

Que me ha sabido infundir gran amor
por la vida, así como valor y entereza
para luchar en contra de las
adversidades cotidianas.

A mis hermanos:

Erik Carmona Avila,

Verónica Carmona Avila y

María Alejandra Carmona Avila.

Por los bellos momentos que

con gran cariño fraternal

hemos pasado juntos

en familia.

A mi amigo verdadero:

Licenciado José Antonio Echenique García.

Quien con gran aprecio y sinceridad

supo motivarme y empujarme a

concluir este trabajo, así como

a fijarme nuevas metas,

gracias de corazón.

A mi abuelita y tíos:

Guadalupe Guerrero Salazar,

Guadalupe Avila Guerrero y

Jesús Avila Guerrero.

Por tenerme en sus oraciones,

por su cariñoso estímulo que

me han conferido para que

no dejara de superarme.

Al Doctor:

David Rangel Medina.

Que como mi asesor de la tesis
supo encauzarme y dirigirme
valiosamente con sus sabios
consejos para su desarrollo,
como profundo conocedor
en materia de propiedad
industrial.

A la Universidad Nacional Autónoma de México:
Por abrirme sus puertas en la Facultad de Derecho
para darme la oportunidad de formarme
profesionalmente.

Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
Que conjuntamente con mis superiores, compañeros
y amigos que lo conforman, me han brindado a
través de una sana convivencia cotidiana,
su estimación, comprensión y ayuda,
para poder estar en posibilidad de
conocer e intentar comprender la
problemática que se genera en
torno de la propiedad industrial.

I N D I C E

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS, A LA LUZ DE LA LEGISLACION Y LA JURISPRUDENCIAS MEXICANAS.

	Página.
INTRODUCCION.	I.
CAPITULO I.- MARCA EN GENERAL.	
1.- DEFINICIÓN DE MARCA.	1.
2.- CLASIFICACIÓN DE MARCAS.	6.
3.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.	13.
4.- VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE REGISTRO.	24.
5.- LICENCIA DE USO DE UN REGISTRO MARCARIO.	27.
CAPITULO II.- MARCO HISTORICO DE LA NULIDAD DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO.	30.
1.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1854.	32.
2.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1884.	33.
3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.	35.
4.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1890.	40.
5.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.	41.
REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO.	45.
6.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928.	46.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.	49.
7.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	52. 56.
8.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976. REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y VINCULACION DE MARCAS.	58. 63.
REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.	65.
9.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991. REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	67. 73.
10.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 29 DE JULIO DE 1994. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	74. 91.
CAPITULO III.- LAS NULIDADES. CONCEPTOS GENERALES.	96.
1.- TEORÍA DE LAS NULIDADES.	100.
2.- NULIDAD ABSOLUTA.	107.
3.- NULIDAD RELATIVA.	109.
4.- EFECTOS DE LA NULIDAD SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL.	111.
CAPITULO IV.- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO CONFORME A LO ORDENADO EN LA VIGENTE LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
1.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	122.
A) FRACCION I.	123.
B) FRACCION II.	132.
C) FRACCION III.	134.
D) FRACCION IV.	137.
E) FRACCION V.	137.

2.- PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.	
A) ADMINISTRATIVOS.	138.
B) JUDICIALES.	141.

CAPITULO V.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE NULIDAD.

1.- AUTORIDAD COMPETENTE.	147.
2.- PROCEDIMIENTO.	148.
A) OFICIOSO.	148.
B) DEMANDA.	149.
a).- PLAZO PARA EJERCITARLA.	150.
b).- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN.	150.
c).- NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.	151.
C) CONTESTACIÓN.	152.
a).- PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.	152.
b).- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN.	154.
c).- EXCEPCIONES Y DEFENSAS.	155.
d).- RECONVENCIÓN.	158.
D) EXHIBICIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.	159.
3.- RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, SU NATURALEZA Y EFECTOS JURÍDICOS.	161.
4.- IMPUGNACIÓN.	162.
5.- CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA.	163.
CONCLUSIONES.	166.
BIBLIOGRAFIA.	168.
OTRAS FUENTES CONSIDERADAS.	170.
LEGISLACION.	171.

INTRODUCCION.

La propiedad industrial, considerada como una de las dos partes que integran a la propiedad intelectual, (la otra es la propiedad autoral relativa a los derechos de autor) se interpreta como el derecho a la protección jurídica al uso exclusivo y temporal de las creaciones industriales nuevas, de los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, así como de las variedades vegetales y conocimientos técnicos . Se encuentra íntimamente relacionada con la prevención y en su caso represión de actos constitutivos de competencia desleal. Es una finalidad primordial de la legislación mexicana marcaría vigente, que establece, de ser procedente, las sanciones pertinentes por la comisión de dichas conductas lesivas y asimismo es el objetivo del mismo Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir que protege y promueve el desarrollo de invenciones patentables, de modelos de utilidad y diseños industriales, e igualmente las indicaciones comerciales, conocidas como marcas, avisos, nombres comerciales y denominaciones de origen.

Es gracias a esta protección jurídica de la propiedad industrial en contra de la competencia desleal, lo que alienta a empresas a perfeccionar procesos de producción, así como a los mismos productos, e igualmente a las técnicas de comercialización usadas en la producción y comercio, en aras de una mejor competitividad que reditúa directamente en mayores beneficios económicos para individuos, empresas, instituciones poseedoras de creaciones intelectuales de aplicación industrial, así como también para fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que distinguen sus productos y servicios frente a sus competidores, extendiéndose tal utilidad a los propios consumidores, además de evitar la afectación negativa por el plagio o imitación sin autorización.

El ordenamiento legal protector de la propiedad industrial en nuestro país es la actual Ley de la Propiedad Industrial y su respectivo reglamento, respecto de los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como institución descentralizada se encarga de su aplicación.

Consecuentemente, el motivo específico del presente estudio de investigación que emprendemos, es el análisis de las controversias que se suscitan durante todo el desarrollo del procedimiento administrativo de declaración de nulidad de un registro marcario, instaurado ante la unidad administrativa competente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir en este caso la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial, por medio de su Subdirección de Procesos de Propiedad Industrial, y de su Departamento de Nulidades, el cual culmina con la emisión de determinada resolución, la cual debe ser esencialmente proteccionista del derecho a la propiedad industrial.

Otra de las finalidades primordiales por alcanzar en este estudio es discernir el criterio tomado por la autoridad administrativa al emitir una resolución declarativa de nulidad de marca, en base a la hipótesis normativa prevista en determinada causal de nulidad que se adecuó a la perfección al caso concreto, que difiere en determinados casos con el criterio de la autoridad judicial.

Para lograr nuestro cometido, abordaremos el estudio de la marca en general, el de los antecedentes históricos legislativos en materia de propiedad industrial en nuestro derecho mexicano, observaremos inclusive lo relativo a lo que se establecía sobre la nulidad de las marcas en las anteriores legislaciones, así como el obligado y esencial tema de las nulidades en el Derecho Civil, para, posteriormente,

iniciar plenamente el análisis de las diversas causales de nulidad previstas en la vigente ley de la materia e igualmente el de las etapas del procedimiento administrativo de nulidad de un registro marcario; asimismo el de la naturaleza y efectos jurídicos de las respectivas resoluciones emitidas por la autoridad administrativa competente; el de los medios de impugnación procedentes en contra de las mismas y finalmente el del cumplimiento de las ejecutorias, que pone fin al procedimiento en comento, en determinados casos. Todo lo anterior sin menospreciar la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en el ámbito del Derecho Marcario.

En tales condiciones, podemos culminar que evidentemente es de sumo interés y controversial el tema que analizamos de la nulidad de una marca a la luz de nuestra actual legislación de propiedad industrial, razón por la cual sometemos el presente estudio a la apreciable reflexión y crítica que tengan a bien profesarle quienes sean designados para ello.

CAPITULÒ I

MARCA EN GENERAL.

1.- DEFINICION DE MARCA.

Existen varias definiciones doctrinarias relativas a la marca en el ámbito jurídico de la propiedad industrial, desarrolladas por diversos tratadistas y autores de obras relacionadas con dicha disciplina, de las cuales citamos algunas a continuación:

Para Rodríguez y Rodríguez ⁽¹⁾, la marca es: "Un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede decirse que la marca es un signo de origen".

Cesar Sepúlveda ⁽²⁾, considera que la marca es: "Un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca, proteger las mercancías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal, mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos que se usan y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan".

Nava Negrete ⁽³⁾, dice que marca es: "Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica, distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de

⁽¹⁾ Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil". Tomo I, 17ª Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1983, p. 425.

⁽²⁾ Sepúlveda, Cesar. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 2ª Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1981, p. 113.

⁽³⁾ Nava Negrete Justo. "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México, 1985, p. 147.

otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".

E. Pouillet ⁽⁴⁾, citado por Rangel Medina, considera a la marca como: "Un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre. La marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante".

Stephan, Ladas P. ⁽⁵⁾, asimismo citado por Rangel Medina, nos dice que la marca es: "Fundamentalmente un signo, un símbolo o emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro".

Ferrara ⁽⁶⁾, citado igualmente por Rangel Medina, nos manifiesta que la marca es: "La que identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda"

Ahora bien, Rangel Medina ⁽⁷⁾, establece que la marca es: "El signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores"

La fracción I, del artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ⁽⁸⁾, estipula que para los efectos del tratado, una marca es:

⁽⁴⁾ Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". 1ª Edición, Propiedad del Autor, México, 1960. p. 154.

⁽⁵⁾ Idem., ob. cit., p. 155.

⁽⁶⁾ Idem., p. 157.

⁽⁷⁾ Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1991, p. 48.

"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, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles".

La anterior definición de índole internacional, por provenir precisamente de un convenio de tal naturaleza, es muy ilustrativa de lo que para dicho tratado es una marca.

De igual forma el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española ⁽⁹⁾, define a la marca de la siguiente manera: "Marca. (Del b. lat. fr. marca, territorio fronterizo, y este del longobardo marca, señal). Acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia. Marca de fábrica. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente".

Como se puede observar, coinciden los conceptos vertidos sobre la marca, en la dos últimas fuentes indicadas.

Ahora bien, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ⁽¹⁰⁾, gramaticalmente define a la marca como: "Señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o

⁽⁸⁾ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. "Tratado de Libre Comercio de América del Norte", Tomo I, Edit. Talleres Gráficos de la Nación, 1992, p. 283.

⁽⁹⁾ Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Tomo II, 20ª Edición, Edit. Espasa-Calpe, S.A., Madrid-España, 1984, p. 875.

⁽¹⁰⁾ Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VI, 1ª Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1982, p. 143..

una persona, p.e., en un esclavo, para distinguirlo o saber a quién pertenece". También la define técnicamente diciendo lo siguiente: "Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".

Por otro lado, en la Enciclopedia Jurídica Omeba ⁽¹¹⁾, el Dr. Eugenio C. A. Sarrabayrouse señala respecto al tema de Marcas de Comercio o de Fábrica, que: "El vocablo de marca, tomado en simple particularidad, significa en la gramática castellana (entre otros conceptos generales), acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad. Distintivo que el fabricante pone a sus productos".

Agrega, el mismo tratadista que: "Tal sentido coincide, en líneas fundamentales con el concepto jurídico que al vocablo asignamos: señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros".

El concepto legal de marca, que la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 87 señalaba, era el que reconocía a las marcas de productos y a las marcas de servicios; las primeras se constituían por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, y las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

⁽¹¹⁾ Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX. Edit. Driskill, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 91.

La extinta Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 88 definía jurídicamente a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Igualmente, la vigente Ley de la Propiedad Industrial ^(*), en su artículo 88, señala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Podemos observar que en esencia no varió su concepción, en los dos últimos ordenamientos legales marcarios señalados con anterioridad, los cuales nos obsequian una concreta definición de lo que se puede considerar como marca en el marco jurídico.

En cuanto a lo señalado por los precedentes de la ciencia del derecho, respecto a la marca, cabe indicar que es conveniente transcribir la Tesis Jurisprudencial número 88, visible a fojas 135 y 136, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, que a la letra dice lo siguiente:

“MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza

(*) En lo sucesivo se citará como LPI a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, entrando en vigor a partir del 1º de octubre del mismo.

debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.”

Criterio igualmente compartido por la Tesis Jurisprudencial número 30, visible a fojas 52 y 53, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985.

En conclusión, de todas las anteriores definiciones, tanto gramaticales, doctrinarias, legales, así como también las aportadas por la Jurisprudencia, podemos concebir claramente que marca es indistintamente cualquier signo perceptible, veraz, diferenciador e individualizador, es decir especial y novedoso, de mercaderías o servicios, frente a otros de igual especie o clase de sus competidores, que concurren en el mercado.

2.- CLASIFICACION DE MARCAS.

Existe un catálogo rigorista legal de las diferentes clases de marcas, que nos proporciona el artículo 89 LPI. el cual establece qué signos pueden constituir una marca, siendo necesario para mejor comprensión transcribir a la letra dicho dispositivo.

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

“II.- Las formas tridimensionales;

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

"IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado".

En tal virtud, dicha disposición jurídica establece la siguiente clasificación:

I.- Por su conformación o constitución en:

a) Nominadas, relativas a cualquier denominación que sea visible y suficientemente distintiva, es decir susceptibles de identificación, frente a otras de su misma especie o clase .

b) Figurativas, consistentes en cualquier diseño, suficientemente distintivo y visible, consecuentemente aptas de identificación frente a otras de su misma especie o clase.

c) Tridimensionales, como serían los envoltorios, empaques, envases y la forma o la presentación de los productos, fácilmente distinguibles por su originalidad, no animadas o cambiantes; tal como señala el artículo 53 del Reglamento LPI. ⁽¹²⁾.

II.- En razón a quienes se aplican:

a) De productos.

b) De prestación de servicios.

III.- En cuanto al sector o giro a que se aplican.

⁽¹²⁾ Reglamento LPI., publicado en el citado órgano oficial informativo el 23 de noviembre de 1994.

A) Nombres comerciales:

a) De empresa.

b) De establecimiento industrial.

c) De establecimiento comercial.

d) De establecimiento de servicios.

B) Denominaciones o razones sociales de establecimientos o personas morales.

IV.- Personales, referentes al nombre propio de una persona física, siendo el interesado o sino lo es, con el consentimiento de éste.

Asimismo, el numeral 96 LPI. nos señala a las marcas colectivas, siendo en tal caso indispensable transcribirlo para su conocimiento.

“Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros”.

En esa condiciones, entendemos que dichas marcas distinguen en el mercado los productos o servicios de sus miembros o agremiados de determinadas asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, en relación a los productos o servicios de terceros ajenos al respectivo gremio o asociación.

No obstante lo anterior, hay variados criterios para determinar la clasificación de las marcas, por su trascendencia los más importantes son los nacidos a partir de los siguientes aspectos:

I.- Primeramente, respecto al objeto por distinguir o amparar, las hay de dos categorías:

a) Marcas de productos, las cuales como su nombre lo dice son las que tienen por objeto diferenciar un producto, artículo, mercancía, bien, efectos, etcétera, de otros, constituidos por los signos distintivos de estos artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

b) Marcas de servicios, las cuales están constituidas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

II.- Ahora bien, en relación al sujeto titular de la marca, son de tres clases:

a) Marcas industriales o de fábrica, que estriban en el signo distintivo usado particularmente por el industrial, por el productor o por sus concesionarios, con la finalidad de distinguir los productos salidos de la empresa o elaborados por el fabricante, así como para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró, en síntesis son los signos distintivos adoptados por los productores o fabricantes.

b) Marcas de comercio o mercantiles, consistentes en el símbolo, signo o contraseña utilizado por el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sin importar quien es el productor, para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que expende tales mercaderías, es decir que identifiquen al comercio que distribuye algún producto o al establecimiento prestador de determinado servicio.

c) Marcas de agricultura, las cuales protegen productos agrícolas naturales como frutas y legumbres, que directamente ostentan marcás o semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera, siendo las de más reciente uso.

III.- En atención a su estructura, composición, integración, formación, es decir a sus elementos constitutivos, se agrupan en tres categorías:

a) Nominativas, también llamadas denominativas o verbales, son las integradas por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, trátase de un vocablo, palabra o frase. Son las que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberán ser suficientemente distintivas para diferenciarlos de los de su misma especie o clase; verbigracia, pueden consistir en nombres de cosas reales, imaginarios, mitológicos, de astros, de animales, vegetales o incluso de la naturaleza.

b) Innominadas, también conocidas como gráficas, visuales, figurativas o emblemáticas, constituidas por figuras o dibujos, o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. En sí son figuras que cumplen la función de una marca, y que pueden representarse por cosas reales o imaginarias, por seres mitológicos, astrales o terrenales, las cuales sirven para designar los productos a que se aplican, por ejemplo cualquier signo gráfico, como figuras geométricas, los emblemas, las franjas de colores, imágenes, diseños, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial, etcétera.

c) Tridimensionales, formales o plásticas, son las consistentes en la forma del producto o de su envase o su empaque, es decir que tienen volumen, si éste resulta propio del producto comercializado y es un elemento mediante el cual el público consumidor puede distinguir el origen del producto y si mediante su presentación o forma respectiva de envoltura se diferencia de aquéllos de su misma especie. Consisten en formas de envases, frascos, el medio material

empleado como signo distintivo de las mercancías. Pueden incluirse en este grupo las figuras geométricas y los relieves.

IV.- Las Mixtas o compuestas, se encuentran en última instancia, siendo las que resultan de una o varias combinaciones de las tres modalidades anteriormente citadas; combinan palabras o sus conjuntos con elementos figurativos que muestran a la marca como un sólo elemento distintivo. Su existencia, permite el registro de denominaciones o figuras que aisladamente no son registrables.

Existe otra clasificación de marcas relativa a su relación con otras marcas, siendo la siguiente:

a) Defensivas o protectoras, también llamadas satélite, son las que el interesado registra sin la finalidad de ser usadas, sino sólo con la finalidad de proteger una marca principal, que es la única utilizada en la práctica, es decir que no para efectivamente utilizarlas, pues el objetivo es impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca usada.

b) De reserva, igualmente denominadas marcas en cartera, son las registradas no para usarse inmediatamente, sino en el futuro, es decir que su uso es eventual y transitorio, son registradas precavidamente con la finalidad de reservarlas para su uso antes que otros se anticipen.

c) Ligadas, son la marcas semejantes en grado de confusión que amparan los mismos o similares productos propiedad de un mismo titular, ligándose solamente con la finalidad de su transmisión en su conjunto.

d) Individuales, que como su nombre lo dice son las que pertenecen a un solo titular.

e) Comunes, son las que son copropiedad de dos o más personas.

f) Colectivas, las cuales son las utilizadas por los agremiados de una asociación con la finalidad de diferenciar sus productos o servicios de quienes no pertenezcan a la correspondiente asociación, oponen la protección de una asociación local, en su conjunto, a los productos de otra regiones.

De igual forma se conoce otra clasificación relativa a la legislación que les confiere protección, la cual es la siguiente:

a) Nacionales, que son las registradas en México, de conformidad a la vigente ley marcaria, en la época.

b) Extranjeras, las cuales son las registradas en otros países y que aún así, de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del que es miembro nuestro país, se les otorga protección en México.

c) Internacionales, que son depositadas para su registro en la Oficina Internacional de Marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial Intelectual (OMPI), las cuales una vez que se registran, son protegidas por los países que seleccione el solicitante, miembros del Arreglo de Madrid, al cual están adscritos Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Cuba, Egipto, España, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Corea, Rumania, San Marino, Sudán, Suiza, Unión Soviética, Vietnam y la hoy desaparecida Yugoslavia.

Existe otra clasificación en razón a la naturaleza de los elementos que entran en su constitución, siendo éstas de dos clases:

a) Compuestas, que son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían apropiarse como marcas por ser del dominio público, por estar formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común, su novedad radica no en la denominación en sí, sino en la configuración que se le dé, en la disposición de los elementos, en su representación.

b) Complejas o asociadas, son las formadas con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que considerados separadamente, por sí mismos son capaces de constituir marcas, se forman con elementos ya reservados en otro u otros registros del mismo titular; no son necesariamente mixtas, pudiendo ser sus componentes exclusivamente palabras o figuras.

También son clasificadas las marcas por su régimen de protección como a continuación se anota:

a) Registradas, que como su nombre señala, son las registradas actualmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales en razón de su registro son protegidas durante el tiempo que permanezcan vigentes.

b) No registradas, las cuales son protegidas por su propio uso, aunque no hayan sido registradas.

3.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

La Legislación Mexicana en materia de propiedad industrial considera como fuente del derecho sobre la marca tanto al primer uso de ésta como a su propio registro, pero sin embargo el derecho de exclusividad sobre el signo

marcarío es obtenido solamente mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios según sea el caso, para que pueda gozar de este derecho debe contar con el registro correspondiente ⁽¹³⁾.

Para obtener el registro de una marca, debe presentarse por escrito la solicitud correspondiente en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como así lo dispone el artículo 113 LPI., siendo competencia de la Dirección de Marcas dependiente de dicho organismo su análisis, por medio de su Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, la cual con esa finalidad a su vez la turnará a una de los dos Jefaturas de Departamento de Examen según sea el caso.

Las solicitudes que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deben cumplir con los requisitos específicos determinados por la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte.

Ahora bien, para mayor entendimiento se transcribe a la letra lo ordenado por el citado numeral 113 LPI.

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

“I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

“II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

“III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

⁽¹³⁾ Artículo 87 LPI.

- "IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- "V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley".

Atentos a lo previsto en la disposición legal antes transcrita, es prudente a su vez transcribir a la letra lo establecido al respecto en el artículo 56 del Reglamento LPI.

"Artículo 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

- "I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;
- "II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

"Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de la leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

"La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.

"En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

"III.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca".

Así mismo, el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publica folletos referentes al procedimiento para el llenado de la solicitud de

signos distintivos, los cuales expide de manera gratuita a los interesados; dicho folleto apunta lo siguiente:

a) Marcar el tipo de trámite que se desee efectuar. (En el recuadro correspondiente de la solicitud en comento, siendo en este caso el primero de éstos, el cual se identifica como solicitud de registro de marca.)

b) Datos del solicitante:

- 1.- Nombre.
- 2.- Nacionalidad.
- 3.- Dirección.
- 4.- Original o copia certificada del acta constitutiva en caso de ser personal moral.

c) Solamente en caso de nombrar apoderado, presentar carta poder simple otorgada ante dos testigos y dirección de ambos.

d) Señalar en el recuadro correspondiente si la marca es nominativa, cuando se deseen registrar una o varias palabras; innominada, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo; mixta, si se desea registrar la combinación de palabra, figuras y diseños, o tridimensional, cuando se desee registrar la forma del producto o su empaque, en sus tres dimensiones (ancho, profundo y largo). En el mismo recuadro poner la denominación de la marca que se pretende registrar y en caso de que lleve diseño se deberá especificar la leyenda "Y DISEÑO" entre paréntesis. Especificar la fecha de primer uso comprobable y si no se ha usado especificarlo en el recuadro siguiente.

e) Dentro de los cuadros marcados en el siguiente recuadro especificar la clase de productos o servicios a ser protegidos por la marca (en caso de dudas, puede acudir al modulo de información localizado en el primer

piso del domicilio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y solo en caso de marcas o avisos comerciales especificar los productos o servicios.

Con respecto al "giro preponderante" marcado en el mismo recuadro, éste solamente se llenara en caso de nombre comercial.

f) Pegar una etiqueta no mayor de 10 X 10 y no menor de 4 X 4 en el recuadro correspondiente. La etiqueta deberá ser a color en caso de querer reservarlos o en blanco y negro en caso de no querer reservar los colores, además deberá presentar siete etiquetas a color y siete en blanco y negro dependiendo del caso.

g) Dirección del establecimiento y señalar si es industrial, comercial o de servicios.

En el caso de que sea nombre comercial señalar si el uso comprende una zona geográfica o toda la República.

h) El recuadro correspondiente a leyendas y figuras no reservables, se usa solo en caso de que la etiqueta contenga alguna leyenda que no sea registrable como: contenido neto, ingredientes, 100% natural, hecho en México, etc.

i) Se puede reclamar prioridad dentro de los seis meses a que se haya solicitado la marca en otro país que sea miembro del Convenio de París. En este caso se tendrá que especificar el número de solicitud, la fecha de presentación, el país de origen y copia simple de la solicitud.

Se debe presentar el original con tres copias escritas completamente a maquina, con su etiqueta pegada si la marca es mixta o innominada y firma autógrafa tanto en el original como en las copias.

Una vez recibida la solicitud reuniendo todos los requisitos citados, se sella de recibida indicando la fecha y hora de presentación, la cual de ser otorgada constituirá la fecha legal de la marca, posteriormente se le designará un número de folio de entrada, asignándosele igualmente el número del expediente de marca en trámite, procediendo a continuación su análisis correspondiente a través de los exámenes de forma y de fondo, que actualmente se hacen conjuntamente y anteriormente por separado, tal como disponen los artículos 119 y 122 LPI., los cuales a continuación se transcriben a mayor abundamiento.

"ARTICULO 119.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento".

"ARTICULO 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

"Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que se subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. "Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud".

Los exámenes de fondo y forma en comento, consisten respectivamente en una revisión de la solicitud y de los documentos anexados a la misma, con el objeto de comprobar si los datos y documentos exhibidos se encuentran completos y en regla de conformidad a la legislación de la materia y

su reglamento. En caso de que los datos y documentos respectivos no reúnan los requisitos exigidos, se notificará al interesado a su representante para que procedan a realizar las correcciones correspondientes, concediéndose un plazo de dos meses para tal efecto, que de no cumplirse en término, se dará por abandonada la solicitud.

Por otro lado, si no se reunieren los requisitos correspondientes, la fecha legal será la del día en que sean cumplidos éstos.

En cuanto al examen de fondo, podemos mencionar que éste consiste en analizar si la marca propuesta incurre en alguna de las diecisiete hipótesis legales prohibitivas de registro, contenidas en las fracciones del artículo 90 LPI., siendo prudente para su conocimiento transcribirlo a la letra.

"ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

"I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animados o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

"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 lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

"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 distingan fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

"IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o

indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

“V.- Las letras, los dígitos 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;

“VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

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

“VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados 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;

“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;

“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;

“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;

“XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

“XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

“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 o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

“XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier productos o servicio.

“Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

“A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

“Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. “Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.

“XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una 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, y

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

En el caso de que la marca pretendida encuadre en alguna de las anteriores hipótesis, será suspendido el trámite de registro, notificándole al interesado el impedimento de que se trate, concediéndole un plazo de dos meses para que manifieste lo que estime necesario, que de no contestarse dicha vista en el término indicado, de igual forma se considerará abandonada la solicitud correspondiente.

Si en el mejor de los casos se contestan las objeciones planteadas por la autoridad competente, el interesado puede modificar su solicitud de registro o esgrimir en su caso las diferencias que considere pertinentes entre la marca pretendida y las anterioridades que le fueren opuestas, contando con la posibilidad de argumentar lo tendiente a desvirtuar las objeciones planteadas, que de resolverse que las modificaciones realizadas o los argumentos vertidos al respecto son suficientes para dejar sin efectos a las objeciones emitidas, se seguirá con el trámite y de ser lo contrario se determinará negar el registro de marca intentado.

Una vez culminados los trámites correspondientes de la solicitud de registro de marca, satisfaciendo todos los requisitos legales y reglamentarios, se requerirá al interesado del pago de derechos por el registro de su marca y por la expedición del relativo título marcario, confiriéndose el plazo de dos meses para cubrir los derechos aludidos, el cual de no cubrirse, ocasionará el que se dé por abandonada la solicitud citada; lo anterior encuentra su sustento legal en los artículos 114 y 125 LPI. que señala lo siguiente:

“Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional ó mixta”.

“ARTICULO 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

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

En caso de concederse el registro marcario solicitado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ⁽¹⁴⁾, expedirá un título por la marca como constancia de su registro, el cual comprenderá un ejemplar de la misma, en el que se hará constar el número de registro que se le designe; su signo distintivo, señalando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; los productos o servicios a que se aplique; el nombre y domicilio del titular; la ubicación del establecimiento, según sea el caso; fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, así como de su expedición y por último su vigencia, como así dispone el numeral 126 LPI.

En la Gaceta de Invenciones y Marcas se publicarán las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones, tal como lo ordena el artículo 127 LPI.

4.- VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE REGISTRO.

Una vez concedido el registro marcario, sus efectos tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, pudiendo renovarse de modo indefinido por periodos de la misma duración ⁽¹⁵⁾.

Asimismo, su titular tendrá determinadas obligaciones de índole legal con la finalidad de mantener vigente y perdurable el registro marcario concedido, es decir para la conservación de los derechos que otorga su registro.

En este caso, la primordial obligación para el titular de una marca registrada, es la consistente en que el signo distintivo que le fue otorgado debe usarse continua y efectivamente, y ese uso debe darse dentro del territorio

⁽¹⁴⁾ En lo sucesivo cuando sea nuevamente nombrado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solamente nos referiremos al IMPI o al organismo descentralizado que lo constituye.

⁽¹⁵⁾ Artículo 95 LPI.

nacional tal como se registró o con ciertas modificaciones que no alteren su carácter distintivo ⁽¹⁶⁾. Estas modificaciones son hechas por el titular de la marca con la finalidad de adecuarse a las necesidades actuales de la publicidad o también para buscar mayor impacto comercial ante el público consumidor; en ocasiones son mínimas las modificaciones apuntadas, como sería el conservar la denominación pero agregándole figuras y colores diferentes a los protegidos con el registro, es decir que no son constitutivas de variantes significativas, por lo que no es necesaria la presentación de una nueva solicitud.

En tal virtud, el uso de una marca es obligatorio y debe ser comprobado para poder conservar el derecho de exclusividad sobre la misma, razón por la cual si ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, a excepción que su titular o su licenciatarario reconocido la hubiese usado tres años sucesivos continuos previos a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o en su caso que existan situaciones nacidas aparte de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para su uso, tales como las limitaciones a la importación u otros requisitos estatales dirigidos a los bienes o servicios que proteja la marca, tal como así lo dispone el artículo 130 LPI, que a continuación es transcrito a la letra:

“ARTICULO 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma,

⁽¹⁶⁾ Artículo 128 LPI.

tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca”.

Como podemos observar, para mantener la vigencia de una marca es imprescindible su uso, con las excepciones indicadas atribuidas al titular o su licenciatarario, o a circunstancias independientes de la voluntad del titular constitutivas de impedimento para su uso, como en los casos específicos señalados en la disposición jurídica transcrita con antelación, pero las cuales si no se presentan caducara el registro marcario de que se trate; la autoridad para comprobar el uso de la marca, requiere solamente que se manifieste bajo protesta de decir verdad que la marca sí se ha usado, sin la necesidad de la aportación de más datos o documentos para la realización de dicha comprobación.

Como ya dijimos con antelación, todo registro marcario tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud, pero una vez transcurrido ese término, los efectos del registro de una marca no se pierden si la misma es renovada; siendo que en este caso los derechos derivados del registro original perdurarán por un lapso igual de diez años, cumpliéndose con lo contenido en el artículo 134 LPI., que a letra menciona que:

“ARTICULO 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada”.

En consecuencia, la única condición para la renovación de la marca registrada es que el interesado compruebe fehacientemente su uso efectivo y continuo, dentro del término señalado en el citado artículo 130 LPI., es decir, no interrumpiéndose su aplicación en los productos o servicios que ampare.

5.- LICENCIA DE USO DE UN REGISTRO MARCARIO.

Por otro lado, puede darse el caso que el titular de un registro marcario determinado, por alguna causa se encuentre impedido o que por su propia voluntad no quiera seguir explotando dicho registro, pero que a su vez no desee perderlo, en tales condiciones puede autorizar a una o más personas, como usuarios del mismo, ya sea en algunos o todos los productos o servicios que protege y en las condiciones previamente establecidas por las partes.

Lo citado con antelación, tiene sustento en lo ordenado en los artículos 136 al 150 de la LPI., disposiciones relativas al capítulo de las licencias y transmisión de derechos.

Uno de los requisitos primordiales es que la licencia este debidamente inscrita en el Instituto, para así poder producir efectos en perjuicio de terceros, como lo dispone el numeral 136 LPI.

El licenciario de una marca, cuya licencia se encuentre inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, gozará como si fuera el propio titular, de plena facultad de ejercitar todas las acciones legales pertinentes sobre la protección de los derechos sobre la marca, situación que encuentra sustento jurídico en lo establecido por el artículo 140 LPI.

Respecto al uso de la marca llevado a cabo por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, es de mencionarse que es tomado

como si hubiere sido realizado por el propio titular de la marca, como así ordena el artículo 141 LPI.

Existe por otro lado, otra figura de propiedad industrial, conocida como franquicia, que se da cuando con la licencia de uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, con la simple finalidad de que al que se le conceda este en posibilidad de producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme, con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que distinga, siendo ésta reglamentada por el artículo 142 LPI.

Es procedente la cancelación de la inscripción de una licencia, cuando sea solicitada tanto por el titular de la marca, como por el usuario a quien se le haya concedido la citada licencia; por nulidad, como el tema tratado por este estudio, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando estemos frente a marcas en trámite y no se obtenga su registro, y por último por orden judicial, que así es como establece el artículo 138 LPI.

Así como también, existe la figura jurídica conocida como transmisión de derechos sobre la marca, la cual consiste en el derecho de pasar o transmitir a ésta, ya sea por actos entre vivos (compraventa, permuta, donación, aportación a una sociedad, etcétera) o mortis causa, como derecho autónomo, es la transferencia de un empresario a otro, que supone siempre la transferencia conjunta del derecho de explotación industrial o comercial de los productos protegidos por la misma.

Es exigido por la legislación de la materia que sea inscrita ante el Instituto dicha transmisión, con la finalidad de que produzca efectos jurídicos en contra de terceros, como así señala el numeral 143 LPI., lo cual resulta

constitutivo de una formalidad ab-probatione, que respeta el carácter normalmente declarativo de las inscripciones, en nuestros registros.

El efecto de la inscripción de la transmisión de uso es evitar confusiones entre los consumidores respecto al origen y calidad de los productos o servicios.

En el caso de que exista o se origine la fusión entre diversas personas morales, sin declararse, se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre las marcas registradas, salvo declaración en contrario, como dispone el artículo 144 LPI.

Dicha inscripción de la transmisión es obligatoria, a excepción de que la marca se hubiere registrado ilícitamente o que estuviéramos frente a marcas ligadas pertenecientes a un mismo titular, por ser idénticas o semejantes en grado tal que pudieran confundirse y que amparen iguales o similares productos, pero no obstante esto, será registrada la transmisión de alguna de las marcas ligadas, solamente cuando se transfieran todas a la misma persona, tal como prevé el numeral 147 LPI.

De igual forma, ante el Instituto deben inscribirse las transmisiones anteriores no inscritas, cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite, sobre la que se haya dado las transmisiones de tal índole, según ordena el artículo 148 LPI.

El Instituto puede reservarse el derecho de negar la inscripción de una licencia o transmisión de derechos, solamente en el caso de que no se encuentre vigente el registro de la marca de que se trate, lo cual fue estipulado por el artículo 150 LPI.

CAPITULO II.- MARCO HISTORICO DE LA NULIDAD DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO.

"El Derecho no surge repentinamente, nace con la sociedad, y con ella sufre transformaciones, y por eso el derecho de hoy, tiene que ser la evolución del derecho de ayer, de la misma manera que la sociedad de hoy, no es sino la evolución de la sociedad de ayer, y por eso si procuramos una solución jurídica a nuestra situación actual, sólo podremos encontrarla a la vista de las instituciones jurídicas precedentes" ⁽¹⁷⁾.

Partiendo de la profunda reflexión citada con antelación y que es inspiración de Germán Fernández del Castillo, nace la inquietud de saber cuáles son los antecedentes del derecho de las marcas en el devenir histórico legislativo de nuestro país.

Dentro del Derecho Precortesiano, no existía ninguna disposición directa o indirecta dictada respecto al derecho de las marcas, no se tiene noticia de que existieran marcas en los pueblos de Anáhuac, es decir que del estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo que ofrecían sus productos en mercado de la ciudad, así como de los comerciantes organizados al por mayor, llamados pochtecas, no se observaba que emplearan signos o medios materiales que distinguieran las obras industriales o mercaderías, de otras del mismo género o especie en el mercado, ni tampoco la represión de la venta de mercancías alteradas, como señala el tratadista Rangel Medina ⁽¹⁸⁾, y asimismo sostiene Nava Negrete ⁽¹⁹⁾.

Igualmente, en la época colonial no existen marcas propiamente dichas y consecuentemente ausencia de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca.

⁽¹⁷⁾ Rangel Medina, David. "Tratado", ob. cit., p.3.

⁽¹⁸⁾ Idem. p. 5.

⁽¹⁹⁾ Nava Negrete Justo, ob. cit. p.4.

No obstante lo anterior, existen noticias acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen a las mismas, introducido por los españoles en la Nueva España, tal es el caso del empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana, nombre del papel introducido por España; marcas de fuego, impresas primeramente con hierro, el cuál era desconocido por los indígenas en un principio, pero posteriormente lo conocen por la creación de marcas de hierro para los esclavos de guerra y para los de rescate, según informa Bernal Díaz del Castillo; también fueron usadas las marcas de fuego en los ganados.

También se sabe de la existencia de marcas estampadas en metales preciosos de nuestro país, como la plata y el oro, tal es el caso del escudo con las armas reales puesto al reverso de las monedas de la época.

Tampoco se observaba la represión de la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas se castigaba severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de las mercancías.

Por lo que toca a la materia mercantil en la etapa independiente, podemos señalar que aún se seguía aplicando la antigua legislación española, especialmente las Ordenanzas de Bilbao y el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, legislación y jurisprudencia utilizadas hasta que se promulgó nuestro primer Código de Comercio ⁽²⁰⁾.

Para las Ordenanzas de Bilbao, las marcas eran consideradas como signos o medios materiales empleados para indicar la procedencia de las mercancías, pero primordialmente constituían medios eficaces de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

⁽²⁰⁾ Idem., ob. cit. (19), p. 41.

1.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1854.

Es expedido el Código de Comercio de 1854 por decreto promulgatorio del gobierno del Presidente General Antonio López de Santa-Anna, de fecha 16 de mayo de ese año, el cuál encomendó la elaboración de éste nuestro primer ordenamiento legal mercantil, a una comisión presidida por el Ministro de Justicia en su último gobierno, Don Teodosio Lares, el cual además de político era jurisconsulto, de ahí la razón de su recomendación; este ordenamiento legal mercantil hace reformas importantes a las Ordenanzas de Bilbao, las cuales seguían rigiendo en algunos estados, aún y cuando en esa época ya eran obsoletas por los cambios dados en los usos mercantiles.

Es gracias a los problemas políticos imperantes en esa época, por lo que tuvo una vida efímera el Código en comento, terminando su vigencia el día 9 de agosto de 1855, bajo la caída del régimen de Santa-Anna por el triunfo de la Revolución de Ayutla.

No obstante la inminente destrucción de dicho régimen y consecuentemente el desconocimiento de los ordenamientos legales expedidos dentro de éste, la abrogación de dicho Código fue solamente de hecho, en virtud de que sus disposiciones fueron aplicadas hasta el día 19 de julio de 1884, pues al día siguiente entró en vigor el nuevo ordenamiento legal.

Como señala textualmente Nava Negrete ⁽²¹⁾, que al igual que las Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas en el Código de Comercio de 1854, solamente contiene ciertas disposiciones que hacen referencia a éstas.

En tal sentido, el contenido de los numerales 125, 137, 138, 189-6ª, 276-1ª, 318-2ª, 500, 525, 609-5ª y 638 del citado Código de Comercio, preveían

⁽²¹⁾ Idem. (20), p. 43.

que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, así como también que su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías, concepto contemplado similarmente en las Ordenanzas de Bilbao.

En ese entonces ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, se presentaban los propietarios de marcas para solicitar su registro o depósito, siendo establecido por este organismo estatal, el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los propios interesados, tal como menciona el autor antes citado, pero cabe aclarar que con el depósito referido, este órgano gubernamental no las protegía, en virtud de que el mismo Poder Judicial determinaba que al no existir en esa época en nuestra nación legislación especial en materia marcaria, debían regirse las marcas por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artística, con la que tenía gran semejanza la propiedad industrial; en tales condiciones los titulares de las marcas, aún y cuando las depositaban en esta Secretaría, debían acudir ante la jurisdicción de la Propiedad Literaria y Artística señalada, para asegurar la exclusividad del uso de sus marcas, pues la protección legal de dicho derecho de exclusividad no era efectivo en ese tiempo ⁽²²⁾.

2.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1884.

Con carácter federal fue expedido el 15 de abril de 1884, nuestro segundo Código de Comercio, vigente a partir del 20 de julio del mismo año, gracias a la reforma realizada a la fracción X del artículo 72 de la Constitución Mexicana de 1857, por la ley de 14 de diciembre de 1881.

⁽²²⁾ Idem., p.p. 44 y 45.

Este ordenamiento es de gran importancia, en virtud de que cuenta con un capítulo especial denominado "De la Propiedad Mercantil", inserto en el Título Segundo del Libro Cuarto, en el que se regulan por primera vez las marcas de fábrica., tal como señalaban sus artículos 1418 y 1420.

Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se depositaba previamente en la Secretaría de Fomento, otorgándola ésta siempre y cuando no se usase o se hubiere adoptado por otra persona, o que no fuera semejante de tal manera que se comprendiera la intención de defraudar intereses ajenos, según ordenaban los artículos 1421 y 1422 de dicho ordenamiento.

En tal virtud, los comerciantes tenían la propiedad de sus marcas y la falsificación de éstas producía en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, aunado a las penas que señalara el respectivo ordenamiento legal.

Asimismo, se protegía la propiedad de las marcas de sus titulares, tal como se preveía en el Título Cuarto del Código de Comercio en comento, estableciéndose en su artículo 1441 los casos existentes de usurpación de marcas, que a mayor abundamiento se transcribe a continuación.

"ARTICULO 1441.- Hay usurpación de muestras o marcas:

"I. Cuando se usa muestra o marca enteramente igual.

"II. Cuando resulta grande analogía, porque las palabras más importantes de una muestra o marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente.

"III. Cuando la nueva muestra o marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra.

"IV. Cuando las diferencias son puramente gramaticales.

"V. Cuando consistiendo la muestra o marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión".

Por otro lado, se contemplaba en el Título Quinto, "De los términos para reclamar la propiedad mercantil", de la siguiente manera:

"ARTICULO 1442.- El término para reclamar las acciones civiles que procedan de usurpación de nombres, marcas o muestras, será el de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación".

"ARTICULO 1444.- El término para reclamar la acción penal por usurpación de marca, será el de dos meses contados desde el día en que se tenga la noticia".

En consecuencia, observamos que no obstante la carencia de reglamentación sobre derecho marcario en este ordenamiento, aún así es el más desarrollado en la evolución histórica legislativa del derecho de propiedad industrial en México.

3.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Esta ley que fue promulgada durante la presidencia de Don Porfirio Díaz y vigente a partir del 1º de enero de 1890, como lo ordenaba su artículo 1º transitorio, es considerada como el primer ordenamiento legal realizado con la finalidad específica de regular los derechos de las marcas en una ley especial, materia anteriormente tratada deficientemente por la legislación mercantil y penal, fue inspirada por la Ley sobre las marcas de fábrica y de comercio francesa de 23 de junio de 1857.

Esta compuesta por diecinueve artículos, que introducen importantes disposiciones dirigidas tanto a garantizar el interés del productor, como el general.

En su artículo 1º se establecía el concepto de marca de fábrica.

Asimismo, se señalaba en su artículo 3º lo que no constituía una marca.

De igual forma, se establecía el derecho de exclusividad de la marca de fábrica, en sus numerales 4º, 9º y 10º.

Como podemos observar, solo con la condición de la existencia de establecimiento comercial o agencia se protegía la propiedad de marca extranjera, esto en razón de que se estimaba como atributivo el requisito del registro y no como declarativo de la propiedad.

Con referencia a la doctrina, no obstante lo anterior la tesis imperante en esa época era la relativa a que: "la propiedad de las marcas es de derecho natural", por lo que el depósito o registro de la marca, debía ser declarativo de la propiedad, además de que la omisión del depósito o registro, debía privar al propietario sólo de las acciones penales, dejando intactas las de carácter civil⁽²³⁾

Por otro lado, su artículo 5º ordenaba que ante la Secretaría de Fomento, debía acudir el solicitante de la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, presentando el poder otorgado al mandatario si el interesado no se representaba por sí mismo; dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado; y en el caso de que la marca se pusiera en hueco o en relieve sobre los productos, o de que presentara alguna otra particularidad, se remitían también dos hojas separadas, en las cuales se indicaban aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, o por medio de una leyenda explicativa; así como también el contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado.

⁽²³⁾ Idem. (20), p. 54.

Cabe destacar que el 17 de noviembre de 1897, fue reformado el artículo 4º y suprimida la fracción IV del artículo 5º, anotado con antelación, con el simple objeto de que los extranjeros, propietarios de marcas de fábrica, cuyo derecho se reconocía en su país de origen, gozaran del derecho de registrar en nuestro país sus respectivas marcas, con el único requisito de sujetarse a los preceptos de la ley nacional sobre depósito y registro de las marcas nacionales, trayendo como consecuencia el considerable aumento de depósitos y registros de marcas de fábricas extranjeras ⁽²⁴⁾.

Con referencia a la doctrina, la tesis imperante en esa época era la relativa a que: "la propiedad de las marcas es de derecho natural", por lo que el depósito o registro de la marca, debía ser declarativo de la propiedad, además de que la omisión del depósito o registro, debía privar al propietario sólo de la acciones penales, dejando intactas las de carácter civil.

También era contemplado el derecho de prioridad considerando el uso legal de la marca, tal como se disponía en su artículo 8º.

Respecto a la transmisión de las marcas de fábrica, también se estableció lo conducente en su numeral 11.

En relación a la duración de la propiedad de las marcas de fábrica, se pronunció en su artículo 12 que era indefinida, teniéndose por abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año del establecimiento, fábrica o negociación que la haya empleado.

Ahora bien, en lo tocante al tema que nos ocupa el presente estudio, es decir a la nulidad de una marca registrada, este mandamiento legal en análisis se pronunció al respecto, sólo en dos artículos como a continuación se reproduce íntegramente:

⁽²⁴⁾ Idem. p. 55.

“ARTICULO 14.- La propiedad de una marca obtenida en contravención de las prescripciones anteriores, será declarada judicialmente nula a petición de parte”.

“ARTICULO 15.- De la sentencia ejecutoriada en que se declare ser nula la propiedad de una marca, se dará parte a la Secretaría de Fomento por el juez que hubiera conocido del asunto”.

En relación a la falsificación de marcas de fábrica el numeral 16 nos decía cuando se daba ésta en dos fracciones, señalando que esta se daba cuando se usaban marcas de fábrica que eran una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando la imitación era de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, era susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

En su siguiente artículo 17 se establecía quienes se consideraban como culpables del delito de falsificación, sin importar el el lugar en que se hubiere cometido, siendo aquellos que hubieran falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

En conclusión, este ordenamiento señalaba en su última disposición contenida en el numeral 19 que otras figuras de propiedad industrial regulaba, siendo éstas los dibujos y modelos industriales.

Es preciso señalar que tal precepto legal no tuvo reglamentación alguna, quizás en razón de que tuvo una corta existencia, en virtud de que en la misma fecha en que entró en vigor, es decir el 1º de enero de 1890, también comenzó la vigencia del Código de Comercio de 1890, pero no obstante lo anterior, es sabido que en el Reglamento para el Registro de las Marcas

Internacionales, expedido el 9 de noviembre de 1909, concretamente en su primer artículo se hacía alusión a las marcas de fábrica o de comercio, pero no por esto podemos decir que en cierta forma se reglamentó nuestra comentada Ley de Marcas de Fábrica, pues sólo se hace mención a los propietarios de una marca de fábrica o de comercio registrada conforme a la Ley de 28 de noviembre de 1889, domiciliados en los Estados Unidos, para mayor entendimiento transcribiremos del mencionado dispositivo jurídico solamente la parte conducente que nos interesa destacar.

“ARTICULO 1º Toda persona o corporación domiciliada en los Estados Unidos, propietarios de una marca de fábrica o de comercio, registrada conforme a la ley de 28 de noviembre de 1889, o a la expedida en 25 de agosto de 1903, que desee asegurar la protección de su marca en los Estados que se han adherido o en lo sucesivo se adhieran al arreglo de 14 de abril de 1891, firmado en Madrid, referente al registro internacional de las marcas de fábrica o de comercio, remitirá a la oficina de Patentes y Marcas de México, D.F.”.

Es de señalarse que el mencionado reglamento nace gracias a que en esa época a nivel mundial se fortalecía una Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, siendo la inquietud imperante en esos días, firmándose incluso en la ciudad de París el 20 de marzo de 1883, por delegados de varias naciones, la Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, así como un Protocolo de Clausura que forma parte integrante de tal convención, dados a conocer en México el 11 de diciembre de 1903; aunado a esto, igualmente se hizo del consenso general el Arreglo concerniente al Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de Comercio concluido entre Bélgica, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Túnez, así como su Protocolo de Clausura, por mandato del ejecutivo, dado con fecha 6 de septiembre de 1909, por el que de igual forma se convino adherirse al citado Arreglo y a su Protocolo.

4.- CODIGO DE COMERCIO DE 1890.

Este Código de Comercio vigente en la actualidad, fue promulgado en el año de 1889, bajo el mandato presidencial de Don Porfirio Díaz, el cuál en virtud de la autorización que le confirió el Congreso por decreto de fecha 4 de junio de 1887, para reformar total o parcialmente al anterior, el día 21 siguiente nombró una comisión compuesta de cinco vocales y un secretario para proponer dichas reformas.

Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de los días 7 de octubre al 13 de diciembre de 1889, e iniciando su vigencia a partir del día 1º de enero de 1890, tal como ordenaba su artículo 1º transitorio.

Tuvo como inspiración los códigos españoles de los años 1829 y 1885, así como el italiano de 1882 y el francés de 1808.

En relación a las marcas, no incluye disposiciones que regulen específicamente a las marcas, en razón de que entró en vigor al mismo tiempo que la Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

No obstante derogar las leyes mercantiles, como según dispone su artículo 4º transitorio, señala el multicitado tratadista David Rangel Medina ⁽²⁵⁾, que este nuevo Código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica, como ordena su numeral 21 fracción XIII, estableciéndose asimismo como sanción por la falta del registro, que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero, como a su vez señala su artículo 26.

⁽²⁵⁾ Rangel Medina, David. "Tratado", ob. cit., p.19.

5.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.

Expedida por el Ejecutivo Federal Porfirio Díaz, en virtud de las facultades conferidas por decreto del Congreso de la Unión de fecha 28 de mayo de 1903, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903 y entrando en vigor a partir del 1º de octubre siguiente, de acuerdo a lo ordenado por su artículo 86 Transitorio.

Este ordenamiento legal en su capítulo I agrupaba lo referente a: "Definición, registro y nulidad".

En su primera disposición definía a la marca como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia, pudiendo constituir una marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc.

Respecto a la adquisición del derecho exclusivo al uso de una marca, su segundo precepto disponía que para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca era necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecía dicha ley y su respectivo reglamento.

En relación a lo que no podía registrarse como marca, su artículo 5º señalaba a los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca amparara objetos que estuvieran comprendidos en el género o especie a que se refería el nombre o denominación, ya que el requisito indispensable para que una denominación o nombre pudiera servir como marca, era el que fuera susceptible de señalar o hacer distinguir los efectos amparados así, de otros de su misma

especie o clase; así como también todo lo que fuera contrario a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas; también todo aquello que tendiera a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración; igualmente las armas, escudos y emblemas nacionales, así como las armas, escudos y emblemas de los estados de la federación, ciudades nacionales o extranjeras, naciones y estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de los mismos y por último los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.

En cuanto a la renovación del registro marcario, su artículo 6º decía que debía ser cada veinte años, siendo que si se retardaba esa renovación no traía aparejada la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la marca, solo hacia incurrir al interesado en un recargo sobre los derechos fiscales que debía pagar, de acuerdo con lo que prevenía su reglamento, y mientras no se llevara a cabo tal renovación, siendo que en este caso el mismo interesado no tenía acción penal contra los que indebidamente usaran o falsificaran su marca.

Asimismo, el registro de una marca se hacía sin previo examen de novedad, según establecía su artículo 10º, haciendo la Oficina de Patentes y Marcas un examen puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban completos y llenaban los requisitos que en cuanto a su forma prevenían la misma ley y su reglamento.

El derecho al uso exclusivo de la marca era acreditado mediante el título del registro marcario, como así disponía su artículo 11.

En cuanto a la nulidad de un registro marcario, que es propiamente el tema que nos interesa, su artículo 15 establecía lo siguiente:

“ARTICULO 15.- El registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta ley y de su

Reglamento, o cuando la marca haya sido registrada con anterioridad por otro, si este registro tiene más de dos años o si teniendo menos de dos años, se haya hecho con mejor derecho”.

En cuanto al interesado para solicitar la nulidad de una marca, señalaba el siguiente dispositivo que:

“ARTICULO 16.- La acción para pedir la nulidad del registro de una marca corresponde a cualquiera que se crea perjudicado por él y al Ministerio Público en los casos en que haya algún interés general”.

En relación a la declaración de nulidad, se ordenaba lo que a continuación se transcribe:

“ARTICULO 17.- La sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de una marca se comunicará a la Oficina de Patentes y Marcas por el juez que haya conocido del asunto, y será publicada en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas”.

Por otro lado, el ordenamiento legal en estudio contenía un capítulo especial sobre las penas, el cual se podía localizar en su capítulo II, las cuales era aplicadas mediante prisión y multa, o una u otra pena a juicio del juez, y se aplicaban en el caso de que alguien pusiera a los efectos que fabricara o expendiera, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares, o al que de igual modo pusiera a sus efectos una marca que fuera imitación de la legalmente registrada de tal modo que a primera vista se confundiera con la legal y que sólo por medio de un examen detenido pudiera distinguirse una de otra, o por último al pusiera en sus efectos una marca, que aunque estuviera legalmente registrada, se hiciera aparecer como si fuera otra, por cualquiera adición, substracción o alteración.

Ahora bien, respecto a los órganos competentes para conocer sobre controversias suscitadas con motivo de la aplicación del mismo ordenamiento se establecía lo siguiente:

“ARTICULO 35.- Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que susciten con motivo de la presente ley, en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

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

De igual forma existe un capítulo específico relativo al procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, siendo el capítulo III del mandamiento legal en análisis, el cual dispone en su primera disposición que:

“ARTICULO 39.- En los casos en los que los interesados no estuvieren conformes con las resoluciones administrativas de la Secretaria de Fomento o de la Oficina de Patentes y Marcas, podrán acudir dentro de quince días de hecha conocer la resolución, a

cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los motivos de su inconformidad”.

El dispositivo que le sigue, señalaba en que caso quedaba firme una resolución administrativa, según se desprende de su propio texto que anotamos a continuación:

“ARTICULO 40.- Si pasado el término a que se refiere el artículo anterior no lo hubieren hecho, quedará firme la resolución administrativa”.

Igualmente, contenía otros capítulos que son: Capítulo IV “Procedimiento para los juicios civiles”; Capítulo V “Procedimiento para los juicios del orden penal”; Capítulo VI “Nombres y avisos comerciales”; Capítulo VII “Derechos fiscales” y el Capítulo VIII “Transitorios”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

Dicho Reglamento fue expedido con fecha 24 de septiembre de 1903, igualmente por el Ejecutivo Porfirio Díaz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 siguiente.

Lo constituían veintisiete artículos, relativos al registro de marcas y avisos comerciales, al examen administrativo de los documentos que debía hacer la Oficina de Patentes y Marcas, al resultado de éste, a la presentación del interesado en dicha oficina dentro del plazo que se indicaba en el recibo de documentos, de la estampilla con el resello “Marcas”, que correspondía al pago de los derechos, cancelándola debidamente en el documento que se le indicara,

y de no hacerlo así dentro del plazo señalado en el recibo de documentos, se entendería abandonado el caso.

Igualmente se ordenaba en su numeral 11 que si se solicitaban varios registros a nombre de una misma persona, era necesario que acreditara el solicitante su personalidad en cada solicitud.

En cuanto a lo que debía contener el certificado de registro de una marca, su numeral 12 señalaba al número de orden de la marca, a la fecha y hora en que se había presentado la solicitud y documentos anexos, el nombre del titular, el sello de la Oficina de Patentes y Marcas, un ejemplar de la marca registrada, y por último una descripción de la marca.

Para los interesados que deseaban que se publicara alguna sentencia relativa a marcas o avisos comerciales, debían pedirlo por escrito a la Oficina de Patentes y Marcas, presentando personalmente una estampilla por valor de un peso con el resello "Marcas", la cual se cancelaba en el documento que se les indicaba, según disponía su numeral 22.

En su última disposición, que era el artículo 27, se establecía que el público podía revisar las marcas y avisos registrados, a las horas que para ese efecto fijara la Oficina de Patentes y Marcas.

6.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRE COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928.

La innovación más importante de este precepto legal, es la adopción del sistema mixto atributivo-declarativo, como modo de adquirir el derecho sobre las marcas, además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconocía el uso de la marca como fuente de derechos sobre la

misma, tal como se establecía en sus artículos 1º, 4º, 5º, 6º y 39 fracciones II y III
(26)

No proponía una definición propiamente de la marca, pero la hacía entender como el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

Se facultó al estado por primera vez, para declarar, cuando así lo considerara oportuno, respecto el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas, como lo preveía su numeral 3º.

Ordenaba que dentro de los signos no registrables como marcas se incluyeran los envases del dominio público o de uso común, así como las marcas que pudieran confundirse con otras anteriormente registradas, las que pudieran inducir en error a los consumidores sobre la procedencia de las mercancías y los nombres que indicaran simplemente la procedencia de los productos, con la excepción de que se tratara de lugares de propiedad particular, teniendo el consentimiento del propietario, según se disponía en las fracciones II, VIII, IX y X de su artículo 7.

Respecto a la nulidad de un registro marcario se establecía en su capítulo IV, denominado "Nulidad y extinción del registro de las marcas", lo siguiente:

"ARTICULO 39.- El registro de una marca es nulo:

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

(26) Idem., ob. cit., (25) p.36.

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

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

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

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

Referente a la extinción de la marca su artículo 40 señalaba que se daba cuando se suspendía la explotación de la misma por más de cinco años consecutivos; a menos que se renovara en la forma que dispusiera su reglamento.

En lo tocante al órgano facultado para emitir la declaración administrativa de nulidad o de extinción, se establecía lo transcrito a continuación a la letra:

“ARTICULO 42.- La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte; sin perjuicio de que su resolución pueda ser reclamada judicialmente en los términos del capítulo VIII de esta Ley”.

Así mismo, en relación a la sentencia ejecutoriada confirmatoria o revocatoria de la resolución de declaración administrativa de nulidad o extinción de una marca, se disponía lo siguiente.

“ARTICULO 44.- La sentencia ejecutoriada que confirme o revoque la resolución del Departamento de la Propiedad Industrial, relativa a la nulidad o extinción de una marca, se comunicará a dicha oficina por el juez que haya conocido del asunto y será publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 11 DE DICIEMBRE DE 1928.

En su capítulo V, se hacía referencia a la nulidad y extinción del registro”, tal como a continuación se señala.

“ARTICULO 75.- Cuando aparezca que una marca registrada conforme a las leyes anteriores a la que se reglamenta, lo había sido también en favor de otra persona, con anterioridad, será nulo el registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres

años siguientes al otro, y que el registrante segundo haya usado la marca con anterioridad, caso en el cual se anulará el primer registro”.

“ARTICULO 76.- Si por error, inadvertencia, etc., se lleva a cabo un registro existiendo ya en vigor otro con mejor derecho, será nulo el segundo registro siempre que se conozca o reclame el error dentro de los cinco años de efectuado el primero; de lo contrario quedará firme.

“De conformidad con lo estipulado en el artículo 6 bis de la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisada en La Haya en 1925, la nulidad de las marcas registradas de mala fe, podrá ser reclamada en cualquier tiempo”.

“ARTICULO 78.- Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicita, se encontrare registrada otra igual o semejante a ella, al grado que puedan confundirse, si el registro se solicita dentro de los tres años de efectuado el primero, y el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en que comenzó a usar el que la tiene registrada, es nulo el registro ya efectuado.

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

“ARTICULO 79.- En el caso del artículo anterior, si el registro se solicita después de 3 años de efectuado el anterior, no se notificará ésta aun cuando el solicitante pueda comprobar que ha usado la marca antes que aquél.

Sin embargo, si el solicitante del registro hubiere estado usando la marca antes que aquél que la registró, y ha notificado el uso sin interrupción, por más de tres años, con posterioridad a la fecha del

registro anterior, tendrá derecho para seguir usando la marca, en los términos del artículo 4º de la Ley”.

“ARTICULO 81.- En los casos de los artículos anteriores, el uso de las marcas se probará ante el Departamento de la Propiedad Industrial dentro del término que al efecto se señale, y que no será menor de 30 días, por los medios de prueba que la ley civil admite. Y conforme a la misma, se calificará el valor de ellas”.

“ARTICULO 82.- Cuando una marca cuyo registro se solicite, no se haya usado con anterioridad a su fecha legal, se considerará como que se ha puesto en uso a partir de ésta, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 40 de la Ley”.

“ARTICULO 83.- Cuando se solicite la nulidad del registro de una marca, deberán enterarse, junto con la solicitud, \$15.00, como derechos de investigación, salvo el caso en que ya se hubiesen enterado con motivo de una solicitud de registro”.

“ARTICULO 84.- La declaración de nulidad del registro de una marca será comunicada desde luego al propietario, y se publicará en la Gaceta del Departamento de la Propiedad Industrial y en el “Diario Oficial” de la Federación”.

En su capítulo VI se reglamentaba a la falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales, siendo el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a solicitud de parte, el que se encargaba de resolver administrativamente tales casos, según se disponía en su artículo 90, sin perjuicio de que la resolución emitida pudiera ser revocada mediante el procedimiento establecido en el capítulo VIII del mismo ordenamiento.

La declaración administrativa de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos, se hacía técnicamente, no prejuzgando las acciones civiles o penales que en el caso pudieran ejercitarse, tal como establecía su numeral 94.

En sí como podemos observar, este Reglamento contiene numerosas disposiciones que más que corresponder a un ordenamiento que tiene su razón de ser en relación con un ordenamiento superior, al cual hace referencia y está subordinado, son propias de la Ley que se pretende desarrollar.

7.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

Fue promulgada el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha y entra en vigor el 1º de enero de 1943, como así lo ordenaba su artículo 22 Transitorio.

En su título 1, se agrupaba su numeral 1º que señalaba que esa Ley regulaba a la propiedad industrial, y por ende, a las patentes de invención y de mejoras, a las de modelos y dibujos industriales, a las marcas, a los nombres y avisos comerciales, a las indicaciones de procedencia y a las designaciones o nombres de origen, así como a la represión de la competencia desleal.

Su numeral 2º ordenaba que sus disposiciones eran de orden público y que su aplicación administrativa correspondía a la Secretaría de la Economía Nacional.

Así mismo, en su título III, capítulo I, se establecían las reglas generales sobre las marcas, siendo que en su numeral 96 se establecía que podía adquirirse el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en ese

entonces en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos establecidos en la misma ley y su reglamento.

Este ordenamiento no definía específicamente lo que era una marca, pero sí señalaba lo que podía constituirla, esto es, 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, pudiendo igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes, cuando no eran descriptivas de los productos que vendían o de los giros que explotaban, y los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendían; pero si el registro se solicitaba por un comerciante que no era el productor de los artículos, que pretendía agregar su marca a la del industrial que los produjo, era requisito indispensable, para que se llevara cabo, el consentimiento de éste, tal como prevenía su artículo 97.

También hacía alusión al mejor derecho sobre la marca que era objeto de una explotación anterior a la fecha legal de un registro marcario, en su numeral 99.

El capítulo II del mismo título III, era el relativo a la solicitud y registro de las marcas, disponiéndose en su artículo 116 que la solicitud del registro de una marca debía presentarse en la Secretaría de la Economía Nacional en escrito por duplicado, en el que se debía hacer constar el nombre y domicilio del solicitante, la ubicación de su establecimiento, y los demás datos que previniera esa ley y su reglamento.

Respecto al uso de las marcas, su capítulo IV, sección primera, a través de su artículo 140, disponía que la marca debía usarse tal cual había sido registrada, siendo motivo de una nueva solicitud de registro toda modificación de sus elementos constitutivos, exceptuándose las modificaciones que no alteraran

o afectaran la identidad de la marca, o que sólo se refirieran a las dimensiones o a la materia sobre la cual estaba impresa, grabada o reproducida.

En relación a la renovación de las marcas, en el artículo 168 de su capítulo V, se ordenaba que la renovación del primitivo plazo de 10 años de duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de los plazos ulteriores de 10 años, debía solicitarse dentro del último semestre de cada plazo, siendo que caducaban de pleno derecho cuando no se renovaban, tal como disponía su artículo 203.

En cuanto al tema que nos ocupa relativo a la nulidad del registro de una marca, el Capítulo IX, hacía referencia a la nulidad, caducidad, extinción y cancelación del registro de las marcas, tal como se observa en el texto de la disposición que sigue:

“ARTICULO 200.- El registro de una marca es nulo:

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

“II.- Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que haga valer el derecho de uso, presente su solicitud de registro a la Secretaría de la Economía Nacional, dentro de los tres años de publicado el primero en la “Gaceta de la Propiedad Industrial”, y compruebe haber usado la marca durante todo ese tiempo y haber principiado a usarla antes que el registro primitivo.

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

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

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

Su numeral 204 decía que el registro de una marca se extinguía si se suspendía su explotación por más de 5 años consecutivos; salvo que se renovara en la forma especial que prevenía en su artículo 171.

Por otro lado, en su título VI, se establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas, tal como prescriben los dispositivos jurídicos que se anotan a continuación:

"**ARTICULO 229.-** Las solicitudes de las declaraciones administrativas siguientes: **a)**, de nulidad de una patente, de una marca o de un aviso comercial registrados; **b)**, de invasión de los derechos que confiere una patente; **c)**, de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial publicado o no; **d)**, de extinción por falta de uso de una marca registrada; y **e)**, de existencia de la confusión a que se refiere el

artículo 263 de esta Ley; deberán formularse, por cada caso, en escrito por duplicado, al que se acompañarán los documentos o comprobantes con que se apoye la promoción, enterándose además los derechos de estudio y examen que correspondan. Si no se satisfacen los requisitos anteriores, se fijará un plazo de 15 días para que lo sean, y de no cumplirse en ese término, se considerará abandonada la gestión, requiriéndose en su caso nueva solicitud”.

“ARTICULO 232.- Cuando la Secretaría de la Economía Nacional considere procedente hacer, de oficio, alguna declaración de las que trata el presente título, lo comunicará al presunto afectado, en la forma prevenida, indicándole sucintamente los motivos y fundamentos legales de la acción que se intente, a fin de que tenga oportunidad de hacer valer las consideraciones y de presentar las pruebas que estime pertinentes, dentro del plazo perentorio que al efecto se le señale”.

“ARTICULO 233.- Transcurrido el término para formular objeciones, y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución administrativa que corresponda, la que se comunicará a los interesados en la forma que previenen los artículos anteriores”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial fue expedido por el Ejecutivo Federal el 31 de diciembre de 1942, gracias a la facultad que le confería el artículo 21 Transitorio del precepto que reglamenta, publicándose en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha de su expedición, entrando en vigor a partir del 1º de enero de 1943, tal como señalaba su UNICO artículo.

Primeramente, señalaremos que su título I, era el concerniente a las patentes de invención, con disposiciones relativas a la solicitud y expedición, en su capítulo I, transmisión de los derechos en su capítulo II y examen extraordinario de novedad en su capítulo III.

Podemos mencionar que en su título II, relativo a las marcas, se reglamentaba todo lo concerniente a éstas, mediante disposiciones relativas a la solicitud y registro, a la descripción de la marca y su respectiva clasificación de artículos o productos, señalada en el numeral 71 de dicho reglamento, así como al examen de forma, tal como se estipulaba específicamente en su capítulo I.

Dentro de este primer capítulo, estaba comprendido el artículo 63 relativo a los requisitos para obtener el registro de una marca, mediante la presentación de solicitud en la Secretaría de la Economía Nacional, por duplicado, escrita en español, en la que debía constar los datos siguientes: 1.- fecha desde la cual se había estado usando la marca, sin interrupción, en la República; 2.- denominación de la marca; 3.- artículos o productos a que se aplicaría la marca, designando éstos de una manera concreta; 4.- el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 5.- la ubicación de la fábrica donde se elaboraran los productos a que se iba a aplicar la marca, y si la fábrica hubiese estado en la República Mexicana, se expresaba el estado, territorio, o Distrito Federal, y la población, calle y número del edificio que ocupaba; 6.- la ubicación del establecimiento comercial donde se expendieran los productos, en caso de que la marca se solicitara por un comerciante que no fuera el fabricante del artículo; expresándose la ubicación en la forma indicada anteriormente y 7.- el nombre y domicilio para recibir notificaciones del apoderado, si lo había.

Cabe destacar que las reglas relativas a los requisitos formales de la solicitud de registro y de los documentos que deben acompañarse, que se señalan en la Ley que se reglamenta, debieron estar solamente en este

Reglamento, por su carácter adjetivo, tal como así propone el tratadista David Rangel Medina en su multicitada obra ⁽²⁷⁾.

Por otra parte, lo referente al uso de las marcas se reglamentaba en su capítulo II.

El título III, era el relacionado a los avisos comerciales y el título IV, que era el último, se refería a los nombres comerciales.

8.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

Este ordenamiento legal fue expedido por el Ejecutivo Federal mediante decreto promulgatorio de 30 de diciembre de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, como lo dispone su artículo PRIMERO TRANSITORIO, que abrogaba a la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, tal como así mismo ordenaba su artículo SEGUNDO TRANSITORIO.

En sus disposiciones preliminares se señalaba que figuras de la propiedad industrial regulaba, siendo tal como se indicaba en su artículo 1º el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombre comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorgara.

Su segunda disposición mencionaba el carácter de sus normas y quien estaba facultado para su aplicación, ordenando que sus disposiciones era

⁽²⁷⁾ Idem., p.p. (25) 49 y 50.

de orden público y de interés social, correspondiendo su aplicación al Ejecutivo Federal por conducto en ese entonces de la Secretaría de Industria y Comercio, señalándose como órgano de consulta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Como podemos observar, era el Ejecutivo Federal el encargado de la aplicación de tal ordenamiento, a través en ese entonces de la Secretaría de Industria y Comercio, posteriormente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según el mismo numeral 2º, pero del texto relativo a las reformas a dicha ley, publicadas el 16 de enero de 1987, en el cual además se agregaba como órgano de consulta a las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo considerara conveniente dicha Secretaría de Estado.

En su título cuarto, capítulo I, relativo a "Definiciones y materia de registro", se indicaba en su respectivo artículo 87, que constituía una marca de productos y una de servicios, siendo las primeras las constituidas por los signos que distinguían a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase y las segundas, por los signos que distinguían un servicio de otros de su misma clase o especie.

En cuanto al derecho al uso exclusivo de una marca, se establecía en su artículo 88 que el derecho de uso exclusivo de una marca se obtenía mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio.

En lo relativo a la vigencia de las marcas, su capítulo III, estipulaba en su numeral 112 que el registro de una marca tenía una vigencia de cinco años, además de que señalaba como se determinaba cuál era la fecha legal de una marca.

Del uso de las marcas, ordenaba su capítulo IV, en el numeral 115, que debía usarse tal y como había sido registrada, y si se usaba en forma

distinta, traía como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente.

Ahora bien, del tema que nos ocupamos, de la nulidad de un registro marcario, el capítulo VIII, referente a la "Nulidad, extinción y cancelación del registro", prescribía lo siguiente:

"ARTICULO 147.- El registro de una marca es nulo.

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

"II. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registró.

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

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

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

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

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

“La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI, en un plazo de tres años; la fundada en la fracción II, en un plazo de un año y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses.

“Los plazos mencionados se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas”.

Relacionado con la entidad federativa que era la encargada de declarar la nulidad administrativa del registro de una marca, en ese entonces lo fue la Secretaría de Industria y Comercio, que lo hacía de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, como se desprende del dispositivo que se anota a continuación.

“ARTICULO 151.- La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación”.

En el título octavo, capítulo I, referente a los Procedimientos administrativos, se indicaba en una de sus disposiciones, cuando procedía dictar la resolución administrativa procedente, como veremos a continuación.

“ARTICULO 197.- Transcurrido el término para formular objeciones, previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que

proceda, la que se notificará a los interesados. De ignorarse su domicilio, dicha notificación se hará en los términos establecidos en el artículo 195”.

De la publicación de toda resolución, en el capítulo II se hacía mención a que se hacía en la Gaceta de Invenções y Marcas, la cual era editada mensualmente por la Secretaría de Industria y Comercio, como lo disponía su numeral 201.

En el capítulo IV, se establecía el recurso administrativo de revisión que procedía en contra de las sanciones administrativas que afectaban a determinadas personas, las cuales tenían que presentar dicho recurso por escrito ante la Secretaría de Industria y Comercio, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se notificaba la resolución base de su afectación, tal como disponía su artículo 231.

En cuanto al Reglamento de la Ley de Invenções y Marcas, es preciso aclarar que este ordenamiento legal tuvo cuatro, primeramente en la Ley de Invenções y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, se señalaba en su artículo CUARTO TRANSITORIO que entre tanto el Ejecutivo Federal expidiera su reglamento, seguiría vigente en lo que no se le opusiera, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942; posteriormente es abrogado el anteriormente citado por el Reglamento de la Ley de Invenções y Marcas, que fue expedido el 4 de febrero de 1981, por el Ejecutivo Federal de esa época, según disponía su artículo SEGUNDO TRANSITORIO, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero del mismo año y en vigor a partir del día siguiente de su publicación en dicho órgano oficial informativo, según ordenaba su artículo PRIMERO TRANSITORIO, pero cabe destacar que fue expedido antes el Reglamento de la Ley de Invenções y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas de 8 de octubre de 1976, publicado en la

publicación mencionada el 14 siguiente, en vigor a los tres días posteriores a tal publicación, como señalaba su artículo PRIMERO TRANSITORIO y por último es expedido el siguiente Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de 1988, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1988 y en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en tal fuente informativa, como así disponía su artículo PRIMERO de los TRANSITORIOS, dentro de los cuales es conveniente que mencionemos que el artículo SEGUNDO era el que establecía que se abrogaba el anterior reglamento publicado en la misma publicación oficial de 20 de febrero de 1981, así como el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas, publicado en el multicitado órgano de difusión de 14 de octubre de 1976.

Por orden de importancia, serán analizados únicamente el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas, en virtud de que fue el único expedido con tal naturaleza, así como el más reciente Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, por ser el expedido por último, y consecuentemente el que sobrevivió a los dos posteriores que fueron abrogados.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y VINCULACION DE MARCAS DE 8 DE OCTUBRE DE 1976.

Dicho reglamento, que como ya mencionamos, se publicó el 14 de octubre de 1976 en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor tres días después de su publicación en dicha fuente informativa, según lo previsto en su artículo PRIMERO TRANSITORIO, surge primeramente, como se señala en su CONSIDERANDO PRIMERO, por la necesidad de precisar la forma en que debía darse cumplimiento al artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas, así

como reglamentarlo, dado que es por el cual las marcas de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, destinadas a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, debían usarse vinculadas a marcas originariamente registradas en nuestra nación.

En su SEGUNDO CONSIDERANDO el Reglamento en estudio señalaba que también era conveniente fijar la ley aplicable para la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, de los actos, convenios o contratos celebrados con motivo de la transmisión o cesión de patentes, certificados de invención o marcas, y licencias de uso de dibujos o modelos industriales, toda vez que la Ley de Invenciones y Marcas sujeta a la inscripción en dicho registro a tales actos.

Lo constituían trece artículos y dos transitorios.

Lo relativo a las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, era lo que señalaba como no registrable como marca el artículo 91 fracción XIII de la Ley de Invenciones y Marcas, citado por el último párrafo del numeral 127 del mismo mandamiento legal, transcrito con antelación y del que dijimos que era aplicable por la época de expedición del presente reglamento.

Referente al SEGUNDO CONSIDERANDO de este reglamento, en cuanto a la necesidad de fijar la Ley aplicable para la inscripción en el Registro nacional de Transferencia de Tecnología, su artículo 12 preveía como tal a la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, señalando que en aquellos casos en los que la Ley de Invenciones y Marcas requería la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los actos, convenios o contratos que se celebraran con motivo de la transmisión o cesión de patentes, certificados de

invención o marcas, su previa aprobación se regía por la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, siendo que para los efectos de dicha ley, se entendía que se afectaba el interés público a que se refería el artículo 146 de la Ley de Invenciones y Marcas, en los casos previstos en el artículo 7º de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 24 DE AGOSTO DE 1988.

Tal como ya mencionamos, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas fue expedido el 24 de agosto de 1988, publicándose en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1988 y entrando en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en la fuente informativa mencionada, como ordenaba su artículo PRIMERO TRANSITORIO.

Lo componían 128 artículos, integrados en trece capítulos, así como cinco artículos transitorios.

Su primer capítulo contenía disposiciones generales, y en su capítulo VII, titulado "De las marcas.", se reglamentaba a las marcas, siendo que las registradas en México, fueran originarias de nuestra nación o extranjeras, eran objeto de protección en los términos del registro de las mismas, tal como disponía entre otras cuestiones su numeral 74.

En relación a la comprobación del uso efectivo de las marcas, se establecía lo correspondiente en su artículo 83, señalando que el interesado debía proporcionar bajo protesta los datos e información requerida para su comprobación.

Por otro lado, el capítulo XI, titulado "De los procedimientos administrativos", establecía en sus disposiciones que:

"ARTICULO 109.- Procederá la declaración administrativa de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los siguientes casos:

"I. De nulidad de concesión de patente o de registro de certificados de invención, de dibujos y modelos industriales, de marca, de avisos y nombres comerciales, así como de las autorizaciones para usar denominaciones de origen;

"II. De extinción de derechos, salvo que opere por el mero transcurso del tiempo o por determinada omisión;

"III. De cesación de los efectos de la publicación de nombres comerciales, a menos que opere por falta de renovación;

"IV. De cancelación de registro de una marca, en el caso del párrafo segundo del artículo 150 de la Ley;

"V. De revocación de la autorización para usar una denominación de origen;

"VI. De existencia de hechos que pudieren resultar constitutivos de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley".

"ARTICULO 114.- Del escrito de demanda de las declaraciones administrativas a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 109 de este Reglamento, se correrá traslado a la contraparte, concediéndole un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles para que manifieste lo que a su interés convenga y se entere de las constancias en que se funde la acción.

"Dicho plazo podrá prorrogarse, por otro igual como máximo, cuando la totalidad o parte de las pruebas a ofrecer por ésta obren en el extranjero.

“Si dentro del plazo concedido y su prórroga, si la hubo, no contestase el escrito de demanda se tendrá por perdido el derecho para hacerlo. La Secretaría dictará la resolución que proceda con los elementos de que disponga y los que se hubiese allegado por su parte, para lo cual tendrá la más amplia libertad”.

Su artículo QUINTO TRANSITORIO, se relacionaba con este capítulo, como podemos observar de su texto que se transcribe a continuación.

“ARTICULO QUINTO.- Los procedimientos administrativos en trámite se desarrollarán conforme a lo previsto en este Reglamento. Respecto de las actas que ameriten sanción y se encontraren pendientes de calificación, se procederá en los términos de la Ley bajo cuya vigencia se levantaron”.

Su capítulo XIII, denominado “Sanciones y recursos”, estipulaba entre otras cosas, en su numeral 128, un recurso administrativo que podía interponerse dentro del termino de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva.

9.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.

Dicho ordenamiento legal fue expedido mediante decreto promulgatorio de 26 de junio de 1991, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 27 siguiente, y entrando en vigor al día siguiente de su publicación en la citada fuente informativa, como así lo ordenaba su artículo PRIMERO TRANSITORIO.

El carácter o naturaleza de tal ordenamiento, así como a quien correspondía su aplicación, se señalaba en su artículo 1º, respectivo al capítulo único del título primero, relativo a "Disposiciones generales", el cual señalaba que sus disposiciones eran de orden público y de observancia general en toda la república, correspondiendo su aplicación administrativa al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En cuanto a su finalidad, veremos que se establecía en su siguiente dispositivo 2º, primordialmente la prevención de los actos atentatorios en contra de la propiedad industrial o constitutivos de competencia desleal relacionada con la misma, y consecuentemente establecer las sanciones y penas respectivas.

En este ordenamiento legal ya se contemplaba al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que en la fracción IV de su artículo 3º se establecía que para efectos del mismo se entendía por Instituto a dicho organismo descentralizado.

Así las cosas, como vemos este ordenamiento es de suma importancia, en virtud de que por primera vez se previó lo que sería el actual Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que en esa época aún no existía, pues el organismo encargado de aplicar esta ley y de resolver todo lo concerniente a la propiedad industrial, era la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente directamente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, e igualmente sus atribuciones.

En tal sentido, su numeral 7º señalaba que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sería un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendría entre sus atribuciones la de ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial, la difusión, asesoramiento, y prestación de servicio al público en la materia, el coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones, la formación y

mantenimiento actualizado de los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la realización de estudios respecto a la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional, efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y por último las demás necesarias para su eficaz funcionamiento.

También en su artículo quinto transitorio, se ordenaba la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal como lo señalaremos al momento de hacer el análisis correspondiente de los principales artículos transitorios de éste precepto.

En su artículo 8º, se hablaba sobre la Gaceta de Invenciones y Marcas, como fuente oficial informativa en materia de propiedad industrial, editada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por lo menos trimestralmente, en la cual se darían a conocer cualquier inconformidad de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinarían.

En su título cuarto, relativo a: "De las marcas y de los avisos y nombres comerciales", contenía dentro de su capítulo I, referente concretamente a las marcas, disposiciones que se referían a la forma de obtener el derecho al uso exclusivo de las marcas mediante su registro en la Secretaría, así como de lo que se entendía por marca, acercándose a una definición de ésta, y lo que podía constituirla, entre otras cuestiones relativas.

En relación a la vigencia del registro de una marca, se estableció que era de diez años, en su numeral 95.

Igualmente, que el anterior ordenamiento legal en estudio, la presente ley ordenaba que la marca debía usarse en nuestro país, tal como había sido registrada o con ciertas modificaciones que no alteraran sus esenciales particularidades, según el texto de su artículo 128.

De la temática del presente trabajo, se señalaba en su capítulo VII, denominado "De la nulidad, caducidad y cancelación de registro", lo subsecuente:

"ARTICULO 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

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

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

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

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

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

"VI. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el

consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

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

Así mismo, se establecía que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, era el organismo estatal encargado de emitir la declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario, además que podía hacerse de oficio, a petición de parte interesada o del Ministerio Público Federal, tal como veremos a continuación.

“ARTICULO 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por la Secretaría de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría”.

En el capítulo II, del título sexto, relativo a los procedimientos administrativos, se hacía referencia al procedimiento de declaración de nulidad, así como al de caducidad y cancelación.

Los artículos que se transcriben a continuación, integran el citado capítulo.

“ARTICULO 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad y cancelación que establece esta ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las

formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles".

El anterior dispositivo, como vemos es el que consiente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles en la materia.

"ARTICULO 188.- Podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa la Secretaría de oficio o quien tenga interés jurídico y funde su pretensión".

"ARTICULO 199.- Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones y en su caso la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta ley".

El siguiente capítulo III, del mismo título sexto, se establecía en su numeral 200, la procedencia del recurso de reconsideración, solamente contra la resolución que negaba una patente,

Ahora bien, su ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO abrogaba a la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, con la excepción de que se seguiría aplicando en lo referente a los delitos cometidos durante su vigencia, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

Por otro lado, en su ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, se indicaba que mientras el Ejecutivo Federal expidiera el reglamento respectivo, continuaría en vigor en lo que no se opusiera a esa ley, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.

En tanto en su ARTICULO QUINTO TRANSITORIO, se señalaba que el Ejecutivo Federal expediría el decreto de creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a que se hacía referencia en el numeral 7º de dicho ordenamiento legal.

Como ya indicamos con antelación, este ordenamiento legal es de suma importancia, porque propone de manera formal la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como órgano especializado de control y protección, de la propiedad industrial, así como de aplicación de la ley de la materia.

Asimismo, creemos oportuno señalar que el citado decreto por el que se crea dicho organismo descentralizado, es de fecha 22 de noviembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

Respecto a las declaraciones administrativas, también se hacía referencia en sus transitorios, como se observa del texto del artículo siguiente.

“ARTICULO DECIMOTERCERO.- Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite al entrar en vigor esta ley, continuarán substanciándose y se decidirán de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas”.

Ahora bien, respecto al Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, podemos decir que no contaba

propiamente con el mismo, toda vez que como ya vimos, de acuerdo al numeral Cuarto Transitorio del ordenamiento legal que nos ocupa, continuaba en vigor en lo que no se le opusiera el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1988, el cual ya fue analizado anteriormente, por lo cual en obvio de inútiles repeticiones, estamos a lo ya señalado sobre el análisis de éste, en virtud de que seguía siendo aplicable, por la razón antes expuesta.

10.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 29 DE JULIO DE 1994.

La vigente Ley de la Propiedad Industrial, que sirve de fundamento para el tema del presente trabajo, fue expedida el 29 de julio de 1994, mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, y en vigor a partir del 1º de octubre del mismo año, según así lo ordena su artículo PRIMERO TRANSITORIO.

En su artículo 1º, del título primero, relativo a disposiciones generales, así como de su capítulo único, se establece que las disposiciones de dicha ley son de orden público y de observancia general en toda la República sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, correspondiendo su aplicación administrativa al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto.

Mediante este dispositivo, podemos observar que en razón de la reforma que sufrió, la aplicación administrativa de este ordenamiento le corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto, además que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el país.

En su numeral 2º se señalaba como su objeto, el establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; el promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; el propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; el favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; el proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y por último la prevención de actos atentatorios en contra de la propiedad industrial o constitutivos de competencia desleal relacionada con la misma y consecuentemente el establecimiento de las sanciones y penas respecto de ellos.

Cabe decir que fue derogado el numeral 5º del anterior mandamiento legal.

El artículo 6º señala que el Instituto, como autoridad administrativa competente en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de varias facultades, entre las cuales en su fracción IV esta la referente a la substanciación de los procedimientos de nulidad, tal como podemos apreciar de su texto que a continuación se transcribe:

“IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y; en

general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.”.

En tal sentido, el actual numeral 6º reforma al anterior dispositivo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, enumerando todas las facultades que posee el Instituto como ya dijimos, dentro de las cuales en la fracción antes transcrita como ya se vió, se estipulan las concernientes a la substanciación de procedimientos, de entre otros, los de nulidad de derechos de propiedad industrial, así mismo, la emisión de la resolución de declaración administrativa correspondiente.

El siguiente artículo 7º, nos señala claramente los órganos de administración con que cuenta el organismo descentralizado en comento, tales como la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación.

Respecto a la integración de la mencionada Junta de Gobierno del Instituto, se estableció en el artículo 7º bis que se integraba de diez representantes, como son el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside, un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos. Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología, siendo que por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

Por otra parte, es de suma importancia hacer mención que el artículo 8º señala lo concerniente a las publicaciones relativas a cualquier información

materia de propiedad industrial, a través de la Gaceta editada mensualmente por el Instituto, surtiendo efectos ante terceros los actos que consten en la misma, a partir del día siguiente de la fecha de su puesta en circulación, la cual se hace constar en los ejemplares.

En el título cuarto del ordenamiento legal que nos ocupa, se hace mención a las marcas y a los avisos y nombres comerciales, refiriéndose concretamente en su capítulo I a las marcas, siendo que en su numeral 87 se hace referencia a que por medio del registro de una marca ante el Instituto es como se adquiere el derecho a su uso exclusivo, pudiendo hacer uso de las marcas en la industria, comercio o en servicios prestados, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios.

El subsecuente dispositivo, conocido con el numeral 88, nos señala que una marca puede entenderse, como todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

En cuanto a los signos que pueden constituir una marca, el artículo 89 establece que pueden ser 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; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

De lo que no puede registrarse como marca, se previó en el artículo 90 a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles; a los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, y las palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica

de los mismos; a 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 la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial; a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en este supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; a las letras, los dígitos 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; a la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; a las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; a las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados 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; a 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; a 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 su procedencia; a 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 conocimiento del propietario; a los

nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; a los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, es decir las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, entendiéndose que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, pudiéndose emplear todos los medios probatorios permitidos por esta ley, para demostrar la notoriedad de la marca, procediendo este impedimento en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca, a menos que el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida; a la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, excepto que si la marca que es idéntica a otra ya registrada, su solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y por último a la marca que sea idéntica o

semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma, no siendo aplicable esto, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Como podemos constatar el anterior dispositivo, normativo de lo que no puede ser registrado como marca, sufrió varias reformas, adiciones e incluso derogaciones.

En tanto, a la vigencia del registro marcario, es de mencionarse que quedo igual que como se establecía la anterior Ley de la materia, es decir de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiéndose renovar por periodos de la misma duración.

En el capítulo V, del mismo titulo cuarto indicado, concerniente al registro de marcas, también presenta considerables reformas y adiciones, o en su caso la derogación misma.

Tal es el caso del numeral 113, que señala que para obtener el registro de una marca debe presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los datos siguientes: nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; la fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado, siendo que a falta de indicación se presumirá que no se ha usado (esta consideración se adicionó, la anterior ley de la materia no la tenía); los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y los demás que prevenga el reglamento de la Ley.

Del otorgamiento del título correspondiente al registro marcario, se estipula en el numeral 125 que una vez concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título, y en caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Anteriormente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial era el organismo facultado para negar el registro de una marca, pero ahora en el actual precepto legal se prevé que es el Instituto el que goza de esas atribuciones.

De como debe usarse dentro de nuestra nación una marca, se estipuló en el artículo 128, que tal como fue registrada o con modificaciones, con la aclaración de que éstas no alteren su distintividad.

Ahora bien, en relación al tema más significativo para nosotros, en atención de que es el implicado en el presente trabajo, en el capítulo VII, del mismo título cuarto mencionado, se norma lo conducente respecto a la nulidad del registro marcario, así como también de la caducidad y cancelación del mismo, razón por lo cual se trasladan algunas de las disposiciones que lo integran, por orden de importancia.

“ARTICULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

“I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiere estado vigente en la época de su registro.

“No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

“II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero 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 o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

“III. El registro se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

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

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

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

En tales condiciones, de la transcripción anterior del artículo 151 del vigente mandamiento legal de la materia, se desprende primeramente que la fracción I, fue reformada conteniendo la innovación relativa a que la acción de nulidad no puede fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, lo cual en todo caso sería impugnada oponiendo la excepción correspondiente, en el momento procesal oportuno; en la fracción II se adiciona lo referente a que al hacer valer el mejor derecho por uso anterior, mediante la comprobación de uso de una marca ininterrumpidamente en

el país, así como en el extranjero, siendo esto último lo que se agregó, ya que en el precepto legal reformado se hacía alusión al uso ininterrumpido de la marca, pero solamente en el país; la fracción III de la anterior legislación marcaría fue derogada; a la fracción III de la vigente ley de la materia, le fue excluido lo relativo a datos inexactos, y lo referente a que sean esenciales, y el último párrafo; fue objeto de reformas substanciales, tales como que anteriormente se citaba a la fracción VI, y actualmente se hace mención a la fracción V, así como que la acción de nulidad intentada en la fracción II, puede ejercitarse dentro del plazo de tres años, anteriormente la de la fracción III, se podía ejercitar dentro de un año.

“ARTICULO 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta ley, no requerirá la declaración administrativa por parte del Instituto.”

Como podemos colegir, actualmente el Instituto es la autoridad administrativa facultada para emitir una declaración, valga la redundancia de índole administrativa, de nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario, sea de oficio, a petición de parte interesada o en su caso del Ministerio Público Federal.

El prosequivo título sexto, es el que norma a los procedimientos administrativos, entre los cuales está el de declaración administrativa de nulidad, estableciéndose las reglas generales de los mismos en su capítulo I, como advertiremos en seguida.

“ARTICULO 179.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas

de ella, deberá presentarse por escrito y redactadas en idioma español.

“Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español”.

“ARTICULO 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción”.

El anterior dispositivo señala el requisito esencial de todas las solicitudes, de que sean firmadas por su interesado o representante legal, según sea el caso y del pago de la tarifa que corresponda, siendo que si no se desahogan estos requisitos se desecha de plano la solicitud de que se trate.

“ARTICULO 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, este deberá acreditar su personalidad:

“I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

“II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

“En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades;

“III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana,

debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

“IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

“En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto”.

El artículo transcrito con antelación es de suma importancia, ya que en él se establece los medios por los cuales deberá acreditar su personalidad el mandatario que presente solicitudes y promociones, así como de los poderes que se hallen inscritos en el Registro General de Poderes del Instituto.

“ARTICULO 183.- En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.”

Para los efectos de toda notificación, es de gran valor el citado numeral, ya que en él se prevé la necesidad esencial de que señalen su domicilio las partes vinculadas por un procedimiento.

En el capítulo II, igualmente del título sexto, se establecía lo conducente concretamente sobre el procedimiento de declaración de nulidad, caducidad y cancelación, según como es abordado por las normas que siguen.

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

A este numeral le fue adicionado, a las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, a las que solamente se hace alusión anteriormente, la de infracción administrativa, además que es de sumo valor, en virtud de que en éste se prevé lo relativo a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en esta materia, solamente en lo que no se oponga a este precepto legal.

“ARTICULO 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión”.

En el citado dispositivo jurídico, se prevé la plena facultad del Instituto para que oficiosamente o a petición de parte interesada, inicie cualquier procedimiento de declaración administrativa.

De los requisitos esenciales para la debida presentación de la demanda administrativa de que se trate, el artículo 189 señala los siguientes: el nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; el domicilio para oír y recibir notificaciones; el nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos;

la descripción de los hechos, y los fundamentos de derecho; así como que además en su numeral 190 se estipula que con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, las cuales si se presenten posteriormente, no se admitirán salvo que fueren supervenientes, y si se ofrece como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

Lo anteriormente indicado fue adicionado, pues la ley anterior no lo contenía, siendo un gran acierto de los legisladores esta innovación, en virtud de que es de gran valor para los promoventes de determinada acción, ya que en el momento de ofrecer alguna documental pública como prueba, en el correspondiente capítulo de pruebas de la demanda instaurada, bastará con que citen el expediente en donde se encuentre glosado el documento de que se trate, el cual se presume que obra asentado en el archivo del Instituto, para que se solicite la expedición de la copia certificada del documento respectivo o en su caso el cotejo del mismo; lo mismo sucede si se ofrece como prueba documental el expediente mismo de determinado registro marcario.

La disposición contenida en el artículo 191 señala con claridad que de no cumplirse con los requisitos de presentación de la demanda respectiva, así como por la falta de documento que acredite la personalidad del promovente, que en la mayoría de las veces es a través de un representante legal, o también cuando el objeto base de la acción no se encuentre ya vigente en el momento de la presentación de la demanda, originara el desechamiento de la misma, no sin antes gozar de un plazo de ocho días para subsanar la omisión incurrida, otorgado mediante un solo requerimiento por el Instituto.

Respecto a las pruebas que son admitidas en los procedimientos, el numeral 192 establece que todas serán admitidas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, siendo que fue adicionado que debe darse valor probatorio a las documentos privados consistentes en las facturas e inventarios elaborados por el titular o su licenciatario, pero claro tomando en consideración lo dispuesto al respecto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, en el sentido de que harán prueba plena de los hechos mencionados en éstos, solamente en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor.

En cuanto al emplazamiento se indicaba lo siguiente:

"ARTICULO 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a los dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa".

En el anterior artículo se agregó lo referente a los procedimientos de declaración de infracción, que no lo contenía la antecesora legislación de propiedad industrial, siendo esencial pues en el se salvaguarda la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional.

Ahora bien, tal como dispone el artículo 195, en un procedimiento de declaración administrativa determinado, no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino solamente se tramitarán como si lo fueran,

dentro del mismo procedimiento, las excepciones que oponga la parte demandada, como incidentes que suspenden el curso del procedimiento, resolviéndose en la resolución que proceda, de conformidad con el artículo 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que como ya hemos mencionado es de aplicación supletoria en materia de propiedad industrial, es decir que de acuerdo con este dispositivo de carácter federal, se estudian previamente las excepciones que no destruyan a la acción y si alguna de éstas se declara procedente, no se entrará al estudio del fondo del asunto.

Así las cosas, aún y cuando se inicie oficiosamente el procedimiento administrativo respectivo, igualmente no se conculcará la garantía de audiencia de la parte demandada, ya que el numeral 196 LPI. prevé que se hará la consecuente notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor, en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al IMPI, por publicación en los términos del artículo 194 de la misma ley, es decir por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República, a costa de quien intenta la acción, dándose a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y señalándose el plazo de un mes para que el afectado manifieste lo que por derecho le convenga.

Asimismo, se prevé en el numeral 199 LPI. que cualquier procedimiento que se haya instaurado, culmina con la resolución administrativa que proceda, después de haber transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, haya presentado sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga o plazo adicional de quince días que concede el artículo 198, para exhibir las pruebas que se encuentran en el extranjero, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, la cual se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 antes referido.

En el capítulo III, del título sexto, concretamente en el artículo 200, se establece el recurso de reconsideración, como el único procedente en esta materia, sólo contra resoluciones que nieguen una patente, un registro de modelo de utilidad o un diseño industrial.

Así las cosas, tenemos que el siguiente y final título séptimo del ordenamiento legal en comento, se refiere a la inspección, a las infracciones, a las sanciones y a los delitos, dividiéndose en tres capítulos, el primero de ellos relativo a la inspección, el segundo a las infracciones y sanciones administrativas y el tercero y último específicamente a los delitos.

En lo tocante a sus artículos transitorios, primeramente diremos que son nueve, de los cuales modestamente consideramos que los que se anotan a continuación son los más importantes, claro sin menospreciar el valor incuestionable de cada uno de ellos.

En primer término, consideramos que el artículo primero transitorio es de sumo valor, pues en él se señala como se dijo al principio del análisis de esta ley, que el decreto promulgatorio de la misma entraría en vigor a partir del 1º de octubre de 1994, siendo a partir de esa fecha cuando empieza a correr su vigencia y a surtir todos sus efectos legales frente a los interesados.

El segundo transitorio, hace referencia a las solicitudes en trámite, de las cuales podemos decir que los interesados pueden optar por la aplicación de disposiciones contenidas en la actual ley, debiendo hacerlo saber, por escrito, al IMPI dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de la vigente ley de la materia.

En su artículo tercero transitorio se dispone que las declaraciones administrativas que se encontraran en trámite al momento de la entrada en vigor de esta legislación de propiedad industrial, continuarían substanciándose y se

resolverían, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación, esto con la intención de no dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de alguien, tal como consagra el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Podemos concluir, que la vigente Ley de la Propiedad Industrial, tiene innovaciones muy adecuadas, que vienen a normar cuestiones y figuras anteriormente no reglamentadas. de ahí su valor incuestionable.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1994.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fue expedido el 18 de noviembre de 1994, así como publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de noviembre de 1994, y vigente a los quince días siguientes a esta fecha de publicación, tal como se dispuso en su artículo primero transitorio.

Este reglamento está constituido de 79 numerales, que se integran en cuatro títulos, de los cuales el primero consta de cinco capítulos, como son respectivamente, de disposiciones generales, de las solicitudes y promociones, de las notificaciones, de la representación y el Registro General de Poderes y de los expedientes; el segundo de tres capítulos, que en orden progresivo son los referentes a las disposiciones generales, a las solicitudes de patentes y a las licencias obligatorias y de utilidad pública; el tercero de un capítulo único, relativo a las marcas, avisos y nombres comerciales, y el cuarto y último lo conforman tres capítulos, que son respectivamente, de los procedimientos administrativos, de inspección y vigilancia y de las sanciones.

Igualmente, está constituido por cuatro artículos transitorios, los cuales serán analizados con posterioridad.

Dentro de sus disposiciones generales, señaladas en su capítulo I de su título primero, tenemos a su numeral 1º que establece el objeto primordial de dicho ordenamiento, siendo el de reglamentar por supuesto a la Ley de la Propiedad Industrial, correspondiéndole al Instituto, para efectos administrativos su aplicación e interpretación.

Su capítulo III del mismo título primero, regula todo lo referente a las notificaciones, estableciéndose en su numeral 13 que las notificaciones pueden hacerse por correo certificado con acuse de recibo al domicilio señalado para tales efectos, personalmente igualmente en el domicilio que se indique, en las propias oficinas del órgano descentralizado competente o por publicación en la Gaceta, comenzando a correr los plazos a partir del día siguiente en que surta efectos la respectiva notificación.

Del artículo 15 se desprende, que en la Gaceta que es editada mensualmente, se publican los actos, documentos y signos, así como las resoluciones que se emitan relativas a la propiedad industrial.

En lo concerniente a la representación y registro general de poderes, a que se hace alusión en el capítulo IV de dicho reglamento, se regula el acreditamiento de la personalidad de los apoderados, para lo cual el Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes, en el que se inscriben opcionalmente los documentos originales de poderes o copias certificadas de éstos, en su caso legalizadas, según lo dispone el artículo 17.

Concerniente a la solicitud de registro de marca, en el capítulo único del título tercero, que aborda el tema de las marcas, avisos y nombres comerciales, en su artículo 56 se amplía lo previsto al respecto en el numeral 113 del ordenamiento legal que se regula, disposición que en su fracción V nos remite al reglamento en análisis, cuando indica que los demás que prevenga el reglamento de la ley, refiriéndose a los otros datos que debe llevar la solicitud

que se presente, es decir que cuando se conozca, señalar el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicite el registro, de conformidad con la clasificación establecida en el mismo reglamento; las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, siendo que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras, pero tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra, por lo tanto la solicitud se presentará en tres ejemplares, apareciendo la firma autógrafa del solicitante en todos los ejemplares, en su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y por último la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca.

En cuanto a la fracción I del anterior artículo 56 comentado, que nos habla que cuando se conozca el número de la clase de productos o servicios que se pretenden amparar con el registro de la marca solicitado, deberá indicarse, apareciendo la clasificación que para tal efecto se establece en este reglamento en su numeral 59, haciendo referencia a su vez al numeral 93 del precepto legal regulado, que ordena que las marcas deben registrarse en relación con los productos o servicios determinados según la clasificación establecida, la cual se compone de treinta y cuatro clases de ocho de servicios, que hacen un total de cuarenta y dos clases determinadas.

Así mismo, se prevé respecto a la clasificación de productos o servicios, que los incluidos en su lista alfabética se considerarán especies, además de que los ordenados en su clase respectiva, no agotan a la misma.

Afin a los procedimientos administrativos, en el capítulo I, del título IV, se dispone lo conducente, solamente en dos dispositivos, como a continuación podremos observar.

“ARTICULO 69.- En la solicitud de declaración administrativa, tratándose de infracción administrativa, se deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 189 de la ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.”

Por tanto, es prudente mencionar que los datos que deberá contener la solicitud de declaración administrativa que se interponga, referidos en el artículo 189 LPI, son los relativos a los nombres del solicitante, o de su representante legal, así como el de la contraparte, igualmente el domicilio de ambos, para oír y recibir notificaciones, el objeto de la solicitud, la descripción de los hechos y por último los fundamentos de derecho; datos a los cuales le fueron agregados los descritos en el dispositivo regulador transcrito, exclusivamente tratándose de una solicitud de declaración administrativa de infracción.

“ARTICULO 70.- En toda promoción relacionada con un procedimiento a los que se refiere el artículo 187 de la ley, deberá acompañarse una copia que quedará a disposición de la contraparte.”

Al presentarse una demanda de solicitud de declaración administrativa, sea de nulidad, caducidad, cancelación o infracción, a las que se hace referencia el numeral 187 LPI., debe anexarse una copia destinada a la contraparte, para que este en posibilidad de defenderse, salvaguardándose su garantía de audiencia.

Finalmente, de sus cuatro transitorios se desprende lo siguiente:

En el primero, como se dijo al principio del estudio de este precepto regulador, se ordena la entrada en vigor del reglamento, a partir de los quince días siguientes al 23 de noviembre de 1994, en que se hizo la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Por el segundo, se abroga al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el citado órgano de difusión oficial el 30 de agosto de 1988.

En cuanto al tercero, podemos mencionar que en el se dispone que seguirán utilizándose las mismas formas oficiales, hasta que no se publiquen otras por el Instituto.

El cuarto y último transitorio, es de suma importancia, toda vez que en el se prevé acertadamente que pueden substanciarse de conformidad a las disposiciones del vigente reglamento, los asuntos que estuvieren en trámite al momento de su entrada en vigor, siempre y cuando no se lesionen derechos adquiridos, es decir que respetando la garantía que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguien, como se desprende claramente del artículo 14 Constitucional.

CAPITULO III.- LAS NULIDADES. CONCEPTOS GENERALES.

"Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex post facto conualescere non potest", D. 50. 17. 210: "una figura jurídica que nació como inválida, no puede obtener su validez por circunstancias posteriores"⁽²⁸⁾.

Para empezar el análisis del presente capítulo, es prudente hacer una breve reflexión sobre los actos jurídicos, que después de todo, en ellos recae precisamente la figura de la nulidad.

Primeramente, podemos decir que todos los actos o negocios jurídicos nacen por la voluntad de los particulares, los cuales son libres para realizarlos, por la autonomía de la voluntad, conocida como la libertad para obligarse por propia decisión.

Es pertinente señalar que esta autonomía no es absoluta, tiene sus límites y restricciones respetando la libertad de otros, el interés general y las buenas costumbres.

Así mismo, es necesario que el acto de voluntad de que se trate, sea jurídicamente eficaz, esto en razón de que un acto aunque sea plenamente válido, puede no producir efectos, en virtud de que las partes, posteriormente a su celebración, convengan en que cesen sus efectos o por su voluntad sujeten la producción de éstos a la realización de un acontecimiento futuro e incierto que no se produjo.

En tales condiciones, puede distinguirse a la ineficacia de la invalidez, ya que el negocio inválido, por defectos en su formación, no está apto para

⁽²⁸⁾ Floris Margadant S., Guillermo. "El Derecho Privado Romano", 8ª Edición, Editorial Esfinge, S.A. México, 1978, p. 364.

producir consecuencias jurídicas, en tanto que el ineficaz, tampoco es apto para producir efectos, pero no por una defectuosa formación, sino por causas ajenas a su constitución, es decir, que deriva de la propia voluntad de las partes, que lo privan de efectos, sea porque no lo perfeccionan, porque lo revocan o porque la producción de efectos se sujeta a ciertas circunstancias o al transcurso del tiempo.

En tal virtud, podemos decir que un acto válido es ineficaz, por la falta de producción de efectos jurídicos y porque los que eventualmente se produzcan, serán destruidos.

En ese orden de ideas, entendemos que un acto válido es el que puede producir todos los efectos jurídicos que conforme con su naturaleza es susceptible de crear; por lo contrario, respecto a un acto inválido, no podemos entenderlo de esa manera tan simple, en virtud de que presenta varios grados de gravedad, en atención a su origen, a lo que aplica diverso tratamiento la ley.

En consecuencia, conocemos los siguientes grados de invalidez:

a) El acto inexistente, que lo encontramos cuando se presenta la causa de invalidez atacando profundamente al acto, no permitiendo incluso que ni siquiera nazca.

b) El acto nulo, en cambio se presenta cuando en presencia de otras causas, que no dañan al acto tan radicalmente, puede nacer, pero conformándose de manera viciosa, nace defectuoso, ya sea porque el motivo o fin del acto es ilícito o porque la voluntad del autor no se ha formado libre y conscientemente por incapacidad o vicios de la voluntad, o también porque la voluntad no ha sido expresada conforme con cierta formalidad. Siendo que en todos los casos señalados, no se permite que el acto produzca sus efectos, ya que el acto jurídico no reúne los elementos de existencia, como serían la

declaración de voluntad, un objeto física y jurídicamente posible y en algunos casos una solemnidad requerida por la misma ley, o por otro lado los requisitos señalados por la ley para la validez del acto, como condiciones dispuestas por el legislador para la validez de los actos jurídicos, presentadas como atenuaciones al principio de la autonomía de la voluntad.

En tanto, que para el Derecho Romano la invalidez del negocio jurídico significaba que éste no tiene todos los requisitos y condiciones precisas, y que no reúne los elementos necesarios para que se produzcan todos los efectos jurídicos, como señala el Eugène Petit ⁽²⁹⁾.

Agrega el tratadista que la aludida invalidez del negocio jurídico, puede referirse al negocio todo o una parte de él, hablándose en tales supuestos de invalidez total o parcial; pudiendo también existir la causa o razón que motiva la invalidez en el momento de constitución del negocio o nacer dicha razón o causa después que el negocio se constituyó, lo que da lugar a una invalidez originaria o consecutiva, según los respectivos casos y por último atendiéndose a que pueda o no restaurarse la validez del negocio jurídico, se afirma la existencia de una invalidez sanable o subsanable o insubsanable, las cuales determinan los modos o maneras de manifestarse la invalidez. Esta o es absoluta e insubsanable, no pudiéndose restaurar su validez considerándose como si el negocio no hubiera existido, es decir la inexistencia del negocio o nulidad llamada absoluta, que procede del defecto absoluto y natural del querer, o del objeto y de la causa de los actos, o de la naturaleza especial de los motivos cuando son contrarios al orden público y buenas costumbres, o de la inobservancia de la forma que impone la ley para la existencia misma de la voluntad. Contrariamente, la declaración de la voluntad existe, así como también el negocio jurídico, pero en la voluntad hay un vicio formativo por el que puede

⁽²⁹⁾ Petit, Eugène. "Tratado Elemental de Derecho Romano", Editorial Epoca, S.A., México, 1977, p.p. 213 y 214.

ser anulado el acto, en este caso estamos frente a la anulabilidad o impugnabilidad o nulidad relativa, que surge de los vicios de la voluntad propiamente dichos, de la falta de capacidad en las personas para constituir el acto, o para poder disponer de la cosa objeto del negocio por una condición o causa de índole patrimonial.

Por otro lado, señala que si hoy puede estimarse complicada y oscura en el derecho la teoría de la nulidad de los actos, por el contrario en el Derecho Romano debe reputarse relativamente sencilla, pues el principio general era que el acto nulo no producía efectos, siendo que todo acto jurídico en que no se habían observado las formalidades esenciales, ya en cuanto a la forma interna o externa, era ipso iure nulo, no produciendo ninguno de sus efectos, de manera que el deudor no debía ni la cosa prometida ni su precio o estimación, ni aun lo que se hubiera prometido por cláusula penal.

Por su parte Floris Margadant, menciona que el negocio jurídico es como un organismo: puede nacer muerto (inexistencia) o no viable (nulidad). y que puede también tener una existencia constantemente amenazada a causa de una constitución enferma (anulabilidad), en cuyo caso es posible que la enfermedad se cure repentinamente (desaparición de la anulabilidad por confirmación, rectificación o revalidación)⁽³⁰⁾.

Asimismo, expresa el autor citado que los vicios que acarrear la nulidad o anulabilidad, pueden tener relación con los sujetos (incapacidad), con el objeto (imposibilidad física o jurídica, etcétera), con el consentimiento (error, dolo, intimidación o lesión), con la causa (inmoralidad de motivos) o con la forma (violación de requisitos formales).

⁽³⁰⁾ Ob. Cit., "El Derecho Privado Romano", p. 363.

1.- TEORÍA DE LAS NULIDADES.

No basta con precisar las condiciones requeridas para la validez de un acto jurídico, por lo que si no se respeta lo exigido por la ley, habrá de aplicarse una sanción, que en este caso sería declarar nulo a ese acto.

De ahí es precisamente, donde surge la importancia del estudio de la teoría de las nulidades, cuyo alcance es muy general, rebasando incluso, a la materia de los contratos.

La teoría clásica de las nulidades, fue postulada por eminentes civilistas franceses como Aubry y Rau, Baudry Lacantinerie y Barde, Colin y Capitant, y Planiol, la cual hace una primera distinción entre la inexistencia y la nulidad.

Para Eugène Gaudemet, en la doctrina clásica, se da una división bipartita de las nulidades, que la ve desde el punto de vista de la sanción en relación a las condiciones para la formación de los contratos, luego entonces se dividen en dos categorías que son: la nulidad radical, absoluta, de pleno derecho o inexistencia y la nulidad relativa, anulabilidad, que es una especie de nulidad atenuada,⁽³¹⁾

La nulidad radical, es la nada jurídica, que no produce efecto alguno con relación a nadie, es la nulidad de pleno derecho, la nulidad absoluta o la inexistencia, es decir el contrato no existe, todo el mundo puede desconocerlo.

⁽³¹⁾ Gaudemet, Eugène. "Teoría General de las Obligaciones", 2ª Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1984, p. 157.

La nulidad relativa o atenuada, puede entenderse en el caso de que el contrato existe y produce efectos, sólo que ciertas personas pueden atacarlo judicialmente y hacer que se declare ineficaz, es decir que solamente determinadas personas pueden oponer la nulidad, pudiendo igualmente renunciar a impugnarlo, diciéndose entonces que queda ratificado, volviéndose plenamente válido, estamos frente un contrato anulable.

Por su lado, Galindo Garfias coincide con el autor anterior, señalando que el Código Civil Francés distingue las nulidades llamadas de pleno derecho, de aquellos casos de invalidez que dan lugar simplemente a una acción de anulabilidad, es decir la nulidad de pleno derecho y la simple anulabilidad ⁽³²⁾.

Siendo la nulidad de pleno derecho, la que ataca a los actos que se realizan en contra de textos legales prohibitivos o preceptivos, actos celebrados violando el orden público o contra la moral o las buenas costumbres; es la obra directa del legislador y por lo tanto no es necesario ejercer una acción de nulidad ante los tribunales, para que el acto sea privado de los efectos que produciría, si no estuviera afectado de tal nulidad.

Por tal motivo, esta clase de nulidad es inmediata, afecta al acto desde su raíz, desde el momento en que se forma, por lo que, no puede producir los efectos que pretenden las partes alcanzar con este y quienes lo han otorgado, no se hallan ligados por vínculo jurídico alguno, en virtud de que la relación de derecho no ha podido ser creada, es nula.

Asimismo, la nulidad de pleno derecho puede ser invocada por cualquier interesado, produciendo sus efectos frente a las partes y frente a todos los terceros, es decir erga omnes, ya que esa causa de invalidez, ha sido establecida por la ley en protección del interés general.

⁽³²⁾ Galindo Garfias, Ignacio. "Derecho Civil", 12ª Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1993, p. 251.

Otra cuestión importante que nos manifiesta el autor Galindo Garfias, respecto a la nulidad de pleno derecho, es que es imprescriptible, no desapareciendo por el transcurso del tiempo, incluso no desaparece por la confirmación o la ratificación del acto, entendiéndose en tales condiciones que el acto viciado de este tipo de nulidad, no se convalida con el transcurso del tiempo.

En relación a la anulabilidad, señala que son tres las causas principales que la originan, las cuales son primeramente la incapacidad del autor del acto, en segundo término los vicios de la voluntad y por último la falta de formalidades que debe revestir el acto ⁽³³⁾.

En tales circunstancias, la acción de anulación, es otorgada como medida protectora del interés de personas determinadas, como sería el caso del incapaz o el que emite por error, dolo o intimidación una declaración, derivándose de este principio las características de la anulabilidad.

Debe ser decretada por el Juzgador la anulación del acto, requiriendo siempre del ejercicio de la acción procesal, que en este caso sería la acción de anulación.

En cuanto a su efecto, cabe decir que no se produce de inmediato, ya que al quedar formado el acto anulable, empieza a producir efectos, los cuales cesarán cuando es reconocida judicialmente la causa de anulación; no obstante que no se produce inmediatamente la nulidad, una vez declarada la invalidez por el tribunal, la resolución de nulidad produce sus efectos retroactivamente.

Por su parte Gutiérrez y González, respecto a la tesis clásica de las nulidades, manifiesta que en ésta se hace una clasificación bipartita de las

⁽³³⁾ Ob. cit., (32), p.252.

conductas humanas que no pueden producir la plenitud de sus consecuencias jurídicas, las cuales son la inexistencia y la nulidad ⁽³⁴⁾.

Respecto a la inexistencia, menciona el autor citado, que una conducta humana es inexistente para el Derecho o es un acto inexistente, como dice esta tesis, cuando le falta un elemento esencial, sin el cual es lógicamente imposible concebir su existencia jurídica, y que debía criticar el término acto inexistente, ya que si se califica de acto no puede ser inexistente, y que si es inexistente, no puede ser acto.

Abunda, que el acto inexistente es confundido con la nada, por lo que el Derecho no debe ocuparse de él, toda vez que de ocuparse de esos actos, sería elaborar la teoría de la nada; no producen efecto jurídico alguno estos actos; nos da el ejemplo del contrato de compraventa en donde no hay precio, o no hay acuerdo de voluntades, por lo que será un acto inexistente, por faltarle uno de sus elementos esenciales.

De la nulidad, se expresa que el acto nulo es aquél en el que si se dan los elementos de existencia, pero de un modo imperfecto, por lo cual no produce ningún efecto jurídico, al igual que el inexistente, o produce sus efectos provisionalmente, pues serán destruidos de manera retroactiva cuando se determine la nulidad por la autoridad.

Resulta que para esta tesis existen dos clases de nulidades, la absoluta o de pleno derecho y la relativa o anulabilidad.

⁽³⁴⁾ Gutiérrez y González, Ernesto. "Derecho de las Obligaciones", 5ª Edición, Edit. José M. Cajica Jr., S. A., Pue., México, 1974, p. 133.

Por otro lado, Rojina Villegas, indica que la escuela clásica, indebidamente, formuló una teoría tripartita: inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, como tres categorías irreductibles, ya que menciona que la clasificación debe ser bipartita, coincidiendo con los autores citados con anterioridad, en razón de que hay que oponer la nulidad a la inexistencia, como separación radical, irreductible, siendo que entre la nulidad absoluta y la relativa, sólo hay diferencia en el grado de ineficacia ⁽³⁵⁾.

En tanto de la nulidad, dice el autor, que los actos existentes pueden clasificarse en válidos y nulos, y que en la inexistencia no hay grados, es absoluta, no produce ningún efecto, siendo que contrariamente la existencia sí admite grados, puede ser perfecta o validez, o imperfecta o nulidad. Agrega que el acto válido no sólo reúne los elementos esenciales, sino también los elementos de validez, como son la capacidad, la forma, la ausencia de los vicios internos consistentes en el error, dolo, violencia y lesión, el fin, el objeto, el motivo y la condición lícitos.

En este orden de ideas, expresa que cuando falta alguno de los elementos de validez señalados, el acto inexistente es nulo.

Como elementos de invalidez o causas de nulidad señala a la incapacidad, a la inobservancia de la forma, a los vicios de la voluntad y a la ilicitud en el fin, objeto, motivo o condición.

Abuñda, señalando que los actos válidos no admiten grados, pues la perfección no puede ser mayor o menor, ya que observados todos los requisitos, el acto es perfecta y su validez absoluta y que por otro lado los actos nulos sí admiten grados, en virtud de que puede haber mayor o menor imperfección, subdividiéndolos en nulidad absoluta y nulidad relativa.

⁽³⁵⁾ Gutiérrez y González, Ernesto, "Derecho de las Obligaciones", 5ª Edición, Edit. José M. Cajica Jr., S. A., Pue., México, 1974, p. 133.

A su vez, igualmente hace la distinción entre la nulidad absoluta y la relativa, porque la primera atañe o afecta el interés general y la segunda afecta el interés particular o privado; por esta razón la nulidad absoluta es imprescriptible, inconfirmable e invocada por cualquier persona, y por otro lado, la relativa es prescriptible, ya que su acción prescribe, puede llegar a confirmarse y desaparecer, pudiéndose invocar solo por personas determinadas.

Por otro lado, René Japiot y M. Piedelievre critican a la teoría clásica de las nulidades en sendas tesis doctorales, creando con esto las teorías modernas de las nulidades.

En tal virtud, Japiot elabora una crítica a la teoría clásica de las nulidades, diciendo que no corresponde a la realidad la oposición entre inexistencia y nulidad, que comete el error de resolver conjuntamente, casos que deben solucionarse de manera menos general, en lo referente a la intervención del Juzgador, a las personas que pueden hacer valer la nulidad y a la posibilidad de convalidar el acto, por confirmación y prescripción, asimismo liga la no producción de efectos, la no ratificación y la no prescripción, con el número de personas que pueden hacer valer la causa de ineficacia y por último no acepta que el problema de la nulidad y de la inexistencia, deba ser tratado en grupos cerrados, ya que la doctrina clásica olvida que en presencia de la invalidez de los actos jurídicos, es posible comprobar que existe una variedad muy grande de matices, sobre los efectos que produce o que no produce el acto ⁽³⁶⁾.

Posteriormente de la crítica formulada a la teoría clásica de las nulidades, el citado autor elabora su doctrina, la cual postula lo siguiente:

a) La nulidad se ha establecido en el derecho, como una sanción contra los actos celebrados con violación a la ley.

⁽³⁶⁾ Idem, Ob. Cit., "Derecho Civil", p. 256.

b) Al estudiarse a la nulidad, debe considerarse el fin que persigue el legislador cuando decreta tal sanción, por lo que su aplicación debe irse graduando, de acuerdo con la intensidad del mal que causaría el acto, si produjera efectos y de acuerdo también, con la causas por las cuales se decreta la invalidez.

c) Por el principio de equilibrio de los intereses en presencia,, el Juzgador debe tener en cuenta los intereses diversos que se verían afectados al decretarse la nulidad.

Para este autor, no es verdad que la inexistencia sea la nada; en los actos inexistentes, hay por lo menos una apariencia de acto, que si se desvanece puede perjudicar los intereses de terceros; no debiendo existir una distinción tajante entre nulidades absolutas y relativas, ni menos debe tomarse en cuenta para decretar una u otra, la violación de leyes imperativas o de preceptos prohibitivos, en virtud de que éstos no son sino la forma en que se manifiesta legislativamente la norma jurídica que contienen; abunda que no debe hablarse de nulidad absoluta o de nulidad relativa, sino de simple ineficacia (invalidez) que será graduada según cada caso concreto, tomándose en cuenta la naturaleza del acto, los intereses en presencia y las consecuencias que produciría la aplicación de la sanción de ineficacia.

Por su parte, en la teoría moderna de Piedelievre, deja de tener validez en muchos casos el proloquio latino "quod nullum est, nullum producit effectum", el acto viciado de nulidad no produce efectos, ya que al sistematizar su doctrina, parte del principio contrario al admitido normalmente, es decir que la nulidad o inexistencia de un acto no impide que éste produzca efectos.

Siendo que para este autor, el acto inexistente cuando produce efectos, los produce como efectos de derecho y no como simples efectos de hecho, agregando que en presencia de la nulidad o de la inexistencia, debe

tomarse en cuenta la buena fe de las partes, la protección del interés de los terceros y la seguridad jurídica.

Por otro parte, Bonnacase crea su propia teoría, construyendo la teoría de la invalidez, adhiriéndose a la doctrina clásica de las nulidades, haciéndole algunos ajustes y considerando el pensamiento de los autores modernos Japiot y Piedelievre.

En su tesis que se adhiere a la clásica, se mencionaba que era necesario mantener la clasificación clásica porque la sistematización es indispensable a toda ciencia, pues se decía que era sumamente peligroso dejar al arbitrio del Juez, a sus impresiones de audiencia y a su temperamento, la determinación de los alcances de la nulidad en cada caso concreto.

Asimismo, sostenía de acuerdo con la teoría clásica, que la inexistencia no debe ser absorbida por la nulidad y por lo tanto apoya a la división tripartita entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa ⁽³⁷⁾.

2.- NULIDAD ABSOLUTA.

Para el autor Rojina Villegas ⁽³⁸⁾, los actos afectados de nulidad absoluta pueden ser estudiados por su causa y por sus atributos, por la primera, la ilicitud es la causa de la nulidad absoluta, todo acto ejecutado contra el tenor de las leyes de orden público, prohibitivas o imperativas, o contra las buenas costumbres, es por regla general, no siempre nulo absolutamente.

⁽³⁷⁾ Idem. (36), p.p. 257 y 258.

⁽³⁸⁾ Idem. (36), p. 259.

Ahora bien, por sus atributos la nulidad absoluta es imprescriptible, inconfirmable, pudiendo ser invocada por cualquier interesado jurídicamente, produce generalmente efectos que deben ser destruidos por sentencia; si son cumplidos todos, o cuando menos los tres primeros, de los cuales si falta uno, aún cuando se presente la ilicitud del acto, éste estará afectado únicamente de nulidad relativa. La nulidad absoluta por lo general produce efectos provisionales, al igual que la relativa.

En tales condiciones, dice el autor citado que la nulidad absoluta es imprescriptible, porque el acto es ilícito., existiendo actos ilícitos, cuya acción de nulidad es prescriptible; de igual forma, señala que la nulidad absoluta es inconfirmable, como consecuencia también de la ilicitud, permitiendo la ley para determinados actos ilícitos, la ratificación, siendo que la ratificación del interesado vale como ratificación general.

Asimismo expresa que la escuela clásica le dio a la nulidad absoluta, que es causada por la ilicitud, los atributos siguientes:

- a).- Imprescriptibilidad.
- b).- Inconfirmabilidad.
- c).- Falta de efectos.
- d).- La acción compete a todo interesado.

En tal virtud, en la nulidad absoluta existe uniformidad en sus características, pues siguiendo el criterio seguido por el Código Civil, necesariamente deben concurrir la imprescriptibilidad, la inconfirmabilidad y la oponibilidad por todo interesado, para que pueda clasificarse el acto como de nulidad absoluta. No obstante lo anterior, en relación a que desde el punto de vista de sus características la nulidad absoluta es una noción estricta y rígida, de

tal manera que no acepta excepción alguna en relación con la causa o vicio de origen, esta firmeza en el sistema desaparece para originar el problema de la diferenciación de aquellos actos jurídicos ilícitos, sancionados con nulidad absoluta o con relativa.

Para Gutiérrez y González, la nulidad absoluta se origina con el nacimiento del acto, cuando el acto va en contra del mandato o de la prohibición de una ley imperativa o prohibitiva, es decir una ley de orden público ⁽³⁹⁾.

Posteriormente expone el ejemplo relativo a que será nulo absoluto el convenio en el que un mexicano venda un inmueble en la zona permitida del país, a un extranjero sin la autorización del Poder Ejecutivo, ya que la Constitución prohíbe a los extranjeros adquirir bienes de ese tipo sin esa autorización.

Por último, podemos mencionar que la nulidad absoluta proviene de la violación de una norma de orden público, provocando la extinción de los efectos del acto, pudiendo ser invocada por todo interesado y no es convalidable, pues no desaparece por confirmación o por prescripción; por lo cual la acción de nulidad es concedida a todo interesado jurídicamente.

3.- NULIDAD RELATIVA.

Para Rojina Villegas esta nulidad puede presentar la anomalía de tener como causa la ilicitud, y como atributos, varios de los de la nulidad absoluta, o alguno de ellos, por lo que pasa a ser relativa ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁹⁾ Ob. Cit., "Derecho de las Obligaciones", p. 134.

⁽⁴⁰⁾ Ob. Cit., "Derecho Civil Mexicano", p. 136.

Agrega este autor, que están afectados de nulidad relativa los actos existentes cuya imperfección es mínima o media.

La escuela clásica, señala que la nulidad relativa se origina por vicios internos y le dio los atributos siguientes:

- a).- Ratificable.
- b).- Prescriptible.
- c).- Produce efectos.
- d).- La acción corresponde a la parte perjudicada.

En tales condiciones, la nulidad relativa, además de comprender todos aquellos casos que se originan por un vicio interno en el acto, abarca aquellos que tengan como causa un vicio externo de ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición, y que en el derecho positivo no se caracterizan en forma rígida con las tres notas necesarias para la nulidad absoluta, que son la imprescriptibilidad, la inconfirmabilidad y la oponibilidad por todo interesado, de tal suerte que basta la falta de una de ellas para clasificarla como relativa.

En la nulidad relativa no existe uniformidad en sus características, pues además de los casos típicamente clasificados por la escuela clásica, que presentan características contrarias a las de la nulidad absoluta, existen los casos mixtos con características comunes a una y otra forma de nulidad.

En conclusión, podemos mencionar que será nulidad relativa toda aquella que no corresponda estrictamente a la noción de nulidad absoluta así concebida, es decir que por exclusión será nulidad relativa la que no posea todos

los datos atribuidos a la absoluta; siendo en última instancia, los tribunales quienes decidirán si están en presencia de una nulidad absoluta o una relativa.

4.- EFECTOS DE LA NULIDAD SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL.

El Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, de 30 de agosto de 1928, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1928, y en vigor a partir del 1º de octubre de 1932, en su título sexto, contiene un capítulo único titulado "De la inexistencia y de la nulidad", en el que podemos observar como en ese ordenamiento sustantivo se norma todo lo referente a las nulidades.

Primeramente, es necesario que mencionemos que dicho ordenamiento hace referencia al acto jurídico inexistente, ya sea por la carencia de consentimiento o del objeto materia del mismo, del cual establece que no producirá efecto legal alguno, ni que por confirmación o prescripción pudiera tener valor y que cualquier interesado puede invocarlo, tal como podremos apreciar de su reproducción a continuación:

"ARTICULO 2224.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado".

La siguiente disposición que transcribiremos, hace referencia a la nulidad absoluta y a la relativa, indistintamente producidas por la ilicitud, ya sea en el objeto, en el fin o en la condición del acto, según lo determine la propia ley.

“ARTICULO 2225.- La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según disponga la ley”.

En tal virtud, para reforzar lo anterior, en cuanto a que produce la nulidad en el acto, es prudente reproducir a la letra lo señalado en la tesis Jurisprudencial, consultable en la página 451, del Tomo XXX, Primera Sala, Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo que sigue:

“NULIDAD. La nulidad radica en que alguno de los elementos orgánicos o específicos que constituyen el acto, se ha realizado imperfectamente, o en que el fin perseguido por los autores del acto, sea condenado directa y expresamente por la ley, o implícitamente prohibido por ella, como contrario al orden social. la nulidad es absoluta cuando reposa en la violación de una regla de orden público, y relativa en los demás casos; los actos, aun los afectados de nulidad absoluta, producen efectos jurídicos, mientras no sean destruidos por una decisión judicial, ya que por imperfectos que sean, desde el momento en que han nacido a la vida jurídica, desempeñan la función de un acto regular”.

Tomo XXX. Jauregui Lázaro. Pág. 451. 25 De Septiembre De 1930.

Ahora bien, el siguiente artículo 2226 del Código Civil, hace referencia a la nulidad absoluta, sin establecer los casos en los cuales se presenta, concretamente hace alusión a los efectos del acto, en cuanto a que serán provisionales, pues se destruirán retroactivamente cuando la nulidad sea declarada por el Juzgador, no desapareciendo por confirmación o prescripción, y que de la misma todo interesado puede valerse, tal como apreciaremos:

“ARTICULO 2226.- 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. De ella puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción”.

En cuanto a la nulidad relativa, los siguientes dispositivos establecen lo conducente:

“ARTICULO 2227.- La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos”.

“ARTICULO 2228.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo”.

De los anteriores dispositivos, se desprenden los supuestos por los cuales opera la nulidad relativa en el acto, al cual siempre le permitirá producir provisionalmente sus efectos, relativos a la carencia de forma establecida por la ley, si no son actos solemnes, al error, al dolo, a la violencia, a la lesión o a la incapacidad de cualquiera de los autores del acto.

En relación a la forma de determinar a las dos modalidades de nulidad, la tesis jurisprudencial XII.2o.4 K, consultable en la página 567, del Tomo II, Agosto de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se postula de la manera como sigue:

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. NO DETERMINAN SU CARACTER ABSOLUTO O RELATIVO. Para establecer si la nulidad es de carácter absoluto o relativo, carece de relevancia que produzca la

destrucción total o parcial del acto jurídico correspondiente. En general, la nulidad es absoluta o relativa según las causas que la motiven, pudiendo también distinguirse una de otra en atención a las características o atributos fijados por el legislador para el caso de que se trate (por ejemplo, si el acto es confirmable o prescriptible, o si la acción compete a todo interesado o solamente al contratante). Ahora bien, el efecto de la nulidad es que el acto quede insubsistente, obligando a las partes a restituirse mutuamente lo que hubiesen recibido, y si bien puede ser total o parcial, dependiendo de si las partes que forman el acto jurídico pueden o no legalmente subsistir separadas, o de la intención de los contratantes al celebrar el acto, de esa circunstancia no cabe desprender el grado absoluto o relativo de la nulidad, porque ello equivale a confundir el efecto con la causa”.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 94/94. Fiacro Flores Cortés. 6 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretario: José Humberto Robles Erenas.

“ARTICULO 2229.- La acción y la excepción de nulidad por falta de forma competen a todos los interesados”.

La disposición transcrita con antelación hace referencia a la nulidad interpuesta en vía de excepción, siendo aplicable en consecuencia la tesis Jurisprudencial visible en la página: 144, del Tomo: XLIV, Tercera Sala, Sexta Epoca, de la Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice:

“NULIDAD, CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCION. La excepción de nulidad descansa en hechos que por si mismos no excluyen la acción; es de tipo reconventional, ya que quien la opone

en realidad está pidiendo al juzgador reconozca, en su sentencia, que es nulo el acto jurídico de que se trata, con efectos declarativos puramente, en el caso de que dicho acto jurídico no haya sido ejecutado y con efectos de condena, cuando se hayan cumplido prestaciones entre las partes que concertaron el acto nulo”.

Amparo Directo 6374/59. Síndico del Concurso Voluntario de Acreedores de Salvador Soto Pérez y Ana María Martínez Bermúdez de Soto. 17 de febrero de 1961. 5 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

“ARTICULO 2230.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz”.

Efectivamente, el anterior artículo, señala con claridad quien puede invocar la nulidad, siendo en todo caso solamente el afectado directo, es decir el que ha sufrido de los vicios del consentimiento relativos a error, dolo, violencia, lesión o incapacidad.

“ARTICULO 2231.- La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida”.

Así las cosas, tenemos que es extinguida la nulidad de un acto jurídico producida por carencia de forma que establece la ley, por la sola confirmación o revalidación de ese acto, hecho en la forma que fue omitida, es decir que puede ser subsanable ese acto.

“ARTICULO 2232.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una

manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley”.

El precepto transcrito con antelación, determina que cualquiera de los interesados puede exigir que el acto jurídico del que se trate, sea otorgado en la forma establecida por la ley, cuando carezca de ésta y produzca la nulidad del mismo, pero solamente en el caso de que sin duda alguna la voluntad de las partes haya quedado constante y que el acto no sea revocable.

El dispositivo siguiente, señala el caso por el cual puede extinguirse la acción de nulidad, mediante la ratificación tácita, llevada a cabo a través del cumplimiento voluntario.

“ARTICULO 2234.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por cualquiera otro modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad”.

“ARTICULO 2235.- La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero”.

En tales condiciones, por la ventaja de que la confirmación se pueda retrotraer a la fecha en que se realizó el acto jurídico nulo, no perjudica los derechos de tercero.

“ARTICULO 2236.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los plazos establecidos en el artículo 638. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue conocido”.

Para mayor entendimiento del dispositivo anterior, en cuanto a los términos para instaurar la acción de nulidad, a continuación transcribiremos lo previsto en el dispositivo señalado que se le relaciona del mismo ordenamiento sustantivo.

"ARTICULO 638.- La acción para pedir la nulidad prescribe en los términos en que prescriben las acciones personales o reales, según la naturaleza del acto cuya nulidad se pretende".

En consecuencia, la acción de nulidad instaurada por incapacidad o error, prescribe a los dos, cinco o diez años, según se trate de acciones personales o reales, siempre y cuando el error no fuere conocido, porque si se tiene conocimiento del mismo antes de transcurridos esos plazos, la acción de nulidad prescribirá a los sesenta días, contados desde que se conoció el error.

"ARTICULO 2237.- La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia prescribe a los seis meses, contados desde que cese ese vicio del consentimiento".

Por su parte, la acción de nulidad de un acto jurídico viciado por violencia en el consentimiento, prescribe a los seis meses contados desde el cese de ese vicio.

"ARTICULO 2238.- El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera".

Como podemos observar del artículo anterior, puede estar parcialmente viciado de nulidad un acto jurídico, por lo que consecuentemente no es del todo nulo si pueden legalmente subsistir separadas las partes que lo

integran, con la excepción de que si se demuestra que al momento de celebrarse el acto, se quiso que subsistiera íntegramente, entonces si será del todo nulo ese acto jurídico.

Respecto a los efectos que traen como consecuencia el acto anulado, el numeral 2239 del Código Civil en estudio, establece la obligación para las partes de restituirse recíprocamente lo que recibieron o percibieron como consecuencia del acto anulado, tal como se desprende del texto mismo de dicha disposición que a continuación es transcrita.

“ARTICULO 2239.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado”.

Por otra parte, en caso de que el acto anulado sea bilateral y las obligaciones correlativas de índole monetario ambas o de cosas productivas de frutos, desde el día de la demanda de nulidad se hará la restitución respectiva de intereses o frutos, de los que percibidos hasta esa época se compensarán entre sí, como podemos ver del siguiente dispositivo legal.

“ARTICULO 2240.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí”.

Por otro lado, no existe la obligación de uno de los contratantes de devolver lo que por la declaración de nulidad esta obligado, ni puede obligársele a hacerlo, en el caso de que el otro no cumpla con dicha devolución, tal como se ordena en el siguiente artículo.

“ARTICULO 2241.- Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte”.

En relación a la transmisión a un tercero por parte de alguien que ha llegado a ser propietario de un bien inmueble en virtud del acto anulado, de los derechos reales o personales relativos al mismo inmueble, es de mencionarse que la totalidad de dichos derechos quedan sin valor, pudiendo ser reclamados directamente del poseedor actual, en tanto no se cumpla la prescripción, teniendo aplicación lo previsto para los terceros adquirentes de buena fe, siendo que todo lo anteriormente relatado se encuentra contemplado en el numeral que prosigue.

“ARTICULO 2242.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble por una persona que ha llegado a propietario de él en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe”.

Asimismo la ciencia del derecho, en relación a los efectos originados por el acto anulado, señalados por los respectivos dispositivos del Código Civil, se ha pronunciado de la manera siguiente:

Tesis Jurisprudencial, visible en la página 1680, Sala Auxiliar, Quinta Epoca, Tomo CX, del Semanario Judicial de la Federación.

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. Los artículos 2239 y 2241 del Código Civil no engendran una excepción, ni pueden determinar una declaración de improcedencia de la acción, sino que deben ser objeto

de aplicación por el Juez en la sentencia, para normar los términos de la ejecución del fallo, es decir, al declarar probada la acción de nulidad, debe ordenarse la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de celebrar el contrato que se anula; pero dichos artículos no pueden aplicarse cuando la nulidad es demandada por un tercero”.

Amparo civil directo 3636/48. Hernández Vda. de Torres Lorenza. 29 de noviembre de 1951. Mayoría de tres votos. Ponente: Mariano Azuela Rivera.

Tesis Jurisprudencial, consultable en la página 271, Tercera Sala, Quinta Epoca, Tomo XXXV, del Semanario Judicial de la Federación.

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. Una vez declarada la nulidad, y como el efecto de ésta es que cada contratante recobre las cosas en el estado que tenían antes de celebrarse el contrato, cuando por existir una confusión de bienes, o un caso de accesión, o una indivisión, no pueden restituirse las cosas en especie, deberá restituirse a cada contratante el valor de la cosa”.

Tomo XXXV. Martínez Alfonso Y Coag. Pág. 271. 12 de mayo de 1932. Véase: Tomo XXV, Pág. 336. Cassanza Alfieri, Suc. de. Nulidad Del Contrato.

Tesis relacionada con la Tesis Jurisprudencial 192/85, consultable en la página 222, Tercera Sala, Sexta Epoca, Tomo XXVIII, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación.

“NULIDAD, EFECTOS DE LA. Al declarar una sentencia nulos unos actos, aún cuando en ella no se indique de manera expresa que las partes se restituyan lo que respectivamente deban recibir, por virtud de la celebración de los actos nulos, debe considerarse que dicha

orden se implica en la declaración misma de la nulidad, puesto que los efectos de ésta consisten precisamente en que las partes se hagan las señaladas restituciones”.

Amparo Directo 630/57. Florencio Cruz. 2 de octubre de 1959. Mayoría de 4 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Disidente: José Castro Estrada.

Tesis Jurisprudencial VI.2o.8 A, visible en la página 483., Novena Epoca, Tomo I, Junio de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

“NULIDAD. EFECTOS DE LA, POR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. Cuando la Sala responsable advierte la comisión de una violación al procedimiento de comprobación fiscal, debe declarar la nulidad para el efecto de que se revoque la resolución impugnada y deje a salvo las facultades de la autoridad demandada para que de creerlo conveniente, ordene la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal cometida”.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 10/95. Obed Zamora Sánchez. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

CAPITULO IV.- LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO CONFORME A LO ORDENADO EN LA VIGENTE LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El vigente texto legal en materia de propiedad industrial, conocido como Ley de la Propiedad Industrial de 13 de julio de 1994, como ya hemos mencionado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1994 y puesto en vigor a partir del 1º de octubre del mismo año, como así lo ordena su artículo PRIMERO TRANSITORIO, en su título cuarto, referente a las marcas, avisos y nombres comerciales. Es reservado el capítulo VII a la nulidad, caducidad y cancelación de registro, dentro del cual se contempla el artículo 151, que establece las causales de nulidad previstas en el propio ordenamiento, las cuales en el presente apartado analizaremos una a una.

1.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El artículo 151 LPI., en cuanto a los casos en los que será nulo un registro marcario, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

“I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

“No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

“II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero 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 o en el extranjero,

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

“III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

“IV. 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; y

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

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años”.

A) FRACCION I. En relación a la primera causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 151 LPI., podemos decir que al señalar que un registro será nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, haciendo referencia a las diecisiete fracciones del numeral 90 LPI, en caso de que la marca se haya otorgado durante su vigencia, ya que tal dispositivo es el que establece en qué casos no será registrable una marca.

En ese orden de ideas, la acción de nulidad planteada con base en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe ir

directamente relacionada con alguna de las fracciones del artículo 90 de la misma Ley, para que sea procedente, de las cuales analizaremos las más comunmente invocadas para intentar la nulidad.

En atención a la anterior aseveración, la nulidad de la marca pretendida de conformidad con la fracción I del numeral 151 de la LPI., en relación con la fracción II del numeral 90 de la citada ley de la materia, procede en el supuesto de que la marca impugnada la constituya un nombre técnico de uso común de los productos o servicios que pretendan protegerse con la misma, así como en el caso de que la conformen palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los productos o servicios que se intenten amparar con la misma. Es decir que será nula la marca constituida por una denominación instituida por los verdaderos, necesarios, precisos y propios o usuales nombres de los productos o servicios que se distinguen, es decir que sería procedente la nulidad de una marca cuya signo distintivo fuera el vocablo FIBROASFALTADA, y que amparara productos para la construcción de asfalto.

En tales condiciones, un comerciante o fabricante no puede adoptar como marca para distinguir sus productos, la denominación única de éstos, ya que una marca consistente en el nombre propio del producto al que identifica, carece a todas luces de aptitud distintiva, y por lo mismo es inapropiable, pues no podría reservarse a un solo titular, porque su utilización en el lenguaje vulgar es común a todos, y de empleo forzoso.

Así las cosas, tenemos que será nula la marca que la constituya una denominación genérica, es decir la designación que se aplica a un producto del dominio público o conocido bajo esa apelación que en el uso constante ha llegado a ser necesario, esto es que como en lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio, tal es el caso de los vocablos sanforizado,

yoghurt, kleenex y билет, que sufrieron su transformación de marcas a denominaciones genéricas.

A mayor abundamiento cabe mencionar que se llaman genéricas a las denominaciones que se aplican a un producto, de tal manera que si pudieran ser apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrían servirse más que del único término conocido y empleado por el público para designar las mercancías. Para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancía es conocido en el mercado.

Es de mencionarse que el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Toca R.A. 1931/82, resolvió revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo, determinando que el vocablo MAIZENA constitutivo del registro marcario 350, en el uso cotidiano es ya genérico, esto es así toda vez que apareció el término MAICENA en ediciones del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, con el significado de harina o maicena, es decir que por ser la denominación usual del producto, ha pasado al dominio público, ya que sus titulares anteriores, el actual y sus usuarios autorizados provocaron y toleraron la transformación

A mayor abundamiento, a continuación se transcribe a la letra la parte medular del considerando tercero de la ejecutoria comentada pronunciada en el toca R.A. 1931/82.

“En primer lugar es necesario dejar asentado lo tendencioso del Juez a quo, al no transcribir completa la carta de Don José Rojas Garcidueñas. En efecto, la carta dirigida por el Sr. José Rojas Garcidueñas quien era Secretario de la Academia Mexicana,

correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, contiene la RESOLUCION OFICIAL de esa Institución en el sentido de que y ahora la transcribo íntegra: "EL VOCABLO MAIZENA", LA MARCA DE UN PRODUCTO, PERO CON EL USO DEL TERMINO "MAICENA" ES YA FRECUENTE, NO PUEDE SER RESTRINGIDO Y, EN ESTE CASO DE VOCABLO, DE EMPLEO CORRIENTE, ES CLARO QUE DEBE SER ESCRITO CON C: "MAICENA", COMO OTROS DERIVADOS DE MAIZ..." - - Como se ve, no se trata de una carta de una persona común y corriente, sino de una misiva de un funcionario del organismo mexicano que tiene a su cargo el análisis y el conocimiento del lenguaje y que más aún contiene la RESOLUCION OFICIAL de esa institución, respecto a que el vocablo maicena es de empleo corriente, que no puede ser restringido, dicho en otras palabras que el término Maicena es una denominación genérica empleada como tal por los hablantes del lenguaje".

En ese orden de ideas, en el segundo resolutivo de la mencionada ejecutoria se determina lo siguiente:

"No es necesario la concesión del amparo para que la responsable admita y desahogue la prueba pericial que ante ella se ofreció, con el objeto de demostrar la hipótesis normativa que contempla la Ley de Invenciones y Marcas; porque aunque es cierto que no está fundada y motivada correctamente la determinación de la responsable, también es cierto que es evidente lo innecesario de dicha prueba, puesto que no se necesitan conocimientos especiales técnicos para llegar a la conclusión de que una marca se haya o no convertido en una denominación genérica, pues como la propia Ley establece esa circunstancia se puede advertir del uso generalizado de dicha denominación o que en los medios comerciales haya perdido su significación distinta...".

Es preciso advertir que la prohibición del registro de marcas constituidas por denominaciones genéricas no es absoluta.

El simple hecho de que los nombres sean genéricos, sin ninguna otra consideración, no basta para tildarlos de ineficaces como signos distintivos de mercancías. Es decir, la sola circunstancia de que gramaticalmente una denominación sea genérica, no determina forzosamente que no pueda constituir una marca válida. Lo que la Ley dispone es que no son susceptibles de registro como marca los nombres o denominaciones de carácter genérico cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación. O cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación. Es pues, una prohibición relativa que no obedece al simple hecho de que la denominación o nombre sean genéricos, sino a que la mercancía, la cosa que se pretende distinguir con la marca este comprendida en el género, especie o clase que de una manera lógica se designa con la palabra escogida como marca. De tal suerte que si una palabra es la designación genérica de una categoría de objetos del comercio, se elige para distinguir mercancías no comprendidas dentro de dicha categoría, no habrá inconveniente legal en considerarla como apta para diferenciar los artículos a que se aplique.

Repetimos: una denominación no será genérica en la acepción que prohíbe la ley, si se aplica como marca para distinguir objetos que como especie no pertenecen al género que comúnmente tal denominación expresa.

Desde el punto de vista lógico, es el conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes; es la clase, es el orden en el que se consideran comprendidas diferentes cosas.

Nombre, a su vez, es la palabra que aplicada a los objetos y a sus cualidades sirve para designarlos y distinguirlos.

Lo mismo sucede con los nombres técnicos, como palabras o expresiones empleadas exclusivamente, de sentido distinto al vulgar, esto es el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc., aún y cuando dichos vocablos no se emplean de forma habitual por el público en general, sino por un determinado y reducido sector de la población.

Ahora bien, la nulidad intentada con apoyo en la fracción XIV del relacionado numeral 90 señalado, procede cuando la marca la constituya una denominación, un diseño o una forma tridimensional, que sean susceptibles de engañar al público consumidor o incluso inducirlo a error, es decir las constitutivas de falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretendan amparar, es decir que sean signos engañosos.

En tal virtud, es nulo el signo que sea constitutivo de falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios por amparar, es decir que son las circunstancias primordiales que influyen en los consumidores para la elección entre diversos competidores, ya que se haría creer de mala fe a los consumidores de la existencia de cualidades que no contienen los productos o servicios, según sea el caso.

En lo tocante a la nulidad de un signo distintivo instaurada con fundamento en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con lo dispuesto en la fracción XV del numeral 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, mencionaremos que procede cuando las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, sean iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; siendo que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en nuestro país, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una

persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

En tales condiciones, deben colmarse tres supuestos normativos para que se actualice la causal de nulidad en estudio, tales como:

a) Que exista una marca, que la autoridad en materia de propiedad industrial, estime notoriamente conocida en nuestro país;

b) Que se haya concedido el registro a una marca igual o semejante en grado de confusión a la considerada notoriamente conocida, y

c) Que la marca similar a la notoriamente conocida se aplique a cualquier producto o servicio, y que sea susceptible de crear confusión o riesgo de asociación respecto de la notoria, en forma tal que induzca a error al público consumidor.

Para lo cual, debe demostrarse que la marca que sirve de fundamento para el ejercicio de la acción, era notoriamente conocida en nuestro país en las fechas de solicitud y concesión del registro marcario sujeto a nulidad.

Tal es el caso que se alegó por la empresa TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L. P., en el sentido de decir haber desarrollado en los Estados Unidos de América un personaje con el nombre de DAFFY DUCK, el cual al internacionalizarse en México y en los demás países de lengua castellana, se le bautizó como PATO LUCAS, denominación que se dijo que al asociarse con la figura del personaje de una ave, es notoriamente conocida en nuestro país desde hace varios años, debido a su aparición a nivel nacional e internacional en cintas cinematográficas, programas de televisión, tiras o historietas cómicas, revistas, publicaciones y en cientos de productos de los conocidos como mercadeo o merchandising.

Por su parte, al respecto el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, conocido por nosotros gracias al decreto por el que se le promulgó, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976, en su Artículo 6 bis, relativo a las marcas notoriamente conocidas se establece que:

"ARTICULO 6 BIS (Marcas: marcas notoriamente conocidas).

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

En relación a la causal de nulidad instaurada con fundamento igualmente en la fracción I del artículo 151 LPI, pero esta vez en relación con la fracción XVI del numeral 90 del mismo ordenamiento legal, señalaremos que procede en el supuesto de que la marca sujeta a nulidad sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, con la excepción desde luego de que si la marca idéntica a otra ya registrada, fue solicitada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, en este caso no es procedente su nulidad.

Como vemos la solicitud de un registro marcario no puede considerarse tan sólo como una expectativa de derecho, ya que en base a ésta causal puede intentarse la nulidad del registro marcario que sea idéntico o semejante en grado de confusión a la marca propuesta a registro, siempre y cuando que la que se encuentre en trámite se haya solicitado con anterioridad, por lo que en tal sentido si otorga interés jurídico para demandar la nulidad de otra ya registrada, no procediendo por lo tanto en contra de dicha acción de nulidad la excepción de falta de interés jurídico para iniciar tal procedimiento administrativo, en razón de la existencia del interés contrario, o de que la autoridad declare o constituya un derecho, tal como prevé el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de propiedad industrial.

Sirve de sustento a lo mencionado con antelación, el criterio Jurisprudencial siguiente:

"MARCAS, INTERES EN SOLICITAR LA NULIDAD DE.- De los términos del artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por el Juez de Distrito se infiere que está legitimado para iniciar un procedimiento, aquél que tenga interés en que se declare o constituya un derecho, o bien el que tenga un interés contrario y si

acontece que la parte tercero perjudicada tiene interés en que se declare la nulidad administrativa de la marca registrada a favor del quejoso, resulta suficiente para acreditarlo, la presentación de una solicitud relativa al registro de la misma marca, en virtud de lo cual resalta el interés contrario existente entre la parte quejosa y la tercero perjudicada".

Amparo en Revisión 1556/86, J. Joseph Kennedy, 24 de agosto de 1988, Unanimidad de votos. Ponente Mario Pérez de León Espinosa. Secretaria Adela Domínguez Salazar.

B) FRACCION II. En otro orden de ideas, la declaración administrativa de nulidad intentada en base a la causal prevista en la fracción II del artículo 151 LPI, relativa a que el registro de una marca será nulo, cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero 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 o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró; requiere la actualización de los supuestos normativos siguientes:

a).- Que la marca se haya venido usando en el país o en extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o a la del primer uso declarado, comprobando, quien haga valer un mejor derecho de uso, su uso ininterrumpido anterior a dichas fechas.;

b).- Que exista un registro en el extranjero;

c).- Que ambas marcas sean iguales o semejantes en grado de confusión, y

d).- Que amparen los mismos o similares productos o servicios.

Así las cosas, es conveniente señalar que la hipótesis legal que prevé la causal de nulidad en comento se adecuó a la perfección para declarar la nulidad del registro marcario 392280 SAN JOSE, mediante resolución administrativa contenida en el oficio número 2827 de fecha 26 de junio de 1995, en virtud de que este signo distintivo fue solicitado a registro el 1º de octubre de 1990, para amparar alimentos y sus ingredientes, con excepción de harina de trigo, de la clase 30 de la clasificación oficial vigente en esa época, indicándose en tal solicitud que no se había usado esa marca.

Por lo tanto, se acreditó la existencia ininterrumpida en el mercado de la licenciataria ARROCERA DE JOJUTLA, S. A., la cual era la responsable de la notoriedad, reconocimiento, publicidad, comercialización y aceptación de la marca SAN JOSE, la cual ha sido conocida en el mercado desde el año de 1954.

El segundo y el tercero de los supuestos se actualizaron, en virtud de que las marcas en controversia ostentaban la misma denominación SAN JOSE, por lo que fonética como visualmente era exactamente idénticas, así como igualmente amparaban alimentos y sus ingredientes, excepto harina de trigo, por lo que ambas se destinaban a proteger los mismos productos, por lo que en consecuencia se declaró la nulidad solicitada.

Idéntica situación se presentó al declararse administrativamente la nulidad del registro marcario 429758 OFFICE DEPOT, por haberse adecuado al caso la hipótesis legal establecida en la causal en estudio, tal como podemos apreciar en la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante oficio número 550 de fecha 21 de julio de 1995, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por el H. Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el Juicio de Amparo 342/94, promovido por AUGUSTO GARCIA OLEA A., como consecuencia de

que el A-quo en su fallo de primer grado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se dejará sin efectos la anterior resolución administrativa y se dictara otra con plenitud de jurisdicción y en atención desde luego a la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca señalada presentada por la empresa OFFICE DEPOT, INC., a través de su escrito de fecha 5 de abril de 1994, con base a la correlacionada fracción III del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, disposición que únicamente se diferencia con la actual en cuanto a que establecía la exigencia de que existiera reciprocidad entre el país de origen de la marca en pugna con nuestro país.

C) FRACCION III. Pasamos ahora al análisis de la causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo 151 LPI, la cual es la relativa a la que el registro de una marca será nulo cuando se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud. Esta hipótesis legal se relaciona íntimamente con el capítulo V de la LPI, referente al registro de marcas, así las cosas, tenemos que en su numeral 113 se señalan los datos que debe contener la solicitud de registro de marca presentada por escrito ante el Instituto, lo cuales son:

- 1.- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- 2.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- 3.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- 4.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- 5.- Los demás que prevenga el Reglamento de la LPI.

En tales condiciones, el artículo 56 del Reglamento de la LPI., establece que además de los datos señalados en el dispositivo antes referido, en la solicitud de registro de marca deberá indicarse lo siguiente:

1.- El número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, en caso de que se conozca y de conformidad con la clasificación que establece el propio reglamento;

2.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva. Con solo presentar la solicitud se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la solicitud, excepto las leyendas y figuras citadas anteriormente, y respecto a las marcas nominativas se entiende que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares, debiendo aparecer la firma autógrafa del solicitante en todos los ejemplares, siendo que uno deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

3.- La ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca.

En tal virtud, se podrá solicitar la nulidad de una marca registrada, si se presume que no se proporcionaron datos verdaderos, de cualquiera de los requeridos en los dispositivos en mención.

Así las cosas, tenemos que el tratadista Dr. David Rangel Medina, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística ⁽⁴¹⁾, señalaba

⁽⁴¹⁾ Rangel Medina, David. "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año II, Número 3, Enero-Junio de 1964, Edit. Libros de México, S. A., México, D.F., p.p. 199, 215 y 216.

textualmente en relación con los precedentes jurisprudenciales Mexicanos de la declaración de nulidad por falsas indicaciones que: "Cuando se comprueba plenamente que en el domicilio señalado en la solicitud de registro de la marca como ubicación de la fábrica, que ésta no existió jamás, ni actualmente, ni hay indicio de que pueda existir en lo futuro, la falsa declaración con respecto a la ubicación del establecimiento industrial origina por sí sola la causal de nulidad del registro. Si el domicilio señalado originalmente en la solicitud de registro es falso, el cambio de dicho domicilio no puede convalidar en forma alguna la falsa declaración hecha en la solicitud de registro, cuando según las constancias procesales se desprende que dicho cambio de domicilio no fue realizado de buena fe. Si en la solicitud de registro de una marca y en el trámite de la misma una persona se ostenta como productor de las mercancías a que se refiere la marca, y declara que la usa para distinguir dichos productos, manifestando además que los fabrican en un establecimiento que no existe, si todavía manifiesta que la marca es de su propiedad, cuando se demuestra que tales aseveraciones resultaron falsas, el registro obtenido en tales circunstancias debe nulificarse".

En relación a lo anterior, posteriormente es reseñada la resolución que quedó firme por no haberse recurrido, contenida en el oficio número 63 de fecha 24 de julio de 1963, mediante la cual se declaró administrativamente nulo el registro de la marca 104433 SPRITE, en virtud de que el señor Gid L. Neal, al solicitar y tramitar el registro de la marca impugnada, se ostentó como productor de bebidas sin alcohol, de la clase 45, declarando usar la marca para distinguir dichos productos, que produce dichas mercancías en su fábrica, que ésta estaba ubicada en la ciudad de Houston y que la marca SPRITE era de su propiedad, siendo que de las constancias que obraban en el expediente respectivo se aclaró y demostró que dichas aseveraciones eran falsas, por lo que al no existir buena fe por parte del demandado al efectuar el registro de la marca a su nombre, resultaba estrictamente aplicable al caso lo previsto en la fracción IV del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en esa época, así como lo

dispuesto en los numerales 96, 99, 105 fracción XI del citado ordenamiento legal, y el artículo 6 bis de la Convención de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.

D) FRACCION IV. En relación a la causal de nulidad dispuesta en la fracción IV del artículo 151 de la LPI, se da cuando la marca se otorgó 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.

Tal es el caso, que esta causal contiene los siguientes supuestos normativos que deben suplirse para que proceda la declaración de nulidad.

a).- La existencia en vigor de un registro marcario que se considere invadido;

b).- Que se trate de una marca igual o semejante en grado de confusión;

c).- Que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y

d).- Que se haya otorgado el registro marcario por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, en consideración de los anteriores supuestos.

E) FRACCION V. Por último, la causal de nulidad invocada con fundamento en la fracción V del artículo 151 de la LPI, es la relativa a que el registro marcario será nulo cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, reputándose como obtenido de mala fe.

Es decir que para que se supla la hipótesis legal en comento al caso concreto, es necesario que se den los supuestos normativos siguientes:

a).- Existir una marca registrada en el extranjero;

b).- Que el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la misma solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, y

c).- Que lo obtenga de mala fe sin consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

Ahora bien, son diferentes los términos para interponer la acción de nulidad según la causal que se invoque, tal es el caso que cuando se instaure en base a las fracciones I y V podrá ejercitarse en cualquier tiempo; en base a la fracción II en un plazo de tres años y con apoyo en las restantes fracciones III y IV en el plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.- PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.

A) ADMINISTRATIVOS.

Tenemos antecedentes de gran importancia respecto a la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, resuelta por el Instituto, de los cuales a continuación se anotaran algunos.

Tal es el caso que mediante oficio número 4341 de fecha 28 de agosto de 1995, se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 442495 SUPREMA USA (Y DISEÑO), que amparaba servicios de lavado y

secado de ropa de la clase 37 de la anterior nomenclatura oficial, propiedad de la empresa THE DRY CLEANER DE MEXICO, S.A. DE C.V., en virtud de haberse actualizado las hipótesis legales previstas por el artículo 151 fracción III de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativo del numeral 151 fracción II LPI, en atención de que estaban coexistiendo en el mercado nacional las denominaciones SUPREMA USA y SUPREMA USA CLEANERS, causando confusión entre el público consumidor, por ser usadas en establecimientos que ofrecen servicios similares, referentes a asesoría técnica para la instalación y operación de tintorerías, declarándose la nulidad de la marca impugnada con el objeto de evitar la desviación de la clientela que originariamente corresponde a la empresa actora SUPREMA USA CLEANERS, INC., dando seguridad a los clientes que requieren de los servicios que se ofrecen al amparo de la marca 450844 SUPREMA USA CLEANERS de la demandante.

Ahora bien, mediante oficio número 2482 de fecha 26 de noviembre de 1996, se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 501076 MTV MUSIC TELEVISION (Y DISEÑO), que amparaba vestidos, calzados, sombrerería y toda clase de vestuario de la clase 25 de la clasificación internacional, propiedad del señor JOSÉ DE JESUS GARCÍA BARRETO, en virtud que se actualizaron los supuestos normativos previstos en la fracción XIII del artículo 90 LPI, en relación con el numeral 151 fracción I del mismo ordenamiento legal vigente, ya que la empresa actora VIACOM INTERNATIONAL, INC, es titular de los derechos autorales de la obra artística titulada "MTV MUSIC TELEVISION", consistente en un dibujo estilizado, que ha adquirido en nuestro país un carácter notorio, que coincide con la denominación y diseño impugnados, por ser idénticos.

Por otro lado, mediante oficio número 733 de fecha 28 de febrero de 1997, se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 487937 VANITY FAIR, que protegía a la clase 42 internacional, servicio de comercialización de ropa, propiedad de la empresa VANITY FAIR, S.A., en virtud

de la actualización en el caso de los supuesto previstos en la fracción IV del numeral 151 LPI, por afectarse la titularidad del derecho al uso exclusivo de la empresa actora VANITY FAIR, INC., sobre su marca 376118 VANITY FAIR, ya que acuerdo con el principio de prelación al haberse presentado la marca de la demandante a registro con antelación a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la demandada, debió haberse citado como anterioridad oponible antes de otorgarse el registro marcario impugnado, pues invade los derechos de propiedad industrial de la actora, además de que las marcas en conflicto están constituidas por denominaciones idénticas, al ser analizadas en su conjunto, aun y cuando los productos de las marcas en controversia son amparados por diferentes clases, protegen similares productos.

Mediante oficio número 3143 de fecha 11 de julio de 1995 se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 454480 FLIT, propiedad del señor ELIAS MINA MELETIADES, en virtud de que oficiosamente se actualizaron los supuestos legales a que se refieren los artículos 90 fracción II y 151 fracción I LPI, así como sus correlativos 90 fracción II y 151 fracción I de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en virtud de que la denominación de la marca impugnada esta compuesta por una palabra que en lenguaje corriente se ha convertido en la designación usual o genérica de los productos que se protegen, siendo que los consumidores tienen identificados a los insecticidas, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, con el simple hecho de mencionar la palabra FLIT, ya que es así como generalmente se les conoce a tales productos.

Para finalizar no esta por demás señalar, como lo haria el tratadista Jorge Otamendi ⁽⁴²⁾, que: "La declaración judicial de nulidad de la marca extingue el derecho respectivo", agregando al respecto que: "Al igual que cualquier otro acto jurídico una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo

⁽⁴²⁾ Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas", Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 306.

o de forma que la condenan a su invalidez, es decir la hacen nula", cuestiones que son plenamente tomadas en consideración por la autoridad competente del IMPI al emitir una declaración de dicha índole.

B) JUDICIALES.

Existen antecedentes importantes de índole judicial, tal es el caso de la resolución contenida en el oficio número 332 de fecha 2 de mayo de 1995, mediante la cual el Instituto declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 374867 "7 y DISEÑO", en cumplimiento al mandato judicial pronunciado por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Toca R.A. 1963/94, relativo al Juicio de Amparo 33/94, promovido por THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND.

En efecto, la ejecutoria dictada por el citado Tribunal de Alzada, revocó la sentencia de primer grado, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en lo términos siguientes:

"... Es por eso que el registro como marca a la denominación " 7 LIMON" por parte de la autoridad responsable, fue incorrecto, ya que en reiteradas ocasiones se ha dicho que, para que una marca pueda ser registrada debe ser lo suficientemente distintiva para poder diferenciar los productos o servicios a que se apliquen, con la finalidad de proteger los derechos marcarios de los titulares de las marcas registradas con antelación y evitar la confusión, desorientación o error en que pueda incurrir el público consumidor, respecto a la naturaleza y origen de los productos que concurren en el mercado, por lo que de otorgarse el registro marcario propuesto por la ahora quejosa, se lesionaría el derecho al uso exclusivo que le asista a la hoy tercero perjudicada de su marca "7 UP", el cual está contemplado en el

artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial... "En consecuencia, la marca "7 LIMON", con la de la tercero perjudicada "7 UP", son desde un punto de vista gráfico y fonético similares entre sí, ya que contienen un elemento que por su características resulta la parte más importante o significativa (7), sin que los otros elementos de la marca a registro sean suficientes para desvirtuar la similitud en grado de confusión entre tales denominaciones, pues dichos elementos son de menor significado o de poca importancia y pasarían desapercibidos para el público consumidor al momento de adquirir los productos (refrescos y golosina), pues gráficamente dan la impresión de ser denominaciones similares o que es variante de la otra, aunque amparen distintos productos; por tanto, contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable y por el juez a quo, las marcas en conflicto son similares en grado de confusión ante el público consumidor.

"...De donde se concluye que al estar registrada la marca "7 UP" y ser notoria y conocida su existencia, prestigio para el público consumidor, es inconcluso que éste podría ser inducido al error y confundirse fácilmente al encontrar en el mismo lugar de venta, tanto esa marca como la diversa "7 LIMON" pensando que ésta corresponde o deriva de la primera, que tiene su misma calidad, prestigio, etc., ya que del análisis de las marcas en pugna, se advirtió que gráficamente producían una asociación mental entre ellas, por la similitud de sus elementos característicos. ello es así, porque de las denominaciones "7 UP" y "7 LIMON", se puede desprender que el elemento más relevante o característico es el número "7", pues las palabras "UP" y "LIMON" solo constituyen un cumplimiento de la idea que se quiso plasmar, pero no constituyen un elemento de mayor fuerza que desvirtúe la semejanza principal derivada del elemento común. por lo que el número "7", entre las marcas en conflicto, es la que resulta ser la más importante o de mayor significado por tener todo el énfasis del

elemento común y, por ello, la confusión entre ambas marcas en conflicto es evidente, ya que gráficamente dan la impresión de ser denominaciones similares o que es una variante de la otra, aún cuando ambas marcas amparan diversos productos”.

De tal suerte que la ejecutoria transcrita con antelación se apoyó en la hipótesis legal que prevén los artículos 151 fracción I y 90 fracción XVI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativos de los numerales 151 fracción I y 90 fracción XVI LPI.

Igualmente por mandato judicial se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 381814 TAMPICO Y DISEÑO, según se desprende del oficio número 1140 de fecha 6 de septiembre de 1996.

Lo anterior es así toda vez que el H. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la parte medular del considerando cuarto del toca R.A. 885/96, relativo al Juicio de Amparo 445/95, promovido por EMPACADORA BUFALO, S.A. DE C.V., resolvió lo siguiente:

“En efecto, contrariamente a lo sostenido por las recurrentes, el A-quo de manera correcta consideró que el registro de la marca 381814 “TAMPICO” y diseño, fue concedido por error o inadvertencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151, fracción V, actualmente fracción IV y 90, fracción XVI, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; pues existía una marca similar en grado de confusión, registrada con anterioridad y que se aplica a productos similares, que era la marca “TAMPICO”, con número de registro 185978; siendo que la primera de dichas marcas es propiedad de MARBO, INC., tercero perjudicado en el juicio de amparo, ahora recurrente, en tanto que la segunda es propiedad de EMPACADORA

BUFALO, sociedad anónima de capital variable, quejosa en dicho juicio”.

En esas condiciones, el Instituto en total acatamiento del mandato judicial declaró la nulidad, en los términos siguientes:

“Ahora bien, en virtud de que la Autoridad Judicial determinó que el registro de la marca 381814 TAMPICO Y DISEÑO fue concedido por error o inadvertencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151, fracción V, actualmente fracción IV y 90, fracción XVI, de la Ley de Fomento y Protección de la propiedad Industrial; pues existía una marca similar en grado de confusión, registrada con anterioridad y que se aplica a productos similares, que era la marca TAMPICO, con número de registro 185978, por lo que esta Autoridad hace suyo el razonamiento establecido en la ejecutoria de mérito y ciñéndose a lo resuelto en ella por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se concluye que en cumplimiento a la misma, resulta procedente declarar administrativamente la nulidad del registro marcario 381814 TAMPICO Y DISEÑO”.

Declarándose acertadamente la nulidad del registro marcario 381814 TAMPICO Y DISEÑO, con fundamento en los artículos 90 fracción XVI y 151 fracción V, 155, 188 y 199 LPI.

De igual forma mediante oficio número 176 de fecha 20 de febrero de 1997 se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 403387 PETER PAN, propiedad de la empresa PETER PAN DE MEXICO, S.A., que amparaba a la clase 25 internacional, referente a vestidos, calzados, sombrerería y toda clase de vestuario, correspondiente a dicha clase, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito federal, en el juicio de amparo 227/96, promovido por

PETER PAN DE MEXICO, S.A., la cual en su considerando tercero determinó lo siguiente:

"Por los motivos antes aducidos, son fundados los conceptos de violación antes analizados y suficientes para conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada en los términos antes precisados y con libertad de jurisdicción y desechando las pruebas ofrecidas por la actora en su escrito de alegatos, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y cinco; emita nueva resolución en el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la marca 389731 (sic) Peter Pan".

En consecuencia se llegó a la conclusión que se satisfacían los supuestos contenidos en las fracciones I y III del artículo 151 LPI, correlativos de la fracción IV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, invocados como causales de nulidad por la empresa I. APPEL CORPORATION, en virtud de que se acreditó fehacientemente que la marca PETER PAN, fue usada en nuestro país desde el año de 1958 por la empresa FORMFIR ROGERS, actualmente la empresa actora.

Por su parte, por medio del oficio número 550 de fecha 21 de julio de 1995, se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 429758 OFFICE DEPOT, propiedad del señor AUGUSTO GARCIA OLEA A., que protegía productos referentes a papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías y papelería de la clase 16 internacional, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 342/94, promovido por AUGUSTO GARCIA OLEA A., la cual en su décimo sexto considerando ordenaba lo siguiente:

“En las relacionadas condiciones, si como ya se vio, el acto de autoridad que se trata no se encuentra debidamente motivado y por vía de consecuencia debidamente fundado, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la responsable deje sin efectos la resolución contenida en el oficio número 2376 de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y proceda a dictar otra con plenitud de jurisdicción, en la que subsane la violación cometida y satisfaga los requisitos que al acto de autoridad impone el citado artículo 16 Constitucional, atento a los lineamientos expuestos en esta sentencia”.

Resolviendo la autoridad declarar la nulidad en virtud de haberse cumplido todos los supuestos normativos previstos en la fracción III del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativo del artículo 151 fracción II LPI, ya que son idénticas la marca impugnada y el registro marcario número 1,449,065 OFFICE DEPOT, expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los E.U.A., a favor de la empresa actora OFFICE DEPOT, INC., para proteger productos semejantes a los de la marca combatida, teniendo reciprocidad con México el país otorgante de la marca extranjera, por ser ambos signatarios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

CAPITULO V.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACION DE NULIDAD.

1.- AUTORIDAD COMPETENTE.

La autoridad administrativa competente para substanciar procedimientos de declaración de nulidad de un registro marcario es la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto, tal como así lo dispone la fracción I del artículo 10 del Reglamento de dicho organismo descentralizado, el cual señala lo siguiente:

“ARTICULO 10.- Son atribuciones de la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial:

I. Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a las disposiciones”.

De igual forma, el citado dispositivo reglamentario en su fracción VII, le otorga atribuciones a la mencionada Dirección para substanciar los procedimientos de declaración administrativa en general, entendiéndose que dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de nulidad también, por lo cual es conveniente su reproducción a la letra a continuación.

“VII. Substanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, etc., así como emitir las resoluciones

administrativas a que se refiere la ley en relación con el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria”.

2.- PROCEDIMIENTO.

Existe en nuestra LPI, disposiciones expresas reguladoras del procedimiento de declaración administrativa, las cuales se encuentran en dos de los capítulos de su título sexto.

Del artículo 187 de la LPI se desprende que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad que establece la propia ley, se substancian y resuelven con arreglo al procedimiento que señala el capítulo (hablando del capítulo II) y a las formalidades previstas por la propia ley de la materia, aplicándose supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo que no se oponga.

Cabe destacar que el Instituto de acuerdo a lo ordenado por el numeral 188 de la LPI puede iniciar el procedimiento administrativo de dos formas:

a).- De Oficio, y.

b).- A petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, es decir mediante la presentación de una solicitud o demanda ante el IMPI.

A) OFICIOSO.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad iniciado oficiosamente por el organismo descentralizado en materia de propiedad industrial tiene como fundamento los artículos 155 y 188 LPI cuando considere

que se están violando o invadiendo los derechos de propiedad industrial del titular de una marca registrada que goza de su uso exclusivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 LPI.

Tal es el caso del registro marcario 454480 FLIT, que mediante oficio número 425 de fecha 7 de febrero de 1995, se inició de oficio el procedimiento administrativo de su declaración de nulidad, por estimar que fue concedido con fecha 17 de marzo de 1994, en contravención a lo dispuesto por los artículos 151 fracción I y 90 fracción II LPI, por considerar que la marca impugnada fue otorgada en contravención a las disposiciones que sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de registros de una marca prevé la ley de la materia, toda vez que se trata de una palabra que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se ha convertido en la designación usual o genérica de los productos o servicios que pretenden ampararse.

B) DEMANDA.

Al igual que el procedimiento oficioso, el iniciado por la entidad descentralizada a petición de parte interesada tiene como fundamento los citados numerales 155 y 188 LPI.

Ahora bien, el interés jurídico queda acreditado como prevé el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de propiedad industrial, en el sentido de que puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga el interés suficiente en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, así como el que tenga el interés contrario, actuando en el mismo los interesados o sus representantes o apoderados, en términos de la ley, siendo los mismos en cualquier caso los efectos procesales, salvo la existencia de una prevención en contrario.

a).- PLAZO PARA EJERCITARLA.

El plazo para ejercitar la acción de nulidad de un registro marcario. esta previsto en el propio artículo 151 de la LPI, en su último párrafo y como ya se dijo son diferentes los términos para interponerla según la causal que se invoque, esto es, cuando se instaure con fundamento en las fracciones I y V podrá ejercitarse en cualquier tiempo; si es en base a la fracción II en un plazo de tres años y si es con apoyo en las restantes fracciones III y IV en el plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial.

b).- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN.

Los requisitos previstos para la presentación de la solicitud o demanda de declaración administrativa de nulidad están claramente establecidos en el mencionado título sexto de la LPI.

Así las cosas, tenemos que toda solicitud deberá presentarse por escrito y en idioma español, los documentos presentados en otro idioma que no sea el nuestro, deberán acompañarse de su traducción a nuestra lengua, según prevé el artículo 179 LPI.

Aunado a lo anterior, las solicitudes deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal, acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, si faltare cualquiera de estos elementos el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción de que se trate, como dispone el artículo 180 LPI.

Ahora bien, la solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener como prevé el numeral 189 LPI, los requisitos siguientes:

- 1.- El nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- 2.- El domicilio para oír y recibir notificaciones;
- 3.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- 4.- El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos;
- 5.- La descripción de los hechos, y
- 6.- Los fundamentos de derecho.

Asimismo, ordena el artículo 190 LPI que con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse en original o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que estén contenidas en documental, ni tampoco las que sean contrarias a la moral y al derecho, las cuales no serán admitidas si se presentan posteriormente, salvo que fueren supervenientes; siendo que si ofrece como prueba algún documento que obrare en los archivos del Instituto, el solicitante debe precisar el expediente en el cual se encuentra, solicitando la expedición de la copia certificada correspondiente o el cotejo de la copia simple exhibida, en su caso.

No obstante lo anterior, en caso de que el solicitante no cumpliera con los requisitos referidos, el Instituto lo requerirá por una sola vez, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, concediéndosele un plazo de ocho días, siendo que si no se cumple el requerimiento en dicho plazo, se desechara la solicitud, la cual también se desechara por la carencia de documento que acredite la personalidad o cuando el registro marcario base de la acción no se encuentre ya vigente, lo cual se encuentra establecido en el artículo 191 LPI.

c) NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

Siendo admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el IMPI la notificará a la parte demandada, como titular afectada, en el domicilio

señalado por el solicitante, emplazándola para que conteste en el plazo de un mes, como así lo dispone el artículo 193 LPI.

En caso de que por cambio de domicilio no haya sido posible la notificación, ya sea el indicado por el solicitante o el que obre en el expediente respectivo, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación de la República, por una sola vez, haciéndose conocer en la publicación un extracto de la solicitud de declaración administrativa, señalándole el plazo del mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga, como establece el artículo 194 LPI.

Igualmente, en el caso de que el Instituto haya iniciado de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado se hará en el domicilio señalado en el expediente correspondiente y de haberse variado sin darse aviso a dicho organismo descentralizado, se hará por publicación en los mismos términos exigidos por el citado numeral 194 LPI.

C) CONTESTACIÓN.

La parte demanda goza del derecho de dar contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad instaurada en su contra, negando o aceptando los hechos expuesto por la actora, objetando todas o alguna de las pruebas, oponiendo excepciones y defensas, y en su caso según convenga a sus intereses en el mismo acto contrademandado.

a).- EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.

De acuerdo igualmente con el texto del numeral 193 LPI, la parte demandada gozará de un mes de plazo para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones, como lo dispone el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En caso de que haya transcurrido el término del emplazamiento sin haberse emitido contestación alguna a la demanda, se tendrán por confesados los hechos, siempre que el emplazamiento se haya hecho debidamente conforme a derecho, quedando a salvo en todo caso los derechos del demandado para probar en contra, según lo previsto por el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cabe señalar que existe criterio jurisprudencial que se opone a la concesión de prórroga al plazo legal para contestar una demanda de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, tal es el caso de la tesis Jurisprudencial número 136, consultable en la 2º Parte 1, 8ª Epoca, Enero-Junio de 1988, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:

"MARCAS IMPROCEDENCIA DE LA PRORROGA DEL PLAZO LEGAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO DE.- El Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, carece de facultades legales para conceder prórroga para la contestación de una demanda de declaración administrativa de nulidad de registro de marca, pues aun cuando la prórroga haya sido otorgada con base en un acuerdo administrativo, este acuerdo no puede establecer situaciones contrarias a la ley, sino que es al término improrrogable para contestación de demanda establecido en el artículo 194 de la Ley de Invenciones y Marcas al que debe sujetarse el funcionario citado ".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 1685/87. MARCOS SALOME JAFIF Y COAGRAVIADOS. 3 DE MAYO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE JULIO HUMBERTO HERNANDEZ FONSECA. SECRETARIO MARGARITO MEDINA VILLAFÑA.

b).- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN.

El escrito de contestación de la parte demandada o titular afectada deberá contener como ordena el artículo 197 LPI lo siguiente:

- 1.- El nombre del titular afectado y en su caso el de su representante;
- 2.- El domicilio para oír y recibir notificaciones;
- 3.- La oposición de excepciones y defensas pertinentes;
- 4.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- 5.- Los fundamentos de derecho.

De igual forma, con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, las cuales si son presentadas con posterioridad no serán admitidas salvo las supervenientes, como lo señala claramente el numeral 190 LPI.

Así mismo, establece el ordenamiento adjetivo supletorio, en el citado numeral 329, que el demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar.

c) EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

La demanda de nulidad deberá contestarse negándola, confesándola o en su caso oponiendo excepciones, tal como prescribe el ya citado artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, por excepción en sentido abstracto debemos entender que es el poder que tiene el demandado para oponer, frente a la pretensión del actor, aquellas cuestiones que afecten la validez de la relación procesal e impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión, o aquellas cuestiones que por contradecir el fundamento de la pretensión, procuran un funcionamiento de fondo absoluto.

Así las cosas, tenemos que las excepciones como medios de defensa del que goza la parte demandada pueden clasificarse en que impiden el curso de la acción llamadas dilatorias y las que destruyen la acción, conocidas como perentorias.

En consecuencia, antes de entrar al estudio de fondo del procedimiento de declaración administrativa de nulidad previamente deben estudiarse las excepciones opuestas por la parte demanda si las hay, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 de Código Federal de Procedimientos Civiles, que de resultar alguna procedente se abstendrá la autoridad de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos de la parte actora.

Entre las excepciones más frecuentemente opuestas en las demandas de declaración administrativa de nulidad son la de falta de interés jurídico para demandar, encaminada en el mayor de los casos a que una solicitud de registro de marca en trámite es una expectativa de derecho y no un derecho adquirido que pueda servir de base para instaurar un procedimiento determinado.

La anterior excepción no prospera planteada en relación a la solicitud de registro como marca, en atención a lo dispuesto por el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles y a los criterios Jurisprudenciales que conjuntamente a continuación se transcriben:

“ARTICULO 1º.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario”.

“MARCAS, INTERES EN SOLICITAR LA NULIDAD DE.- De los términos del artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por el Juez de Distrito se infiere que ésta legitimado para iniciar un procedimiento aquél que tenga interés en que se declare o constituya un derecho, o bien el que tenga un interés contrario y si acontece que la parte tercero perjudicada tiene interés en que se declare la nulidad administrativa de la marca registrada a favor del quejoso, resulta suficiente para acreditarlo, la presentación de una solicitud relativa al registro de la misma marca, en virtud de lo cual resalta el interés contrario existente entre la parte quejosa y la tercero perjudicada”.

AMPARO EN REVISIÓN 1556/86, J. JOSEPH KENNEDY, 24 DE AGOSTO DE 1988, UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE MARIO PÉREZ DE LEON ESPINOSA, SECRETARIA ADELA DOMINGUEZ SALAZAR.

“MARCAS, INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR SU NULIDAD O EXTINCION.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 de

la Ley de Invenciones y Marcas, la declaración de nulidad o extinción del registro de una marca se hará administrativamente por la dependencia correspondiente del Ejecutivo Federal, en forma oficiosa, a petición de parte e incluso, cuando tenga algún interés la Federación, a solicitud del ministerio público Federal, el concepto de "parte" a que se refiere el aludido precepto, necesariamente no debe de entenderse en relación con la idea de procedimiento y dentro de este es parte quien ejercita una acción con quien opone una excepción o interpone un recurso, ahora bien, como el referido numeral no dispone que sólo el titular de otro registro puede ejercitar válidamente esa acción, debe considerarse que el interés jurídico para pedir por lo menos, cuando se ha presentado para registro una marca cuyo trámite se cita como anterioridad oponible la tildada de nula e incluso de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 93 del enunciado ordenamiento, cuando de buena fe se ha hecho uso de una marca, en le territorio de la República con antelación de más de un año a una que aparece registrada".

AMPARO EN REVISION 573/89, SANDYS CONFEZIONI, S.P.A. 28 DE MARZO DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE FERNANDO LANZ CARDENAS. SECRETARIO JUAN CARLOS CRUZ RAZO. VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA PARTE, TOMO III, ENERO-JUNIO 1989, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEGUNDA PARTE-1. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

En tales condiciones, el simple hecho de pretender obtener el registro de una marca, deriva en el interés jurídico suficiente para ejercitar cualquier tipo de acción y al saberse que un tercero esta utilizando los elementos constitutivos de la marca solicitada, de ahí se desprende el interés jurídico.

Otra excepción opuesta frecuentemente por los demandados es la referente a la falta de personalidad del mandatario que promueve en representación del mandante, la cual tampoco resulta procedente la mayoría de las veces en atención a la tesis Jurisprudencial número 132, consultable en la página 226 de la 8ª Parte, Pleno y Salas del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, aplicable analógicamente y que a la letra dice:

"PERSONALIDAD EN EL AMPARO.- La falta de comprobación de la personalidad de quien presente la demanda, no causa manifiesta improcedencia, sino que debe considerarse como una obscuridad de la misma demanda, y, por tanto, es procedente pedir su aclaración, en los términos de la ley y no desechar la demanda de plano".

Igualmente, es opuesta la excepción de falta de acción (*sine actione agis*), no siendo esta última propiamente una excepción, pues lo regularmente planteado para interponer ésta, versa sobre cuestiones que deben ser analizadas al estudiar el fondo del asunto, razón por la cual con regularidad es desechada como improcedente.

d) RECONVENCIÓN.

Si al contestar la demanda se opusiere reconvencción, siendo el único momento procesal oportuno en el que se puede interponer, se correrá traslado de la misma a la parte actora, para que conteste, observándose los mismos requisitos dispuestos por la LPI respecto a la demanda y contestación, lo cual se encuentra regulado por la misma ley de la materia y supletoriamente por el numeral 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el caso de que al contestar no se contrademande, no podrá ampliarse la contestación en ningún momento del procedimiento, a salvo que

sean excepciones o defensas supervenientes o que no haya tenido conocimiento el demandado al producir su contestación, como así lo dispone el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

D) EXHIBICIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS.

Es prudente partir de lo que se entiende por prueba, siendo que en sentido amplio, se designa como pruebas a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr la obtención del acreditamiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles, y por extensión son los medios, instrumentos y conductas humanas, con las cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho ⁽⁴³⁾, y tal como dispone el numeral 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles solamente los hechos están sujetos a prueba.

El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones, es lo que determina el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Como ya se ha señalado con antelación, el artículo 190 LPI dispone que con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, las cuales si se presentan posteriormente no serán admitidas salvo que fueren supervenientes o en su caso que no puedan ser exhibidas dentro de plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse en el extranjero, para lo cual se otorgará plazo adicional de quince días para su presentación, con la condición de que se

⁽⁴³⁾ Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VII, 1ª Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1982, p.p. 302 y 303.

hayan ofrecido en el respectivo escrito y que se haga el señalamiento al respecto, como así lo prevé el numeral 198 LPI.

Igualmente, dispone el dispositivo 190 en comento que cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o en su caso el cotejo de la copia simple exhibida.

Por su parte, el numeral 192 LPI establece que en los procedimientos de declaración administrativa serán admitidas toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, indicándose posteriormente en dicha disposición que sin perjuicio de lo que se manifestó con antelación, se otorgaría valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Ahora bien, el siguiente artículo 192 bis LPI señala que para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estimare necesarios, es decir para mejor proveer; lo cual viene a ser complementado con lo estipulado en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto a que para conocer la verdad, el Juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, pertenezca a las partes o a un tercero, con la sola limitación que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

La autoridad administrativa goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas por las partes, determinando su valor unas

enfrente de las otras, como lo ordena el numeral 197 del multicitado ordenamiento federal adjetivo.

Así las cosas, tenemos que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos afirmados por las autoridades de las que procedan, como señala el artículo 202 del ordenamiento adjetivo.

Siendo que por su parte los documentos privados forman prueba de los hechos mencionados en ellos, sólo cuando sean contrarios a los intereses de su autor, tal como lo establece el siguiente numeral 203 del mismo precepto federal indicado.

Tendrán pleno valor probatorio, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario y las demás quedarán al prudente arbitrio de la autoridad que las valora, es lo que ordena el numeral 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3.- RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, SU NATURALEZA Y EFECTOS JURÍDICOS.

El artículo 199 LPI establece que transcurrido el plazo para que el titular afectado o demandado presente sus manifestaciones y en su caso la prórroga de quince días para la presentación de pruebas que obran en el extranjero, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, el Instituto dictará la resolución administrativa que proceda, la cual se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, también mediante publicación como lo dispone el mencionado numeral 194 LPI.

En tal virtud, la resolución emitida por el Instituto que declare administrativamente nulo un registro marcarío, según la facultad que le atribuye la propia ley de la materia en la fracción IV del artículo 6º, en el caso de que quede firme, por no haberse interpuesto juicio de garantías alguno en su contra en el término correspondiente, restituye en el pleno goce del derecho de exclusividad al titular de la marca considerada invadida.

La publicación legal de la resolución de declaración administrativa de nulidad de una marca se hará a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, como órgano de difusión del Instituto, tal como así lo dispone la fracción X del artículo 6º LPI.

4.- IMPUGNACIÓN.

Toda vez que el único recurso contemplado por la LPI es el de reconsideración, que sólo procede contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, como se señala en su numeral 200, la resolución que declare administrativamente la nulidad de una marca, se impugnará únicamente mediante el juicio Constitucional, el cual se interpondrá en el término de quince días, contado desde el día siguiente al en que se haya notificado a la parte quejosa la resolución que reclama, tal como así lo ordena el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Al instaurarse un Juicio de amparo Indirecto en contra de la resolución administrativa de que se trate, conocerá de la misma en razón de turno uno de los diez Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, resolviendo otorgando o negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, mediante una sentencia de primera instancia, la cual puede causar estado, si no fue recurrida, o si lo fue, al declararse desierto el recurso

interpuesto, así como por desistimiento del recurrente o por consentimiento expreso de las partes.

Si se niega el amparo interpuesto en contra de la resolución administrativa, ésta quedará firme en los términos en que fue emitida y si se concede el amparo y no se interpuso recurso de revisión, se procederá a dejarla sin efectos la resolución, procediéndose a la emisión de una nueva ajustándose estrictamente a lo ordenado en el fallo Constitucional, debiendo ser inmediatamente cumplida por las autoridades responsables sin excederse ni cumplimentarse deficientemente, pues se harían acreedoras a sanciones.

5.- CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA.

Entiéndase por ejecutoria a la cualidad que se atribuye a las sentencias que, por no ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o discusiones, han adquirido la autoridad de la cosa juzgada; es decir que sentencia ejecutoria es sinónimo de sentencia firme, ambos adjetivos significan la atribución de la autoridad de la cosa juzgada.

En caso de que no se interponga recurso de revisión en contra de la sentencia de primer grado, ésta causará estado, no obstante lo anterior aun y cuando se hubiere interpuesto recurso, causará ejecutoria cuando se hubiere declarado desierto el recurso o se hubiere desistido expresamente el recurrente, debiendo la autoridad responsable cumplir en los términos del fallo de primera instancia, requiriéndose de declaración judicial de cosa juzgada, tal como lo ordena el numeral 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

También causan ejecutoria las sentencias consentidas expresamente por las partes por ministerio de ley, como igualmente dispone el dispositivo en comento.

Por Jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha reconocido que las sentencias de los Jueces de Distrito, que no son recurridas en revisión, causan ejecutoria, como se puede constatar en la página 1354, Tomo XXI del Semanario Judicial de la Federación.

En el caso de que no se esté de acuerdo con lo resuelto por el A-quo, de conformidad con los artículos 83, 86 y 87 de la Ley de Amparo cualquiera de las partes podrán interponer recurso de revisión en el término de diez días contados a partir del día siguiente en que fue notificada la sentencia de primera instancia, la cual se interpondrá ante el Juez de Distrito que la pronunció para que sea turnada y substanciada por el Tribunal de Alzada en turno.

Así las cosas, el Ad-quem a su vez dictará sentencia en segunda instancia, confirmando o revocando la sentencia recurrida, la cual en todo caso deberá cumplirse por la autoridad responsable en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente:

“ARTICULO 80.- La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”.

En consecuencia, se dará cumplimiento a la ejecutoria como ya se ha dicho apegándose al sentido del fallo, el cual puede ordenar dejar sin efecto la resolución administrativa y restituir el procedimiento, para que con plenitud de jurisdicción se estudie y resuelva nuevamente conforme a derecho el

procedimiento de origen subsanándose las deficiencias, con el fin de emitir una resolución debidamente fundada y motivada; o por su parte por mandato judicial el tribunal puede ordenar que se resuelva en determinado sentido.

CONCLUSIONES.

1ª A lo largo de este trabajo, se intentó cubrir los aspectos más importantes sobre los registros marcarios, y en especial lo referente al procedimiento administrativo que los declara nulos, también se ha tratado el derecho a su uso exclusivo obtenido mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

2ª Vimos que el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de una marca se inicia por el Instituto vía petición de parte interesada o vía oficiosa cuando crea necesaria su instauración como consecuencia de que se presume que se esté dañando o invadiendo algún derecho de propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 188 LPI.

3ª Ante la oleada de conflictos que se presentan en torno a los derechos de propiedad industrial, los cuales se acrecientan día con día, en razón de que son cada vez más las marcas que se suman a las ya existentes en el mercado, se origina la inminente necesidad de sus titulares de gozar de protección de sus derechos de exclusividad sobre éstas, obtenido por el registro mismo, según lo previsto en el artículo 87 LPI, lo cual en la mayoría de las veces no se observa en la realidad, por la latente invasión de dichos derechos que en la actualidad se presentan más casos. Por tal motivo surge la imperiosa necesidad de que el organismo descentralizado encargado de la protección de la propiedad industrial, en atención al debido examen de fondo que preste a una solicitud de marca, no conceda por error o inadvertencia su registro, respetando incondicionalmente el derecho de prelación o preferencia si se presentó con antelación la solicitud de otro registro marcario idéntico o semejante en grado de confusión al pretendido, o incluso si ya existe el registro otorgado, debiéndose hacerse saber oportunamente a la solicitante la anterioridad oponible y en su caso negar la marca, para que de igual forma esta última desistiera de su

intención de registro que invadiría de otorgarse derechos adquiridos legítimamente con anterioridad.

4ª Lo anterior evitaría eficientemente futuras controversias de declaración administrativa de nulidad iniciadas en base a la fracción IV del artículo 151 LPI, y disminuiría la carga administrativa, en aras de un sano desarrollo de las funciones del Instituto, entre las que se encuentra el otorgamiento de un título marcarío.

5ª Por otro lado, no obstante que ya existe la sugerencia por diversos medios respecto a la creación un Tribunal plenamente especializado en materia de propiedad industrial, que se encargue de resolver exclusivamente las controversias que se susciten en torno a la misma, nos unimos a dicha solicitud en beneficio de una impartición de justicia más justa y más equitativa, que se refleje clara y eficazmente en casos concretos.

BIBLIOGRAFIA.

FLORIS MARGADANT S., GUILLERMO. "EL DERECHO PRIVADO ROMANO", OCTAVA EDICIÓN, EDIT. ESFINGE, S.A. MÉXICO, 1978.

GALINDO GARFIAS, IGNACIO. "DERECHO CIVIL" PRIMER CURSO, PARTE GENERAL. PERSONAS. FAMILIA, DECIMASEGUNDA EDICION, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1993.

GAUDEMET, EUGÈNE. "TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES", SEGUNDA EDICION, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1984.

GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO. "DERECHO DE LAS OBLIGACIONES", QUINTA EDICION, EDIT. JOSE M. CAJICA JR., S.A., PUE., MEXICO, 1974.

NAVA NEGRETE, JUSTO. "DERECHO DE LAS MARCAS", PRIMERA EDICION, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1985.

OTAMENDI, JORGE. "DERECHO DE MARCAS", EDIT. ABELEDO-PERROT, BUENOS AIRES ARGENTINA, 1989.

PETIT, EUGÈNE. "TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO", EDITORIAL EPOCA, S.A., PRIMERA EDICION, MÉXICO, 1977, P. 213.

RANGEL MEDINA, DAVID. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO", PRIMERA EDICION, PROPIEDAD DEL AUTOR, MEXICO, 1960.

RANGEL MEDINA, DAVID. "DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL", PRIMERA EDICION, EDIT. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM, MEXICO, 1991.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN. "CURSO DE DERECHO MERCANTIL", TOMO I, DECIMOSEPTIMA EDICION, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1983.

ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. "DERECHO CIVIL MEXICANO", OBLIGACIONES, TOMO V, VOL. I, QUINTA EDICION, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1985.

SEPULVEDA, CESAR. "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", SEGUNDA EDICION, EDIT. PORRUA, S.A., MEXICO, 1981.

OTRAS FUENTES CONSIDERADAS.

"DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA", TOMO II, VEINTAVA EDICION, EDIT. ESPASA-CALPE, S.A., MADRID-ESPAÑA, 1984.

"DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO", TOMO VII, PRIMERA EDICIÓN, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, MÉXICO, 1982.

"ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, TOMO XIX, EDIT. DRISKILL, S.A., BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1991.

RANGEL MEDINA, DAVID. "REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA", AÑO II, NUMERO 3, ENERO-JUNIO DE 1964, EDIT. LIBROS DE MEXICO, S.A., MEXICO, D.F.

LEGISLACION.

LEY DE AMPARO.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA
TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.