

308909
31
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM



"CONSIDERACIONES JURIDICAS RESPECTO DE LA COPROPIEDAD EN
MATERIA DE MARCAS."

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

MARIA VIANEY ROMO DE VIVAR GUTIERREZ

DIRECTOR DE TESIS:

LIC. MANUEL MAGAÑA RUFINO

MEXICO, D. F.

283531
2000



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.

DEDICATORIA.

A mis padres, Luzma y Erick a quienes estoy consciente que nunca podré terminar de agradecerles, ni con palabras, ni con hechos, por darme toda su vida, apoyo, dirección, confianza y sobre todo por su infinito amor.

A mis abuelos, Mamá Tana, Papá Güero, Lucero y Guillermo por su sabiduría en todo momento.

A todos mis amigos, en especial a Cami, Diana, Toño, Juancho, Monica, Alex, Mateo y Memo, por compartir cada momento de mi vida: alegrías y tristezas, triunfos y decepciones y sobre todo por compartir mis sueños.

A Uhthoff, Gomez Vega & Uhthoff, especialmente a Manuel Soto por su guía, su consejo, y su cariño y a Eryck Castillo por iniciarme en el área de Propiedad Intelectual, no se me olvidan tus lecciones.

A Olivares & Cia., especialmente a Sergio por creer en mí.

A todos mis profesores, por darme la pauta para ejercer esta profesión y a mis compañeros a quienes después de cinco años juntos en la UP, extrañaré verlos a diario el resto de mi vida.

A Elías por tu amor, paciencia, e impulso “gracias totales”.

A Dios por poner en mi camino a todas estas personas que han hecho de mí todo lo que soy y lo que seré en lo futuro.

¡A TODOS USTEDES GRACIAS!

CONSIDERACIONES JURÍDICAS RESPECTO DE LA COPROPIEDAD EN MATERIA DE MARCAS.

DEDICATORIAS	i
INDICE	iv
INTRODUCCIÓN	vii

CAPÍTULO I. PROPIEDAD INTELECTUAL

I.1. . . Generalidades en materia de Propiedad Intelectual.	1
I.2. Concepto de propiedad industrial.	4
I.3. Clasificación.	6
I.4. Antecedentes legislativos.	8
I.5. Legislación vigente.	9
I.6. Legislación Internacional.	9
I.7. Signos Distintivos.	10
I.8. Protección de los Signos Distintivos.	15
I.8.1. El uso como fuente del derecho.	15
I.8.2. El registro como fuente del derecho.	16
I.8.3. El sistema mixto.	18

CAPÍTULO II. MARCA, CONCEPTO, FUNCIONES Y CARACTERES

II.1. Conceptos de marca.	22
II.2. Concepto jurídico.	25
II.3. Funciones de la marca.	29
II.3.1. Función de distinción.	29
II.3.2. Función de protección.	30
II.3.3. Función de indicación de procedencia.	31
II.3.4. Función social o de garantía de calidad.	31
II.3.5. Función de propaganda.	32
II.4. Caracteres de la marca.	33
II.4.1. Caracteres o condiciones esenciales o de validez.	33
A) Distinción.	33
B) Especialidad.	35
C) Novedad.	36
D) Licitud.	36
E) Veracidad del signo.	37
II.4.2. Caracteres accidentales o secundarios.	38
A) Carácter facultativo.	38
B) Adherencia.	39
C) Apariencia.	40
II.5. El carácter individual del signo.	40

CAPITULO III
LA COPROPIEDAD EN MATERIA CIVIL.

III.1.	Generalidades.	42
III.2.	Concepto legal.	45
III.3.	Copropiedades voluntarias y forzosas.	47
III.4.	Clasificaciones diversas.	47
III.4.1	Temporales y permanentes.	48
III.4.2	Reguladas y no reguladas.	48
III.4.3	Sobre bien determinado y sobre una universalidad de bienes.	48
III.4.4	Por acto <i>inter vivos</i> o <i>mortis causae</i> .	48
III.5.	<i>Status</i> del copropietario.	49
III.5.1	Situación jurídica respecto de la cosa.	49
III.5.2	Situación respecto de la parte alicuota.	50
III.5.2.1.	El concepto del derecho del tanto.	51
III.5.2.2.	Previsión legal.	51
III.5.2.3	Otros supuestos legales del derecho del tanto.	52
III.5.2.4.	Derecho del tanto frente al derecho de retracto.	53
III.5.2.5.	Derecho del tanto y derecho de preferencia por el tanto.	53
III.5.2.6.	Renuncia anticipada.	54
III.5.2.7.	Nulidad consiguiente.	54
III.5.2.8.	Consecuencias del ejercicio del derecho del tanto.	55
III.5.2.9.	La mutua representación tácita.	55
III.6.	Terminación de la copropiedad.	56

CAPITULO IV
TITULARIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS.

IV.1	Titularidad de los registros marcarios.	58
IV.1.1.	Derechos y Obligaciones Derivados del Registro de la Marca.	60
IV.1.2.	Modos de Concluir la Titularidad.	61
IV.1.3.	Limitaciones al Uso de la Marca.	62
IV.2	Modalidades de la Titularidad de los Registros Marcarios.	63
IV.2.1.	Titular Único.	63
IV.2.1.1.	Derecho Comparado.	64
IV.2.2.	Marca colectiva.	65
IV.2.2.1.	Régimen Jurídico.	66
IV.2.2.2.	Marca de Certificación.	67
IV.2.2.3.	Ventajas y Desventajas de la Marca Colectiva.	69
IV.2.2.4.	Personas Facultadas para Solicitar el Registro de Marcas Colectivas.	70
IV.2.2.5.	Reglas para el Uso de la Marca Colectiva.	71
IV.2.2.6.	La Condición de Intransferible de la Marca Colectiva.	73
IV.2.2.7.	Derecho Comparado.	73
IV.2.3.	Copropiedad.	75

IV.2.3.1.	Perspectiva Previa.	75
IV.2.3.2.	Antecedentes Jurídicos en México.	77
IV.2.3.3.	Regulación Actual.	78
IV.2.3.4.	Personas Facultadas para Solicitar el Registro de Marcas en Copropiedad.	79
IV.2.3.5.	Copropiedad Como Efecto de la Disolución y Posterior Liquidación de una Sociedad.	80
IV.2.3.6.	Derecho Comparado.	81

CAPITULO V

CONSIDERACIONES JURÍDICAS RESPECTO DE LA COPROPIEDAD EN MATERIA DE MARCAS.

V.1.	Consideraciones Jurídicas Respecto de la Copropiedad en Materia de Marcas.	84
V.2.	Figuras Jurídicas Generadoras de Copropiedad.	86
V.2.1.	Disolución y Liquidación de una persona moral.	86
V.2.2.	Escisión.	88
V.2.3.	Joint Venture.	89
V.2.4.	Sucesiones.	90
V.2.5.	Cesión Parcial.	92
V.2.6.	Voluntad de las Partes.	93
V.3.	Figuras Jurídicas generadoras de copropiedad en Derecho Comparado.	93
V.3.1.	Joint Venture.	93
V.3.2.	Copropiedad después de la disolución de una entidad.	94
V.3.2.1.	Panorama tradicional.	95
V.3.2.2.	Panorama actual.	97
V.3.3.	Disolución y cambios en los grupos musicales.	98
V.4.	Normatividad aplicable	103
V.5.	Copropiedad respecto del Registro.	104
V.5.1.	Derecho al Uso.	105
V.5.2.	Derecho al Ejercicio de las Acciones.	107
V.5.3.	Derecho de Transmisión Total o Parcial.	109
V.5.4.	Conservación del Derecho.	110
V.5.5.	Cancelación voluntaria.	110
V.5.6.	Impugnación del Registro por parte de terceros.	111

CONCLUSIONES. 112

BIBLIOGRAFÍA. 114

INTRODUCCION.

“Las leyes se establecen para producir a los hombres la mayor suma de utilidad posible. Una ciencia jurídica que terminara en soluciones injustas o perniciosas sería falsa, iría contra su fin. El método lógico no debe emplearse solo; debe ser templado por consideraciones de utilidad o de equidad. Hay evidentemente, un límite que guardar, para que el juez, que no es sino un intérprete, no sustituya su pensamiento personal a la autoridad de las leyes; pero hay también algo que hacer para que la ley interpretada mecánicamente no se vuelva en contra de su fin, que es el bien social”.¹

Notemos que una ley bien meditada, bien estudiada, tiene como consecuencia, muchos años de vigencia, por el contrario una ley sujeta a poco estudio, expedida impremeditadamente y de prisa, poco dura. El punto exacto de la idea anterior es que si consideramos que el aumento constante, en cantidad y en extensión, de nuestra actividad legislativa, trata de conseguir el ideal planteado por Planiol, este desafortunadamente no logra ir a la velocidad de la realidad en la que nos encontramos inmersos.

A propósito de lo señalado, es una paradoja el hecho de que, entre más tratamos de crear leyes, reglamentos, decretos, tratados internacionales, etc. para regular todo aquello que nos rodea, más lejos estamos y estaremos, de poder ordenarlo en su totalidad, lo cual es absurdo, ilógico y falaz ya que el derecho se creó para ordenar o regular de algún modo la realidad, para acercarnos lo más posible al bien común y no al revés, esto es, la realidad no existe para adecuarse al derecho.

Es evidente por sí mismo que existen más ejemplos de realidades no reguladas por nuestro sistema jurídico o por cualquier otro, de los que pudiéramos pensar en todo un día y que no se pueden abordar todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, en esta tesis me he dado a la tarea de elaborar algunas consideraciones jurídicas en torno a uno de estos supuestos, mismo que se relaciona con la materia de la Propiedad Industrial.

¹ Borja Soriano, Manuel “Teoría General de las Obligaciones”. Segunda Edición, Torno I, Ed. Porrúa México 1953, p 39

El caso que nos ocupa, COPROPIEDAD EN MATERIA DE MARCAS, se encuentra “regulada” o deficientemente prevista por nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial y cuyo antecedente más próximo se encuentra en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 en la que sólo se mencionaba la posibilidad de que existieran uno o más titulares de una misma marca. Sin embargo, al no estar esta figura de la copropiedad “bien meditada, bien estudiada...” por los actuales ordenamientos, el legislador” se conformó con la pura mención de esta figura sin ocuparse de estructurarla con una base lógica jurídica por lo menos suficiente para evitar conflictos futuros de toda índole como los que serán planteados en el desarrollo de la presente tesis profesional

Estrictamente, para poder desarrollar en su totalidad el tema que nos ocupa, este trabajo se dividirá en cinco capítulos utilizando el método deductivo. El Primer Capítulo, se refiere a las generalidades de la Propiedad Intelectual, desde un enfoque tal, que no se requiere estar muy adentrado en el estudio de esta Materia para entender los aspectos tan interesantes que encierra, a efecto de tener un pequeño, pero claro panorama de su concepto, clasificación y objeto.

Continúo en el Segundo Capítulo, refiriéndome al concepto, clasificación, protección, funciones y caracteres de los signos distintivos, en especial de la marca como su figura representativa.

En el Tercer Capítulo de este estudio, me refiero al régimen jurídico de la copropiedad en Materia Civil; sus generalidades, concepto legal, clasificaciones, el estado jurídico que guarda un copropietario respecto de su parte alícuota, el concepto del derecho de tanto y de retracto y su ejercicio, concluyendo con lo referente a la terminación de la copropiedad.

Para la Cuarta Parte, analizaré brevemente lo concerniente a la titularidad de un registro marcario, los derechos y obligaciones de su titular, mostrando así cuales son los posibles y/o principales obstáculos a vencer en el último Capítulo.

El desenlace lógico de los anteriores capítulos, se refiere a las consideraciones jurídicas respecto de la copropiedad en materia de marcas sobre lo cual no haré mayor comentario en este momento para evitar conclusiones adelantadas.

Debe mantenerse en mente que la importancia de este trabajo radica en que, de no lograrse una efectiva regulación de cualquier cotitularidad de derechos marcarios, los problemas que existen y que producirán a futuro no tendrán soluciones correctas sino aceleradas, poco meditadas y estudiadas. Esto resulta en una aplicación inadecuada de la legislación de la materia, o sea, en alejarnos toda vía mas de alcanzar el bien común y la justicia que en principio se propone todo sistema jurídico, por no saber qué tratamiento se le debe de dar a este conflicto entre otros.

Finalmente, cabe señalar que muchas de las citas y opiniones de tratadistas que se hicieron a lo largo de esta tesis, no cuentan con un soporte documental en virtud de que fueron expuestas en foros públicos como exposiciones, simposiums, clases, etc. Por lo tanto, no están al alcance del público en general mas que de aquellas personas que por clase conferencias etc. hayan tenido acceso a estos comentarios u observaciones.

CAPITULO I. PROPIEDAD INTELECTUAL

I.1. GENERALIDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El primer tema en el que debemos centrarnos es en el concepto de la Propiedad Intelectual ya que como se mencionaba en la introducción, utilizando el método deductivo, esto es yendo de lo general a lo particular, iremos adentrándonos poco a poco en el tema objeto de la presente tesis; esto es la copropiedad en materia de marcas.

En este orden de ideas, la Propiedad Intelectual ha sido objeto de diversos conceptos a lo largo de su historia y por ende conforme se ha ido desarrollando y especializando, también ha ido variando el concepto que de ésta se tiene, sin embargo como un primer encuentro, me parece que es necesario citar al Dr. David Rangel Medina, quien considero uno de los mas importantes precursores de esta materia en México, y quien proporciona el siguiente concepto:

Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmatrimoniales y derechos intelectuales.¹

Por su parte, el jurista belga Edmundo Picard adoptó el término derechos intelectuales, para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales. Los derechos intelectuales, según Picard son:

1. Los derechos sobre las obras literarias y artísticas;
2. los inventos;

¹ Rangel Medina, David "Tratado de Derecho Marcario" Ed Libros de México México 1960 p 89

3. los modelos y dibujos industriales;
4. las marcas de fábrica, y
5. las enseñas comerciales.²

Obligados al análisis de lo anterior, vemos que el Derecho de la Propiedad Intelectual abarca el estudio y protección de las obras del intelecto humano, mismas que pueden tener dos finalidades distintas, consistentes de manera principal en la satisfacción de sentimientos estéticos por una parte y por la otra, en la aplicación industrial o comercial de dichas obras.

Aunque no tengan el mismo origen ni puedan considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre comercial y el aviso comercial también encuentran clasificación adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que les son relativos recaen, igualmente sobre objetos inmateriales.

Es muy fácil entender porqué Picard los conceptualizó como derechos sui generis, en oposición a los derechos reales, encontrando en ello lo fascinante de esta materia, y lo cual debemos puntualizar, toda vez que estos derechos derivados de la Propiedad Intelectual (lato sensu), tienen un papel eminentemente internacional.

Así tenemos que los derechos de Propiedad Intelectual, contrario sensu a los derechos reales que tienen un espacio geográfico determinado, tienen presencia simultánea en diversas jurisdicciones por causa de su inmaterialidad.

Se podría decir que tienen el don de la ubicuidad, por ejemplo: un producto distinguido por una marca se puede conocer en más de dos lugares al mismo tiempo; o bien existirá gente adquiriendo productos de la misma marca en dos latitudes contrarias del mundo; miles de usuarios consumiendo algún medicamento patentado por un laboratorio a lo largo y ancho del planeta en el mismo momento, más de dos personas viendo la misma película en dos países diferentes concordantemente, etc.

² Ibid. p 90

Así puedo afirmar que casi cualquier persona del mundo sabe qué es un refresco de marca COCA-COLA (y diseño) M.R. y ha visto algún comercial de dicho refresco, o ha adquirido y tomado por lo menos una lata del mismo. También puedo afirmar, sin temor a equivocarme que no puedo pensar en alguien que no haya tomado una ASPIRINA M.R. para calmar algún dolor en cualquier parte del mundo

Jurídicamente hablando, el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materna Federal de 31 de agosto de 1928, se consideró que no podía identificarse la propiedad intelectual con la propiedad común porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para que sea sujeto de protección del derecho, tratándose de un derecho distinto al de propiedad, denominado derecho de autor, consistente en un privilegio para la explotación.³

Como se mencionaba líneas arriba, las diversas instituciones que se engloban con la expresión de propiedad inmaterial, forman dos grandes grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiesten en el campo de las artes y de las ciencias, designándose strictu sensu como Propiedad Intelectual o Derechos de Autor; el segundo grupo está constituido por las producciones que operan en el campo industrial y comercial y se llama Propiedad Industrial.⁴

En cuanto al primer grupo podemos comentar que sin la obra del autor, nada nos quedaría por transmitir a las generaciones venideras. Siglo de la Pedagogía, se llamó al Siglo XX, por el ardor con que en él se cultivaron todos los ramos de la ciencia de educar. Como juristas, es nuestra labor recoger el patrimonio de cultura que los antepasados nos legaron, asimilándolo y acrecentándolo para elevar el nivel de perfección de las generaciones futuras, cuidando con tacto al legislar sobre los derechos de autor.

³ Farell Cubillas, Arsenio, "El sistema mexicano del Derecho de Autor", México, Vado Editor, 1996

⁴ Rangel Medina, David Op Cit. p 91

Es clarísima entonces la importancia histórica de los derechos de autor, y para ejemplificar lo anterior, a continuación, me permito transcribir un fragmento del texto de la Real Cédula fechada en Valladolid el 26 de septiembre de 1604, que ningún lector de habla castellana debiera de olvidar:

“El Rey. Por quanto por parte de Vos, Miguel de Cervantes, nos fue hecha relación que habiades compuesto un libro intitulado: El Ingenioso Hidalgo de la Mancha, el qual os había costado mucho trabajo, y era muy útil y provechoso, nos pedistes y suplicastes os mandásemos dar licencia y facultad para poderle imprimir, y privilegio por el tiempo que fuésemos servidos, o como la nuestra merced fuese... Os damos licencia y facultad para que podáis imprimir... por tiempo y espacio de diez años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la data desta nuestra Cédula...”⁵

En cuanto al segundo grupo de derechos mencionados en párrafos precedentes y que es el de mayor interés para efectos de este trabajo, podemos decir que el concepto de Propiedad Industrial, ha evolucionado enormemente desde el año de 1883, en que se creó en París la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial; para corroborarlo basta comparar el texto original del Convenio de París de 20 de marzo de 1883, con el texto de su última revisión efectuada en Estocolmo el 14 de julio de 1967.⁶ lo cual estudiaremos más detenidamente con posterioridad.

I.2. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967, señala en su Artículo Primero que:

⁵ Ibarrola, Antonio “Cosas y Sucesiones” Editorial Porrúa, Séptima Ed México 1991, pag 448

⁶ Rangel Medina, David. “La Reglamentación Actual de la Propiedad Industrial en América Latina y su Futuro Desarrollo” Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Números 27-28, enero-diciembre, 1976 p 13

“... La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones origen, así como la represión de la competencia desleal....

La Propiedad Industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harinas...”⁷

“Conjunto de instituciones jurídicas o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”, dice el maestro Rangel Medina citando a Stephen P. Ladas.⁸

No obstante lo correcto de estas definiciones, considero que no comprenden algunos elementos vigentes hoy en día como lo son los secretos industriales, los conocimientos técnicos vinculados con los signos distintivos, aspectos de la tecnología, y la interrelación con los avances que en materia biológica han tenido lugar recientemente, en forma particular por cuanto hace a las variedades vegetales.

Consecuentemente, es evidente que el legislador se preocupa hoy mas que nunca en otorgar a la propia iniciativa un resguardo y un aliento eficaz. Establece el artículo 28 Constitucional; “En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase... exceptuándose únicamente... los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.” A su vez el artículo 89 expresa que: “Las facultades y obligaciones del Presidente

⁷ Convento de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976

son las siguientes: ... XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”

Es claro que, al tenor de estos principios, el hecho de que la legislación dispense derechos exclusivos de explotación respecto de ciertas innovaciones o determinados signos distintivos, pudiera representar, sin ninguna duda, un derecho excluyente que implique para una sola persona una ventaja inusual y desmedida para imponer condiciones en dicho mercado, en detrimento de los otros agentes competidores e incluso del público consumidor.

Sin embargo, con las limitaciones que la propia ley dispensa, debe recordarse que este tipo de derechos obedecen en su raigambre, a la compensación que la sociedad considera debe otorgarse como recompensa a quienes realizan aportes de naturaleza técnica, así como para quienes, como usuarios de signos distintivos, distinguen su actividad en el tráfico mercantil frente a los demás competidores.⁹

Es decir, la ley reconoce la compensación a los creadores, y en la protección de los titulares de marcas el cumplimiento de una función social, de tal trascendencia, que es capaz de constituir una excepción de la regla general antimonopolios que consagra el artículo 28 Constitucional.¹⁰

I.3. CLASIFICACIÓN.

Una vez expuestos algunos conceptos que sobre Propiedad Industrial se tienen, ahora podemos centrarnos en la clasificación de las instituciones jurídicas que la integran. Según David Rangel Medina, y complementado por el Dr. Horacio Rangel Ortiz la clasificación es la siguiente:

⁸ Rangel Medina, David “Tratado...” citando a Stephen P. Ladas “The International Protection of Industrial Property”, Harvard University Press. Cambridge, 1930, pp 11 y 12

⁹ Jalife Daher, Mauricio “Comentarios a la Ley de la propiedad Industrial”. Ed McGraw Hill México 1998 p. 3

¹⁰ Ibid.

PROPIEDAD INTELLECTUAL (STRICTO SENSU) DERECHOS DE AUTOR	FIGURAS CONSTITUTIVAS	Reservas de derechos sobre Publicaciones periódicas, Difusiones periódicas, Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos, Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y Promociones publicitarias
	DERECHOS CONEXOS	Artistas, intérpretes o ejecutantes Editores de libros Productores de fonogramas o videogramas Organismos de radiodifusión
	FIGURAS DECLARATIVAS	Obras que pertenezcan a las ramas Literaria, Musical, con o sin letra, Dramática, Danza, Pictórica o de dibujo; Escultórica y de carácter plástico; Caricatura e historieta; Arquitectónica, Cinematográfica y demás obras audiovisuales; Programas de radio y televisión; Programas de computo; Fotográfica, Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual; Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas

PROPIEDAD INTELLECTUAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL	CREACIONES NUEVAS	Patentes Modelos de Utilidad Diseños Industriales (Dibujos y modelos) Certificados de Invención
	DERECHOS VECINOS	Esquemas de trazado de circuitos integrados Variedades vegetales
	SIGNOS DISTINTIVOS	Marcas Nombres comerciales Avisos comerciales Denominaciones de origen
	SECRETOS INDUSTRIALES	
	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Nulidad Caducidad Cancelación Infracción administrativa Delitos
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	Licencia de uso Franquicia

Además, cabe mencionar en este rubro de creaciones nuevas, que los certificados de invención se siguen añadiendo porque aún y cuando ya no están regulados en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)¹¹, algunos de ellos siguen vigentes hoy día.

No obstante que en México el aspecto del avance tecnológico está excluido de la LPI, quedando al margen de su protección, la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI)¹² consideraba patentables a las variedades vegetales (art. 20 fracción I a). Ahora tenemos a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV)¹³ cuyo objetivo principal es fijar bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

En cuanto a los signos distintivos es conveniente añadir para efectos únicamente doctrinales a la Enseña Comercial, figura que se regula en la Legislación Argentina y es un nombre comercial figurativo.

I.4 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

Desarrollado el tema de las instituciones jurídicas que en su conjunto forman la Propiedad Industrial, cabe mencionar ahora los antecedentes legislativos que han regulado la materia de la Propiedad Industrial en nuestro país:

- Ley de Marcas Industriales y de Comercio.¹⁴
- Acuerdo Relativo a avisos al público sobre el empleo de marcas engañosas¹⁵.
- Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales.¹⁶
- Ley de Propiedad Industrial.¹⁷
- Ley de Invenciones y Marcas.¹⁸

¹¹ Ley de la propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación Agosto 2, 1994

¹² Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación Junio 27, 1991

¹³ Ley Federal de Variedades Vegetales. Diario Oficial de la Federación Octubre 25, 1996.

¹⁴ Diario Oficial de la Federación Agosto 25, 1903

¹⁵ Diario Oficial de la Federación Junio 16, 1920

¹⁶ Diario Oficial de la Federación Junio 26, 1928

¹⁷ Diario Oficial de la Federación Diciembre 31, 1942

¹⁸ Diario Oficial de la Federación Diciembre 30, 1975 Reformada Enero 16, 1987.

- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Ley de Propiedad Industrial.

Es importante destacar que frecuentemente se incurre en el error de considerar que la LPI es una ley diferente a la LFPPI, cuando solo se trató de una reforma a ésta última que abarcaba asimismo un cambio de nombre.

I.5. LEGISLACIÓN VIGENTE

- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la LPI.¹⁹
- Decreto por el que se crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.²⁰
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.²¹
- Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.²²
- Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual.²³
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial²⁴

Así como diversos acuerdos entre los que destacan el respectivo a reglas de presentación de solicitudes ante el IMPI²⁵ de fecha 14 de diciembre de 1994 y el relativo a tarifas por los servicios que presta el IMPI y sus modificaciones.

I.6. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

¹⁹ Diario Oficial de la Federación Noviembre 23, 1994.

²⁰ Diario Oficial de la Federación Diciembre 10, 1993

²¹ Diario Oficial de la Federación Diciembre 27, 1999

²² Diario Oficial de la Federación Diciembre 15, 1999

²³ Diario Oficial de la Federación Octubre 4, 1993

²⁴ Diario Oficial de la Federación Diciembre 14, 1999.

En cuanto a la Legislación Internacional tenemos:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.²⁶
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, así como el reglamento para la ejecución de dicho arreglo.²⁷
- Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981.²⁸
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.²⁹
- Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual.³⁰
- Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.³¹

Consumado el análisis para el efecto de resaltar las generalidades de la Propiedad Industrial, ahora podemos introducirnos un poco más en el tema que nos interesa:

I.7. SIGNOS DISTINTIVOS.

Uno de los derechos de propiedad industrial que como ya mencionamos consisten en marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen y enseñas comerciales (estas últimas que no existen en derecho positivo mexicano), son signos “que tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, afirmar y extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. No son creaciones de la misma naturaleza que las invenciones, los modelos de utilidad o los

²⁵ Diario Oficial de la Federación Diciembre 14, 1994.

²⁶ Diario Oficial de la Federación Junio 8, 1975

²⁷ Diario Oficial de la Federación Julio 11, 1964

²⁸ Diario Oficial de la Federación Agosto 2, 1985

²⁹ Diario Oficial de la Federación Diciembre 31, 1994

³⁰ Diario Oficial de la Federación Diciembre 20, 1993.

³¹ Diario Oficial de la Federación Diciembre 27, 1995.

modelos y dibujos industriales: son signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege”.³²

Los derechos exclusivos de reproducción de signos distintivos son menos completos que los de las creaciones nuevas, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio. Son los derechos que reservan a un productor el uso exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de su fabricación y concurren a la conservación de su clientela”.³³

La Marca.- Baste por el momento señalar como concepto de marca el que la propia LPI señala en su artículo 88, ya que posteriormente este concepto será materia de un análisis detallado.

Art. 88 LPI.: *“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*.

El Nombre Comercial.- Los antecedentes más remotos de ésta figura los encontramos en el Derecho español, dentro del cual se encontraba implícitamente regulado.³⁴

Enrique Correa define al nombre comercial como el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil.

Al nombre comercial también se le ha definido como la designación que sirve para identificar la negociación de otras que dentro de la misma área geográfica se dedican al mismo giro mercantil.³⁵

³² Rangel Medina, David Op Cit p 103

³³ *Ibíd.* citando s Stephen P Ladas Op Cit p 103

³⁴ Flores Camacho, Carlos *“Nombre Comercial”* Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Arística Números 27-28, enero-diciembre, México 1964 p 284

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo, según lo dispone el art. 105 de la LPI.

La presunción de buena fe en la adopción de uso de un nombre comercial se establece con la publicación del distintivo en la Gaceta de la Propiedad Industrial (Art. 106 LPI). La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado, así lo regula el art. 107 de la LPI.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial duran 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos (Art. 110 LPI).

Cabe señalar que con el surgimiento del régimen de las marcas de servicio, que ofrece tutela al signo para ser aplicado en todo el territorio nacional, el nombre comercial fue perdiendo terreno, reduciendo su aplicación a casos muy esporádicos.

Además de que otra limitación del trámite de publicación del nombre comercial es el hecho de estarlo usando para obtener su publicación, y de acreditar tal extremo, lo que no sucede en el caso de las marcas de servicio, que pueden empezarse a usar con posterioridad a su registro.³⁶

Por último cabe decir, que de conformidad con la LPI artículo 112 los nombres comerciales se registrarán en lo aplicable por lo dispuesto en dicha ley para las marcas.

³⁵ Rafael Medina, David "La Protección Penal de la Propiedad Industrial" Ensayos Jurídicos en Memoria de Francisco González de la Vega, Supremo Tribunal de Justicia Tomo 3, México 1985, p. 98

³⁶ Jalife Daher, Mauricio Op Cit. p 231.

Aviso Comercial.- Esta clase de propiedad es una reminiscencia del pasado. Aparece desde la Ley de Marcas de 1903. Corresponde a lo que en la antigüedad se llamó lema del negocio³⁷. Sirve el aviso para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realizar las bondades de éstos y atraer a la clientela. Es en realidad un anuncio³⁸.

Seguendo a Rangel Medina, el aviso comercial tiene por objeto diferenciar los anuncios de que el empresario se vale para divulgar las características o propiedades de su establecimiento o de sus mercancías o de sus servicios³⁹.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 99 de la LPI “se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie. Mas adelante la propia ley establece en su artículo 103, que la vigencia de un aviso comercial es de diez años a partir de la fecha de presentación prorrogables por periodos idénticos.

La misma ley vigente de la materia establece que el aviso comercial debe clasificarse si tiene por objeto anunciar productos o servicios y se deben especificar en la solicitud de registro.

Argumenta Jalife que “el precepto (de la LPI en cuanto a los avisos comerciales) parece francamente inútil, dado que siendo el régimen de las marcas aplicable a los avisos comerciales, tal como el artículo 104 de la propia LPI lo determina, resulta una duplicidad respecto de la declaración que al efecto contiene el artículo 87 de la LPI, que establece que el derecho al uso exclusivo de las marcas se obtiene mediante su registro”. Sigue diciendo éste autor “es posible que el legislador se decidiera por incluir éste precepto en previsión de

³⁷ Sepúlveda Cesar “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. Ed Porrúa Segunda Edición Mexico 1981, p 183

³⁸ Ibid p 184

³⁹ Rangel Medina, David Op Cit p 106

cualquier confusión que pudiera presentar con los nombres comerciales, los cuales, dada su naturaleza, se protegen sin necesidad de registro”.⁴⁰

Denominaciones de Origen.- Son una especie de las indicaciones de procedencia, por cuanto que también consisten en el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendido en este los factores naturales y los humanos. Así lo dispone la LPI en su artículo 156.

Está prohibido el uso ilegal de la denominación de origen, el cual será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el público consumidor o impliquen competencia desleal, según lo dispone el artículo 157 de la LPI.

La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Si procede la declaratoria una vez cumplidos todos los requisitos, se procederá a su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Es importante señalar que México es uno de los dieciocho países firmantes del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen de 1958. Hasta hoy, tenemos tan solo cuatro denominaciones de origen protegidas a nivel nacional e internacional, gracias a ese tratado internacional, y son:

- 1) TEQUILA.- El producto que ampara es una bebida alcohólica, su número de registro es el 669 y su fecha de registro fue el 13 de abril de 1978.
- 2) MEZCAL.- El producto que ampara es una bebida alcohólica, su número de registro es el 731 y su fecha de registro fue el 9 de marzo de 1995.
- 3) OLINALÁ.- El producto que ampara es una artesanía en madera, su número de registro es el 732 y su fecha de registro fue el 9 de marzo de 1995.

⁴⁰ Jalife Daher, Mauricio Op Cit p 227

- 4) TALAVERA DE PUEBLA.- Los productos que ampara son objetos de artesanías, su número de registro es el 734 y su fecha de registro fue el 6 de septiembre de 1995.⁴¹

1.8. PROTECCION DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

Al hablar de la protección legal de los signos distintivos, voy a referirme a las dos formas de adquirir el derecho al signo distintivo y que han sido reconocidas en numerosos países como generadoras de este derecho. Estas singulares formas de adquirir el derecho a la marca son: el uso como fuente del derecho y el registro como fuente del derecho, ambos de los que se han encargado diversas doctrinas y diversos autores y a las que a continuación me permito hacer referencia.

1.8.1. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO.

La LPI y su reglamento establecen en sus artículos 92, 113 fracción III, 130 y 151 fracción II así como 62 del RLPI la importancia del uso para un signo distintivo.

Breuer Moreno, afirma que la característica del sistema declarativo es la manera de adquirir derechos exclusivos sobre la marca; el derecho de exclusividad se adquiere por el uso, y es quien primero usa la marca, quien tiene mejor derecho sobre ella⁴².

El creador de la marca, agrega este autor, puede prescindir del depósito inmediato, pues el depósito solo establece la presunción de que el depositante es el verdadero titular de los derechos, en virtud de que estamos ante la presencia de una presunción *iuris tantum* ya que en éste sistema lo importante es el uso.

Cabe hacer mención además, de algunos tipos de uso según el mismo autor:

⁴¹ Reporte de la Unidad de Relaciones Internacionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

⁴² Breuer Moreno, Pedro "Tratado de Marcas de Fabrica y de Comercio". Ed Robis Segunda Edición. Argentina 1946 p 190.

1. Uso secreto.- En el sistema declarativo, el uso secreto no basta para originar derechos. La marca debe aplicarse a productos que se vendan públicamente, y la razón de ser del reconocimiento de los derechos es el contacto que tiene la marca con la clientela.
2. Uso accidental.- Tampoco es bastante para originar derechos, en el sistema declarativo, el uso accidental. Se requiere que el uso sea continuado o reiterado, de modo tal que no queden dudas sobre la intención de apropiarse de la marca.
3. Uso como enseña.- Utilizada una enseña en el frente de un negocio, ésta se considera como nombre comercial. Pero si, además se estampa en productos, entonces se convierte en marca.⁴³

Debo mencionar que respecto del uso accidental comentado por Breuer Moreno, en el que se requiere el uso continuado o reiterado, éste concepto ha sido motivo de incontables discusiones por parte de nuestro legislador. Tal es el caso de que en México, aún cuando el uso es reconocido como fuente del derecho, la falta de criterios uniformes para establecer lo que se debe entender como uso continuo, frustra en algunas ocasiones los intentos de acciones por falta de uso contra registros.

Finalmente, para David Rangel Medina el uso debe conceptuarse para todos los efectos legales como “el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos, circulares, volantes, prospectos, folletos, calendarios y en general, toda mención oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión, cinematógrafo, etc.”⁴⁴

1.8.2 EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO.

En el sistema declarativo como ya vimos se manifiesta el derecho sobre la marca mediante el uso; en tanto que en el sistema constitutivo el derecho sobre la marca se manifiesta, mediante la solicitud de registro⁴⁵.

⁴³ Ibid p 91

⁴⁴ Rangel Medina, David “Tratado.” p. 203.

⁴⁵ Ibid.

En el sistema constitutivo, no hay derecho sobre una marca si no hay registro. Se ha llegado a decir, en contra de este sistema, que el verdadero creador de la marca es despojado de sus derechos por un competidor que se adelanta a registrarla.

Los efectos que el registro le añade a la marca según Ferrara son:

- A. Acredita que la marca ha sido adoptada, y lo hace público en todo el territorio nacional, estableciendo para todos la obligación de respetarla.
- B. Establece la presunción de que el signo pertenece a quien figura en el certificado.
- C. Condiciona el ejercicio de la acción penal a la existencia del registro.
- D. Hace posible la posibilidad de convalidación de la marca en el caso de que lesione intereses de terceros.⁴⁶

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

El registro es un medio para hacer público el derecho de la marca, para conservarla y reforzar su defensa y para gozar de las demás ventajas que la ley concede.⁴⁷

Al margen de estas corrientes se pueden destacar tres hipótesis: el registro tiene el carácter atributivo del derecho a la marca; el registro es un procedimiento administrativo que crea para el sujeto el derecho a utilizar el signo de modo exclusivo.

Asimismo, podemos decir que el registro de la marca tiene carácter constitutivo. Trataríase de un elemento necesario para el nacimiento del derecho, ya que sin tal requisito no surgiría la marca, más no sería el único, ni siquiera el más importante.

⁴⁶ Ferrara Francisco "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil". Ed Revista de Derecho Privado España 1950. p. 267.

⁴⁷ Ibid p 263

Finalmente podemos decir que el nacimiento del derecho a la marca sería independiente al registro.

Entre estas hipótesis extremas, hay una intermedia o ecléctica y afirma que el registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir que la marca usada y no registrada carezca de protección; por el contrario, está protegida, pero únicamente dentro de los límites de la competencia desleal.⁴⁸

I.8.3 . EL SISTEMA MIXTO.

Los sistemas mixtos surgen como un intento de salvar los inconvenientes de los sistemas prototipos. En varias ocasiones se ha suscitado el hecho injusto de que un comerciante quien tiene en uso su marca, se vea privado de ella en virtud de un registro posterior, o bien, que en este sistema el derecho sobre la marca se conserve por la sola virtud de subsistir el registro aun cuando este sea ocioso es decir, sin uso efectivo.⁴⁹

Breuer Moreno sugiere la siguiente clasificación de los sistemas mixtos:

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

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

Tipo 3.- Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito. Caducado un registro, se le reconoce al expropietario el derecho de reinscribirlo durante un cierto plazo. Si un

⁴⁸ Breuer Moreno, Pedro. Op Cit p 203

⁴⁹ *Ibid*

tercero la registrara durante ese tiempo, se vería expuesto a perder la marca por el pedido de reinscripción.⁵⁰

Sin embargo, el sistema mexicano no encuadra perfectamente en ninguno de estos tipos, por lo que es de una notable trascendencia pues, transcribir y analizar el artículo 87 de la LPI en observancia de la clasificación antes mencionada, para poder encuadrar a nuestro sistema legal de propiedad industrial en ella.

*Art. 87 LPI: “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios **podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.***

Al respecto, comenta Jalife Daher, que “desde el momento en que un producto o servicio es distinguido por un signo... se considera que la marca existe, con independencia de que ésta se registre”. Sigue diciendo, “sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca”.⁵¹

La clara ventaja que establece el precepto, es que el titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma y dicha exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Básicamente, las ventajas que presenta el registro son las siguientes:

- Desde el momento en que se ingresa la solicitud de registro (fecha de presentación), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marca iguales o similares en grado de confusión, en la misma clase de productos o servicios, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

⁵⁰ *ibid.*

⁵¹ Jalife Daher, Mauricio Op Cit p 83

- Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe en principio el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito. Independientemente de la ventaja teórica, cabe señalar que el registro pudo haberse concedido por error o inadvertencia de la autoridad.
- El registro repercute económicamente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.
- El registro también permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias de uso o de franquicias a terceros, de manera gratuita o mediante la percepción de regalías por su utilización, lo que representa una ventaja adicional.
- El registro tiene efectividad en todo el territorio nacional. El derecho que el registro confiere puede hacerse valer para impedir el uso a otros, inclusive en lugares en que la marca no está siendo usada o no es conocida.
- Por último, pero no menos importante, la obtención del registro permite a su titular el empleo de la leyenda “Marca Registrada” o de las siglas M.R., o del símbolo de una letra “R” mayúscula dentro de un círculo, en los productos o servicios de que se trate, lo que constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros. La indicación de que se trata de una marca registrada es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia. Además de que es indispensable para exigir el pago de daños y perjuicios en materia civil por el uso no autorizado de la marca.⁵²

Sin embargo, respecto del segundo punto indicado anteriormente es oportuno hacer notar que quien comprueba el uso anterior de un signo distintivo se encuentra legitimado a iniciar una acción de nulidad con altas probabilidades de éxito.

⁵² Ibid. pp 84 y 85

En yuxtaposición a lo anterior, tenemos también que enumerar la serie de limitaciones de los derechos que presenta el registro de marca:

- Aun y cuando las marcas obtenidas mediante el registro en un país, suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene.
- El registro de una marca tiene vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad. Para mantener vigente el derecho de la exclusividad, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.

La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que fue solicitada, así como respecto del diseño o denominación material del mismo. La excepción a este principio lo constituye la marca notoria.⁵³

Una de las interrogantes más frecuentes que existen respecto de la protección legal que otorga nuestro sistema a las marcas, es determinar si para registrar una marca es necesario estarla utilizando. A diferencia de otras legislaciones en que sí es requisito *sine qua non*, en nuestro país la LPI no lo exige.

CAPITULO II.

MARCA, CONCEPTO, FUNCIONES Y CARACTERES

II.1 CONCEPTOS DE MARCA.

Es pertinente precisar que David Rangel Medina, en su Tratado de Derecho Marcario, se ha ocupado en forma clara y precisa de éstas cuestiones y por ello es en lo sucesivo a quien hago referencia.

Después de haber ubicado a la marca como parte de la disciplina de la Propiedad Industrial, a continuación se presentan algunas opiniones en torno al concepto de marca. Es de tal manera abundante el número de definiciones de ésta institución, que no sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor. Tal circunstancia permite hacer una selección conforme a la cual quedan agrupadas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca:

- I. La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
- II. Aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.
- III. Una mas, que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas.
- IV. Otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.⁵⁴

I. En el primer grupo podemos citar la definición que da Roubier: la marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a

⁵³ Michaus Romero, Martín. Notas obtenidas del Curso de Posgrado en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Panamericana, México 1999.

⁵⁴ Rangel Medina, David. Op. Cit. p. 154.

garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía.⁵⁵

Arthur Miller y Michael Davis, al explorar los fundamentos de la protección de las marcas en el mundo, realizan una interesante reflexión sobre los orígenes de ésta, al establecer que el ámbito para iniciar la exploración de las controversias actuales respecto los objetivos de una ley de marcas es mirar hacia el objetivo original de las uniones y los gremios durante el periodo medieval, que aplicaban la marca de su gremio o grupo a las productos que elaboraban y vendían.

La marca era empleada para identificar el producto como de los artesanos de un gremio particular. La función original de la marca, entonces, era simplemente la de indicar el origen de los productos, a través de la identificación de los artesanos que la habían producido. Pero esos productores al mismo tiempo vieron en las marcas la oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre los demás.⁵⁶

II. Laborde dice que en las definiciones del tipo de la transcrita, corrientemente se confunde a la marca de origen con la marca emblemática: La primera designa el lugar de procedencia y la segunda a la persona, el establecimiento o el producto.⁵⁷

Ladas opina que una marca es fundamentalmente un signo, un símbolo, o un emblema que señala, distingue las mercancías de un producto de las de otro.⁵⁸

III. Las notas sobresalientes de los dos grupo de definiciones que hemos expuesto son reunidas por Ramella al definir la marca como la señal exterior escogida por un industrial o comerciante, y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su

⁵⁵ *Ibíd* p. 155, citando a Roubier, Paul. "Le Droit de la Propriété Industrielle" Tomo 1, 1952 P. 483

⁵⁶ Miller, Arthur R. y Davis, Michael H. "Intellectual Property" Ed West Publishing Co Segunda Edición EUA 1990 P 146.

⁵⁷ Rangel Medina, David Op. Cit. p 155 citando a Laborde, A. "Traté thé teoriqué e practiqué des marques de fabriqué et de commerce". Francia 1914 Número 5

⁵⁸ *Ibíd* citando a Ladas, Stephen P Op Cit p 480.

fábrica o comercio y distinguiéndolos especialmente de los productos que le hacen competencia.⁵⁹

IV. Según Ghiron, la marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o mas mercancía de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares.⁶⁰

Cabe mencionar que la correcta comprensión de éste concepto, depende el buen desarrollo del resto de éste trabajo por lo que a continuación analizaremos algunos otros conceptos y comentarios sobre la marca.

Rotondi escribe, la marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra hacienda.⁶¹

Cesar Sepúlveda, por su parte, nos dice que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto la marca, proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan.⁶²

Cumplen con un doble propósito las marcas. El primero permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende. El segundo establece que la marca constituye una garantía para los consumidores. Las marcas aportan a la mercancía una individualidad y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos.

⁵⁹ Ibid. Pag. 156 citando a Ramella, Agustín. "Tratado de la Propiedad Industrial". Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia Tomo 2, Número 419, España 1913, p 2

⁶⁰ Ibid. Pag. 157 citando a Ghiron, Mario. "Corso di Diritto Industriale". Segunda Edición. Volúmen 2 Italia 1937 p 5

⁶¹ Ibid. p. 158 citando a Rotóni, Mario "Diritto Industriale". Cuarta Edición. Número 20 Italia P 84

⁶² Sepúlveda, César Op Cit. p. 113

Génaro Góngora Pimentel, define a las marcas como “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”.⁶³

Cabe destacar de ésta definición, la inclusión que se hace de la marca como signo que puede estar destinado a distinguir establecimientos, que es la tendencia más moderna en la materia, en reconocimiento a que las marcas de servicio no agotan el espectro de posibilidades, y que las marcas, mas que distinguir propiamente servicios, distinguen los establecimientos en que se presentan.

David Rangel Medina, por su parte, define a la marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.⁶⁴

En términos actuales, el denominado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, determina que una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, 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 perceptibles visualmente.

II.2. CONCEPTO JURÍDICO.

Es de una imperiosa necesidad dar algunos antecedentes de la actual regulación que en materia de marcas rige en nuestro país. Es por ello, que siguiendo a Jalife Daher,

⁶³ Góngora Pimentel, Genaro “Diccionario Jurídico Mexicano” Instituto de Investigaciones Jurídicas U N A M , Tomo 6 Mexico. p 143

⁶⁴ Rangel Medina, David “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual” U N A M. México, 1991, p 48

expondré brevemente algunas notas sobre la regulación de dicha institución en el pasado de México.⁶⁵

La regulación autónoma de las marcas se remonta a la llamada Ley de Marcas de Fábrica, del 28 de noviembre de 1889, destacando de esa normativa el que las marcas se les atribuía una vigencia indefinida. Posteriormente, el 25 de agosto de 1903 se promulgó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, que limitó la vigencia a veinte años renovables, que fue el esquema seguido por las legislaciones que le sucedieron, como la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928.

A este ordenamiento le siguió la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, cuyo legislador fue pionero en cuanto a la integración en un mismo cuerpo normativo las disposiciones relativas a patentes, signos distintivos y represión de la competencia desleal. Esta legislación también integró la simple mención de la copropiedad en materia de marcas, aunque no ahondó en el tema. Posteriormente la ley de 1942 fue sustituida por la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, la cual fue finalmente reemplazada por la actual Ley de la Propiedad Industrial, que entró en vigor el 28 de junio de 1991, misma que en su versión original se denominaba Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La LPI de 1942 no contenía definición de marca. En su artículo 87 se limitaba a establecer que esa legislación reconocía las marcas de productos y las marcas de servicios, constituyéndose las primeras por los signos que distinguen a los productos de su misma clase, mientras que las segundas las consideraba como los signos destinados a distinguir un servicio de otros de su misma clase o especie.

La Ley de Invenciones y Marcas no modificó este esquema, y de hecho, reprodujo casi de manera literal los preceptos básicos en materia de marcas. Fue hasta la promulgación de la LPI, en junio de 1991 (entonces denominada Ley de Fomento y

⁶⁵ Jalife Daher, Mauricio Op Cit pp 89 y 90

Protección de la Propiedad Industrial), cuando se introdujo el concepto que hemos venido comentando.

Una vez hecho un brevísimo análisis de la historia del concepto legal que de marca tenemos en nuestro país, ahora procederemos a examinar el concepto de marca según la legislación vigente.

Según lo dispone el artículo 88 de la LPI se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Respecto del concepto que la LPI contempla en este precepto, puede apuntarse que responde a una tradición largamente aceptada por la doctrina, en el sentido de limitar éste al señalamiento de la función y la condición más sobresaliente y primaria de las marcas, que es la de distinguir.

Para la consideración del concepto de marca que la LPI incorpora, es indispensable atender al contenido de los artículos 89 y 90 del propio ordenamiento. El primero, por contemplar expresamente lo que es susceptible de constituir una marca; el segundo, de manera contraria, por definir lo que no es registrable como marca.

Pueden constituir marcas (art. 89 LPI):

- 1) 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;
- 2) Las formas tridimensionales;
- 3) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el art. 90 LPI y
- 4) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Por otro lado el Art. 90 LPI establece lo que no es registrable como marca que en términos generales se refiere a:

- Por no ser distintivas.
- Por ser descriptivas.
- Por tratarse de símbolos oficiales.
- Por inducir a error o confusión.
- Estar íntimamente vinculado a una persona o empresa.
- Por afectar derechos previamente reconocidos.⁶⁶

Cabe señalar, que nuestra ley, tácitamente, elimina de la definición cualesquiera medios de identificación que no sean “signos visibles”, quedando fuera medios tales como las marcas olfativas o las auditivas reconocidas en otras legislaciones, como el sonido de las motocicletas Harley Davison o la estación de radio XEW. Artículo 88 LPI.

“Al propio tiempo, debe estimarse que en la consideración de un concepto de marca que responda a las tendencias actuales de la materia, debe en todo momento atenderse a las funciones complementarias de la marca como indicador de origen y garantía, en función de los intereses de los consumidores, que es el otro interés tutelado por cualquier regulación de este tipo. No es ya posible pensar en la comprensión de las diversas figuras de la propiedad industrial únicamente como la tutela que se brinda al propietario, en este caso, de la marca, sino una protección que deviene en reconocimiento y cobertura de los intereses de la colectividad”.⁶⁷

Finalmente dentro de este punto, me parece indispensable conceptualizar a las marcas colectivas para efectos de evitar futuras confusiones y obvio de repeticiones inútiles. Las marcas colectivas son según el artículo 96 de la LPI:

“Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca

⁶⁶ Ibid. p 105

colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros”.

En otras palabras, cuando hablamos de marca colectiva siempre nos referiremos a un titular único representativo de una colectividad que puede ser una asociación de productores, o prestadores de servicios unidos para un fin común que en conjunto acuerdan el registro de la marca a nombre de la persona moral. No es que todos sean dueños en sí mismos, sino la colectividad.

II.3. FUNCIONES DE LA MARCA.

La marca, como hemos podido observar a través de las definiciones que preceden, cumple con diversas funciones, algunas veces como signo indicador del lugar de procedencia o fabricante de la mercancía o prestador de servicio, otras como agente individualizador del producto mismo y otras tantas como rasgo de calidad. Es así como David Rangel Medina, siguiendo al autor suizo Martin Achard, menciona las siguientes funciones de la marca:

- Función de Distinción.
- Función de Protección.
- Función de Indicación de Procedencia.
- Función Social o de Garantía de Calidad.
- Función de Propaganda.

II.3.1. FUNCIÓN DE DISTINCIÓN.

Algunos autores coinciden en que esta función se desprende de la naturaleza misma de la marca. En efecto, la marca sirve para poder distinguir unos productos de otros de la misma especie; esto se entiende claramente si observamos algunos ejemplos que se dan en

⁶⁷ Ibid. p

la vida cotidiana de cualquier persona al preferir un refresco por otro, unos cigarrillos por otros, un jabón por otro, etc.

Si aquellos productos no tuvieran un nombre (marca en este caso), no podríamos reconocerlos entre otros semejantes. Esto es, necesariamente para que un productor pueda competir con su producto dentro de un mercado lleno de productos similares al suyo, a parte de cuestiones como calidad, debe de distinguirlo con una marca para que de ese modo el público consumidor pueda reconocer el de ese productor.

La función diferenciadora es manifiesta en el artículo 87 de la LPI cuando se refiere al uso exclusivo del que esté usando la marca o quiera usar la marca y la haya registrado, para distinguir los productos o servicios que pretenda amparar con la misma. Así como el artículo 89 del mismo ordenamiento que considera como marca registrable cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

II.3.2. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN.

Se dice que desde el punto de vista del titular de la marca, éste tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Esto permitió que los productores controlen que las marcas que sus productos llevan no sean utilizadas por nadie mas que no sea el productor mismo u otro con su autorización en un momento dado, o bien, sirve para que los consumidores tengan la facilidad de entrar en relación con el productor.

O sea, esta función implica una doble protección, porque por un lado se protege al productor o prestador del servicio titular de la marca de que nadie use su signo distintivo y por otro lado se protege al público consumidor al conocer el producto o servicio de su preferencia.

II.3.3. FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE PROCEDENCIA.

Esta, dice Rangel Medina, es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al consumidor una indicación sobre la procedencia de los productos.

La función de señalar la procedencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues la distintiva y la de señalamiento de procedencia son las dos funciones más importantes de la marca.

Así, para identificar la procedencia de un producto de un determinado producto, es necesario un indicio identificador que es justamente la marca, cuyo objeto es reconocer el origen y la procedencia del producto. Ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.

Con el desarrollo industrial y el comercio, se ha llegado con frecuencia a unir el nombre del fabricante individual a una empresa o lugar geográfico, de ahí la noción de procedencia. La función de la marca era, en su origen, indicar que un producto se fabricó por tal o cual persona o empresa. Esto es lo que se llama la función de procedencia.

II.3.4. FUNCIÓN SOCIAL O DE GARANTÍA DE CALIDAD.

Rangel Medina, citando a Pouillet, dice que al tratar sobre la finalidad de la marca, ésta es considerada como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurando de que se le dá el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

Algunos autores, como Martin Achard llaman a ésta función de “Garantía de Calidad” de la marca, ya que el público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad.

Por otra parte, la mercancía no es un instituto que solo tenga en cuenta el interés probado, dice Rangel Medina, citando a Ferrara, ya que al lado del interés del titular de la marca por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el general del público a no ser engañado sobre la procedencia de las mercancías.

II.3.5. FUNCIÓN DE PROPAGANDA.

La atracción de la clientela opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Este señalamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor.

Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o al comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.

Es de tal importancia esta función que hay carreras profesionales totalmente dedicadas a ella, como lo son la Publicidad, parte de la carrera de Mecadotecnia, etc. Rangel, citando a Steward W. Richards en su trabajo “Choosing the Right Trademark”, el cual vale aclarar no es un trabajo jurídico, explica lisa y llanamente esta función al decir que la marca debe ser un “buen agente de ventas”, o un símbolo con “arrastre” o “fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece”.

Actualmente, llegamos a ver antes, la publicidad que de una marca se hace, cuando ni siquiera sabemos de qué producto o servicio se tratará. Sin embargo ya conocemos algunas características mediante dicha publicidad y no solo hablo de un país, sino de muchos al mismo tiempo. Para cuando finalmente llega el momento del lanzamiento al mercado del producto o servicio, miles de personas ya conocen qué es, y para qué sirve e inmediatamente la compran. Es por ello que considero que ésta es una función tan importante de la marca. que al pasar del tiempo cobra cada vez mas fuerza.⁶⁸

II.4. CARACTERES DE LA MARCA.

El conocimiento del concepto y finalidad de la marca pone de relieve la existencia de distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones. En términos generales coincide la doctrina en la designación y número de los requisitos de las marcas; mas hay discrepancia en cuanto al modo de clasificarlos, en virtud de que también es diferente el criterio que se elige para valorar dichos atributos.

Consideramos, dice Rangel Medina, mas completa y ordenada la exposición de los atributos inherentes a la marca, si su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o más de dichos requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad. Desde tal punto de vista se obtiene esta dualidad de grupos de requisitos de la marca: caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentarios o secundarios.

II.4.1 CARACTERES O CONDICIONES ESENCIALES O DE VALIDEZ.

A) DISTINCION.

Sin importar la corriente o ideología que tomen los diversos autores que sobre la materia existen, todos y cada uno de ellos no pueden evitar estar de acuerdo en que la

⁶⁸ Rangel Medina, David. "Tratado " p 172-182 citando a Chard Martin, Edmond "La cession libre de la Marqué" Ed Librairie

esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca se debe de individualizar y singularizar.

En primera y última instancia, el objeto es identificar. Pero ¿cuál es el objeto a identificar?, ¿Qué cosa es la materia de la identificación? La respuesta nos la dan las propias definiciones y el concepto legal que ya conocemos de la marca: esta destinada a especializar el producto o servicio y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con los otros productos o servicios similares.

La marca no puede ser un objeto de derecho privativo si no es distintiva. Para ser distintiva, la marca debe reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva la esencia de la marca.

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo de la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva es un factor determinante para el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley de la materia: exámenes de novedad de lo que derivan las anterioridades, posibilidad de ejercer acciones de nulidad de registros ya obtenidos, etc. Son materias todas que forman la columna vertebral del Derecho Marcario y que se sustentan con el carácter distintivo de la marca.

Debe anticiparse, dice Rangel Medina, que el carácter distintivo de que hablamos recae sobre los productos y sobre su origen, sí, pero no respecto de cualquier producto, sino que el cuño propio y preciso que debe revestir la marca para hacer más fácil su reconocimiento y darle rasgos inconfundibles con otras, se refiere únicamente a la marca aplicada a productos o mercancías iguales o similares de distinta procedencia.

B) ESPECIALIDAD.

Hemos visto que para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez, solo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención de su comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca. Así pues, al ser especial la marca, denota fundamentalmente que la misma sea identificable. Sin embargo, es pertinente señalar las diversas acepciones que se asignan al vocablo cuando se emplea como atributo de la marca.

En tanto que la marca debe ser el signo individualizador de las mercancías, es menester que sea distinta de toda otra marca, que sea especial, lo que significa, dice Pouillet, citado por Rangel Medina, que “su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente”.

La especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como una línea recta o dos paralelas, etc.

Desde otro punto de vista, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. El alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

Debe señalarse una excepción a este principio, formada por las marcas notoriamente conocidas, pues gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías ya que cuando una marca es considerada notoriamente conocida por el Instituto se entiende como si estuviera protegiendo cualquier

producto o servicio a efecto de que nadie trate de aprovecharse de la fama que tiene el titular de una marca de este tipo y no lo asocien con él.

C) LA NOVEDAD.

Rangel Medina, nos dice que un signo solo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumpliría su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones.

En materia de marcas, el carácter novedoso se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto de aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.

La novedad así considerada no es absoluta, sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores: “no se hace necesario que la marca sea nueva por sí misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento”. Así, la novedad significa que el signo acogido, para ser idóneo, no debe de ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de la empresa competidora.

D) LA LICITUD.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás.

El artículo 87 de la LPI confiere el derecho exclusivo de uso a la marca, mediante su registro efectuado con las formalidades y requisitos que establece la propia ley. En este orden de ideas, el artículo 90 establece diecisiete causas de no registrabilidad de una marca.

Evidentemente, nuestra legislación actual de la materia, consagra en los términos de los artículos antes mencionados explícitamente el principio de la licitud de una marca, e implícitamente al prohibir en sus disposiciones generales el registro como marca de determinadas cosas como se mostró cuando hablábamos del concepto legal de la marca.

Debe de advertirse que esta regla general de orden público a que esta sujeta la validez de la marca, atañe a la marca misma y no a la industria a la cual se destina: la marca es absolutamente independiente del producto y no existe ningún motivo de declararla nula porque el objeto al cual deba aplicarse sea ilícito.

E) LA VERACIDAD.

Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público al error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

Cuando se apartan del principio de verdad exigida por los intereses del comercio honrado, las marcas fraudulentas “porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo”.

Para evitar que los compradores sean defraudados con respecto al origen, procedencia, calidad o naturaleza de las mercancías, la ley consagra el principio de la veracidad de la marca, cuando prohíbe el registro: de las que indiquen simplemente la procedencia de los productos que pretendan ampararse y las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de éstas Art. 90 fracción X LPI.⁶⁹

⁶⁹ Ibid pp 183-198

II.4.2. CARACTERES ACCIDENTALES O SECUNDARIOS.

Seguindo con lo expuesto por Rangel Medina dentro de los atributos inherentes a la marca, se encuentran también los caracteres accidentales o secundarios.

Respecto a estos caracteres, debe mencionarse que su presencia no depende de la existencia de una marca.

Los caracteres accidentales o secundarios de la marca son:

- A) El carácter facultativo.
- B) Lo innecesario de la adherencia.
- C) El carácter individual del signo.

A) EL CARÁCTER FACULTATIVO.

El art. 87 de la actual LPI dispone que toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo al uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la ley y su reglamento. Y el mismo derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios.

De tal precepto se infiere el reconocimiento implícito del principio conforme al cual es facultativo el empleo de la marca.

Así se deja al arbitrio de toda persona el derecho a registrar o no una marca, pues el precepto antes citado, en ningún momento constituye una obligación de llevar a cabo un registro marcario.

Rangel Medina, afirma que éste principio tiene su excepción cuando el Estado declara obligatorio el uso de la marca en ciertos casos.

B) LO INNECESARIO DE LA ADHERENCIA.

Una de las cuestiones más discutidas en materia marcaria es la que se refiere a si la marca debe ser incorporada material y directamente al producto. Rangel Medina afirma que “el concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara, que no pueda separarse del mismo”.

Así a lo largo del tiempo se han desarrollado diversas teorías que van desde sostener que la marca para desempeñar sus funciones como tal debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca al signo que no está puesto sobre la mercancía.

La ley francesa de 1857 restringió en un principio el concepto de marca al signo destinado a ser puesto sobre las mercancías. Sin embargo, se reflexionó que de exigirse la adherencia de la marca al producto, se excluirían de los beneficios de la ley a los artículos que por su naturaleza y dimensiones presentan la imposibilidad material de aplicar directamente la marca sobre los productos como las cremas, gels, líquidos, gas, polvo, alambre, hilos, objetos de adorno, etc. Fue entonces, que se admitió que la marca cumplía su misión aplicándola a los envases, cajas o envolturas.

Lo que la ley ha querido establecer es una relación de identificación entre los productos y la marca. Basta con que el signo se refiera a los productos.

Finalmente en opinión de Horacio Rangel Ortiz, no se debe perder de vista que el concepto de adherencia ha ido desapareciendo gradualmente en nuestro días. La razón es que el comercio y la industria han avanzado de la mano con la mercadotecnia y los métodos publicitarios, mismo que permiten una mayor difusión de los productos, y en medios como la radio, difícilmente se puede relacionar una etiqueta con el producto que ampara. De tal suerte, sería absurdo afirmar que la única forma en que la marca puede cumplir sus funciones es a través de adherirla a los productos.

C) LA APARIENCIA.

Comúnmente se dice que no es necesario que se aparente la marca, es decir, que vaya fijada al exterior del objeto. Basta, que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación, para que la marca desempeñe su función. Se señala como ejemplo que en los vinos es práctica muy usada aplicar la marca en la parte interna del corcho; también se citan los productos que se venden al público envueltos; y las marcas así colocadas se les denomina ocultas, por contraposición a las aparentes, de aplicación externa.

La doctrina admite que debe restringirse la validez de las marcas interiores, porque éstas, al no aparecer en el producto en el momento en que se compra, no pueden ser un signo de conservación de clientela.

Finalmente, Rangel Medina considera que la marca sí debe de ser aparente, y que, en todo caso, debe tenerse, como una simple excepción la posibilidad de su uso interior. A lo que se agrega, que si los compradores no pueden apercibirse a primera vista de la marca, mal puede decirse que este en realidad cumple sus fines.

II.5. CARÁCTER INDIVIDUAL DEL SIGNO.

La marca es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un producto o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela. La marca esta destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda, ya sea persona física o moral. Si la marca amparara a la vez los productos de diversas personas “fracasaría en su finalidad ya expresada, o sea la de determinar la procedencia de los artículos”.⁷⁰

⁷⁰ Ibid pp 199-211

Sin embargo, el carácter individual del signo marcario admite algunas excepciones en el caso de los usuarios autorizados de marcas, en las marcas colectivas y en el caso de copropiedad de las marcas. Esta última, será objeto de análisis en los próximos capítulos.

CAPITULO III

LA COPROPIEDAD EN MATERIA CIVIL.

III.1.GENERALIDADES.

“Notemos el aspecto, en cierto modo bien extraño, que presenta la noción de copropiedad. Hay situaciones jurídicas propias para dos: el matrimonio. Hay otras propias de varios: las asociaciones y las sociedades. En cambio la propiedad es una institución jurídica absoluta y exclusiva: se concibe bien para una sola persona; pero no es fácil siempre concebirla en manos de dos titulares simultáneos, especialmente si son extraños”.⁷¹

Usualmente, el derecho de propiedad sobre una cosa se ejerce sólo por una persona; ésta es la posibilidad y el supuesto primario más frecuente contemplado casi sin excepción a propósito de la titularidad concerniente al derecho real mencionado líneas arriba.

Ahora bien, la situación apuntada tiene, aun cuando sea en pocas ocasiones, manifestaciones contrarias. Aisladamente, por excepción a la regla general, puede observarse a un solo bien propiedad de una pluralidad de personas. No se piense que las distintas partes componentes de algo son propiedad de dos o más sujetos, como en el caso de que un automóvil perteneciera por ejemplo, las llantas a una persona en tanto que el motor a otra y así sucesivamente, cada parte del bien tuviera un propietario distinto. No se trata de ello, lo observado es que el vehículo del ejemplo, es objeto, como unidad, de varios sujetos.

En el supuesto actual, en el patrimonio de cada uno de los partícipes no está la totalidad de la propiedad del automóvil, es decir, cada sujeto no es propietario de todo el vehículo ya que esto sería irreal física y jurídicamente. Lo sucedido, y he aquí la esencia de la copropiedad, es que el automóvil, como unidad, tiene una pluralidad de propietarios. La copropiedad como se apuntó no consiste en que la cosa se fraccione de tal manera que cada

⁷¹ De Ibarrola, Antonio. “Cosas y Sucesiones” Séptima Edición, ed Porrúa, México 1991 p

una de sus partes tenga su respectivo propietario; lo fraccionado es el derecho de propiedad sobre la cosa. Habrá tantas porciones del derecho de propiedad como partícipes en ella.⁷²

Podemos afirmar, que la copropiedad es una modalidad del derecho de propiedad, o sea, la titularidad del derecho de propiedad respecto de una sola cosa ejercida a un tiempo por dos o más personas, en cuyo respectivo patrimonio está una fracción porcentual del derecho, la cual puede ser idéntica o desigual respecto de cada partícipe, pero la suma de esas fracciones integran la totalidad del derecho.⁷³

Es en efecto una modalidad, ya que por ella entendemos el modo de manifestarse de una cosa y modo es a la vez la forma, variable y determinada que puede recibir o no un ser sin que ello cambie su esencia, lo cual aplicándolo a la copropiedad, es el modo en el que en un momento bajo supuestos legales aplicables, el derecho de propiedad se manifiesta.

“No hay un límite para el número de copropietarios. Muchas personas, las que se quiera uno imaginar, pueden ser titulares *pro parte* del derecho de propiedad. Vemos así que la *copropiedad, propiedad indivisa o comunidad de bienes* no es sustancialmente distinta de la propiedad individual: es un accidente de ésta: es la simultaneidad en el derecho que varios individuos tienen respecto de una cosa en la cual poseen una parte ideal, que se denomina PARTE ALÍCUOTA: los dueños no pueden alegar derecho a una parte determinada y concreta de la cosa: hay UNIDAD en el objeto y PLURALIDAD de sujetos.⁷⁴

Según algunos autores, entre los que destacan Domínguez Martínez, la copropiedad no es una institución que goce de todo el agrado de nuestros legisladores ya que es una situación jurídica que trae consigo una serie de inconvenientes a propósito del interés respecto del bien objeto de copropiedad, mismos que se reflejan en su uso, su mantenimiento, en las decisiones a tomar por los copartícipes, etc., y que pueden complicar la estabilidad deseada por todo ordenamiento jurídico.

⁷² Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. “Derecho Civil. Parte General. Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez”. Tercera Edición, Ed Porrúa, México 1992, p. 371

⁷³ *ibid*

Por ende, las normas que regulan esta figura, tienden a la extinción de dicho régimen. Sin embargo, existen otros autores como Héctor Galeano Inclán, que opinan en otro sentido a ese respecto. Este autor, señala que nuestra legislación no prohíbe la figura de la copropiedad; por el contrario, como existe, la reconoce, pero la admite como una situación derivada de la voluntad de las partes.

Lo anterior no implica que la ley pretenda extinguirla, sino tan solo respetar dicha autonomía de la voluntad de las partes al establecer determinadas reglas para su terminación como en el caso de cualquier otra figura jurídica afín. No obstante, no es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas que son meramente doctrinales para el desarrollo del tema que nos ocupa.

El origen de la copropiedad surge de varias hipótesis, mismas que derivan de cualquiera de las figuras contractuales por las que la propiedad se alcance, por ejemplo: compra venta, permuta, donación, sucesión, etc.

Cabe mencionar que este régimen no es permanente salvo excepción, ya que cualquier copropietario, según los medios establecidos en ley puede promover la terminación del régimen.

Por otra parte, desde el punto de vista estrictamente doctrinal es importante hacer la aclaración de que si de cosas se trata, entendidas como bienes tangibles, ciertamente estamos ante su copropiedad cuando pertenecen a dos o más personas; pero si por el contrario, la pluralidad de sujetos es respecto de un derecho, entendido como un bien intangible entonces estamos ante su cotitularidad.

Cabe hacer notar que en este caso específico, el tema de esta tesis, aunque se hace referencia a derechos de Propiedad Industrial, se titula Consideraciones Jurídicas Respecto de la Copropiedad en Materia de Marcas porque la LPI hace referencia al término

⁷⁴ De Ibarrola, Op Cit p 404

copropiedad y no así al término cotitularidad por lo que se podría considerar como una falla de técnica legislativa la cual como no tiene mayor implicación no requiere de mayor análisis.

Otro aspecto que bien vale la pena señalar, es que se habla de copropiedad y comunidad por una mala gramática de nuestra legislación ya que los toma como sinónimos. No obstante, comunidad significa que existen bienes propiedad de diferentes personas que se unen para un fin común y dan derecho a las personas de recibir bienes y productos en la proporción y cantidad de los bienes aportados conservando su autonomía.

“No puede confundirse la copropiedad con la PROPIEDAD COMÚN, que tienen todos los hombres comunalmente, porque ésta recae sobre bienes que no son susceptibles de propiedad privada; ni tampoco con la PROPIEDAD COLECTIVA, porque en ésta la propiedad recae en una PERSONA MORAL que es distinta de los socios.

Ha hecho hincapié la Suprema Corte de Justicia en que la *sociedad legal* derivada del matrimonio, no crea ente alguno o persona moral”... dice Ibarrola, en desacuerdo con Ahrens, “que cree que la sociedad anónima es un caso de copropiedad: para nosotros el socio, el socio tiene una o más acciones; pero el titular, el sujeto del derecho de propiedad es el ente colectivo”.⁷⁵

III.2. CONCEPTO LEGAL.

Los artículos 938 al 950 del Código Civil (C.C.) establecen el régimen legal aplicable a la copropiedad. El concepto contenido en el artículo 938 del C.C., es el punto de partida de los comentarios que en relación con la copropiedad se harán. Dicho artículo, conforme a su texto dice que “hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen proindiviso a varias personas”.⁷⁶

⁷⁵ Ibid p 405

⁷⁶ Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal Diario Oficial de la Federación Marzo 26, 1928

En virtud de lo señalado en el precepto transcrito, su cabal comprensión requiere la explicación que al efecto nos ofrece Gutiérrez y González del significado de la fórmula proindiviso o sea, sin división material de partes; por ello, el texto de dicho precepto puede entenderse como que “hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenezcan, sin *división material de partes*, a varias personas”. Simplemente, se utiliza la expresión proindiviso, en vez de *sin división material de partes*, ya que es un término latino jurídico que presta elegancia al idioma legal sin función práctica alguna.⁷⁷

“La parte alícuota, afirma Rojina Villegas, es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea de proporción. Podría decirse que es una parte que solo se representa mentalmente, que se expresa por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa la participación de todos y cada uno de los copropietarios, cuya participación variará según los derechos de éstos.”⁷⁸

En virtud de lo anterior, resulta idóneo explicarlo poniendo como ejemplo el caso de un bien que es de dos personas por partes iguales. En este caso, la parte alícuota representa la mitad; pero no desde el punto de vista material, pues esto haría cesar la copropiedad y daría lugar a que la cosa quedase dividida perteneciendo exclusivamente, en cada una de sus mitades a los copropietarios.

La naturaleza de la parte alícuota es fundamental para entender los derechos de los copropietarios, ya que cada uno tiene un *dominio absoluto* sobre su cuota. La porción de cada copropietario es un bien que está en el comercio por lo que puede enajenarse, arrendarse, ser objeto de contratación, etc. Sobre esa parte alícuota cada propietario es dueño absoluto, sufriendo solo las restricciones o modalidades que toda forma de propiedad puede ser objeto.

⁷⁷ Gutiérrez y González, Ernesto “*El Patrimonio Pecuniario y Moral o derecho de la Personalidad*”, Tercera Edición, Ed. Porrúa, México 1990, p. 326

⁷⁸ Rojina Villegas, Rafael “*Derecho Civil Mexicano*” Tomo 1, Cuarta Edición, Ed. Porrúa, México 1981 P. 345.

III.3. COPROPIEDADES VOLUNTARIAS Y FORZOSAS.

VOLUNTARIA: La copropiedad voluntaria es aquella respecto de la cual, quienes en ella intervienen, pueden, bien sea por división y aplicación respectiva en la medida de sus porciones, o bien por enajenación de la cosa, hacer cesar la copropiedad entre ellos.

FORZOSA: Es aquella copropiedad cuando por la naturaleza de la cosa sobre la cual recae, no admite ni su división ni su enajenación. El ejemplo mas claro para esta clasificación es el de la pared medianera o la propiedad en condominio. Arts. 939 y 940 C.C.

Según el artículo 939 indicado “los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible”; de acuerdo con el segundo de los preceptos señalados “si el dominio no es divisible o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y la repartición de su precio entre los interesados”.

De este modo, como nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión, se pueden librar los copropietarios de ella por acuerdo entre los partícipes si la cosa no admite cómoda división. Por otro lado, si no hay acuerdo de los partícipes, cualquiera de ellos puede promover la disolución por división de la cosa y la aplicación de las porciones resultantes, y finalmente en el caso de que la cosa no admita división, quien no quiera seguir en la indivisión puede exigir la venta de la cosa.

III.4. CLASIFICACIONES DIVERSAS.

Además de las copropiedades voluntarias y forzosas se desprenden, a veces por la misma naturaleza de la cosa objeto de la copropiedad, las siguientes clasificaciones:

III.4.1. TEMPORALES Y PERMANENTES.

Lo voluntario de una copropiedad es lo que le da su temporalidad, en tanto que, bajo el mismo supuesto, una copropiedad forzosa es permanente. Resulta lógico lo anterior, en virtud de que en el caso de una copropiedad voluntaria, ésta se termina cuando una de las partes decide consumir la indivisión, en tanto que en una copropiedad forzosa, ésta no se puede concluir por ninguna de las partes que intervienen dándole su carácter de permanencia.

Ibarrola, habla de una copropiedad de DURACION CONVENCIONAL, la que nace con motivo de la sociedad conyugal y en la que, en los términos del artículo 194, “el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad”. Puede naturalmente durar la sociedad conyugal menos que el matrimonio (arts. 187 y 188).⁷⁹

III.4.2. REGULADAS Y NO REGULADAS.

Evidentemente, las primeras son aquellas que se encuentran reguladas por la ley, en tanto que las segundas no lo están.

III.4.3. SOBRE BIEN DETERMINADO Y SOBRE UNA UNIVERSALIDAD DE BIENES.

Naturalmente, la primera se refiere a uno o varios bienes previamente identificados o determinados. En contraste, la segunda recae sobre una universalidad de bienes generalmente a causa de transmisiones hereditarias en las que no se identificó cada uno de los bienes que conforman la masa hereditaria con cada uno de los herederos y por ello la copropiedad recae sobre todo un patrimonio.

III.4.4. POR ACTO INTER VIVOS O MORTIS CAUSAE.

⁷⁹ De Ibarrola, op. Cit p. 407.

En este caso, si el origen de la copropiedad es un contrato, podemos entonces afirmar que se trata de un acto entre vivos. Por otro lado, si la copropiedad surge como consecuencia del fallecimiento de una persona, haya o no otorgado testamento, ello dará lugar a una copropiedad por causa de muerte.

III.5. SITUACION DEL COPROPIETARIO.

En observancia del punto indicado, cabe primero que nada, enfatizar que por situación nos referimos a la que respecto de la copropiedad guarda el copropietario. En este orden de ideas, la situación se compone tanto de derechos como de obligaciones, ambos que pueden ser sobre la cosa, o bien sobre la parte alícuota y sobre el derecho.

En vista de lo anterior, a continuación detallamos cuáles son cada uno de los anteriores derechos y obligaciones, ya que dicho desarrollo se relacionará con otros puntos *significantes mas adelante*:

III.5.1. SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DE LA COSA.

- 1) El principio general es que nadie esta obligado a permanecer en copropiedad salvo en el caso de la copropiedad forzosa.
- 2) Las porciones de los partícipes, salvo prueba en contrario, se consideran iguales, según el artículo 942 del C.C.
- 3) El concurso de los copropietarios en beneficios y cargas, se fijará en proporción al porcentaje correspondiente de cada uno.

Sobre la percepción de los frutos pueden los comuneros, naturalmente, pactar lo que deseen. En la explotación de un bosque puede uno recibir una parte de los frutos y otro otra distinta. En un campo, puede pactarse que uno de ellos recibirá la primera cosecha y otro la segunda, etc.

- 4) En cuanto al uso el copropietario puede servirse de la cosa si dicho servicio es congruente con el destino general de la cosa y no perjudique a los demás copropietarios e impida a éstos el uso de aquella.
- 5) El artículo 944 del C.C. contiene una obligación real o *propter rem* a cargo del copropietario según la cual esta obligado a contribuir a los gastos de conservación de la cosa, en tanto que los demás tienen derecho a exigir esa contribución. El único modo de liberarse de esta obligación es renunciando a la parte que le corresponde.
- 6) El artículo 945 del mismo ordenamiento, está previsto el impedimento del copropietario para hacer alteraciones a la cosa común, aún cuando éstas resulten ventajosas, si no cuenta con la conformidad de todos sus cotitulares.
- 7) Los actos de administración respecto de la cosa común, son decididos por la mayoría tanto de personas como de intereses; de no haber mayoría, el juez competente resolverá sobre lo propuesto. (Art. 948 C.C.)
- 8) El principio anterior no es aplicable en la celebración del contrato de arrendamiento, pues conforme lo dispone el artículo 2403 del C.C., para ello se requiere la concurrencia de todos los copropietarios.
- 9) “La prescripción no puede comenzar ni correr - según lo establece la fracción IV del artículo 1167 - entre copropietarios o coposeedores respecto al bien común”.
- 10) La servidumbre no puede imponerse al predio común si no es con la conformidad de todos sus propietarios (artículo 1111).
- 11) Los actos de disposición en general, requieren, al contrario de los de administración, el concurso de todos los partícipes. Además del caso apuntado de la imposición de una servidumbre, podemos referirnos concretamente a la constitución de hipoteca, según lo establece el artículo 2902.⁸⁰

III.5.2. SITUACIÓN RESPECTO DE LA PARTE ALÍCUOTA.

La situación jurídica del copropietario respecto de la parte alícuota que le pertenece, según el artículo 950 del C.C., es propiedad plena de su titular a quien también

⁸⁰ Domínguez Martínez, Op Cit pp.376-377.

corresponden frutos y utilidades; por ello el copropietario puede enajenar o hipotecar su parte.

III.5.2.1. CONCEPTO DEL DERECHO DEL TANTO.

Hablemos ahora del tanteo, verbo que procede de TANTO (del latín *tantus*). Éste es un privilegio que ni siquiera existe en todas las legislaciones, ni siquiera en todos los Códigos Civiles de los Estados de la República.

El supuesto es, si un copropietario decide enajenar, sus partícipes deben ser preferidos en relación con terceros para adquirir la parte en igualdad de condiciones; éste es el derecho del tanto. Osea, es dar por una cosa el mismo precio en el que ha sido ofrecido a otro, por la preferencia legal concedida.

La importancia del Derecho del Tanto para el caso de copropiedad es tal, que existen casos como el del artículo 2279 del C.C. por el que: “Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 973 y 974”, que limita la exclusividad del copropietario sobre su parte alícuota.

III.5.2.2. PREVISION LEGAL.

Los preceptos legales que regulan el derecho del tanto en el capítulo VI del Título Cuarto del multicitado Código Civil, son los artículos 950, 973 y 974, que prevén lo siguiente:

Art. 950 C.C.:

“Todo condueño, tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción

que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanto”.

Art. 973 C.C.:

“Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva si el partícipe quiere hacer uso del derecho de tanto. A ese efecto, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso del tiempo, se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal alguno”.

Art. 974 C.C.:

“Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho de tanto, será preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario”.

III.5.2.3. OTROS SUPUESTOS LEGALES DEL DERECHO DE TANTO.

El derecho de tanto, no solo se presenta en materia de copropiedad; hay otras figuras en las que, como en ésta, por la situación de un sujeto derivada de algún derecho en una cosa, de acuerdo con la ley debe ser preferido a otras comparativamente extrañas⁸¹:

- Propiedad del predio contiguo a una vía pública que se pretenda vender (art. 771 del C.C.).
- Usufructo (art. 1005 C.C.).
- Coherederos (art. 1292 C.C.).
- Socio en una sociedad civil (art. 2706 C.C.).
- Condominio (Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio)

⁸¹ *Ibid.* p. 380.

III.5.2.4. DERECHO DEL TANTO FRENTE AL DERECHO DE RETRACTO.

El derecho de retracto se confiere a titulares del derecho de tanto que al no haberseles respetado éste por no haber tenido oportunidad legal de ejercerlo por falta de notificación y la enajenación se hubiere celebrado, el titular de tal derecho podrá subrogarse en los derechos del adquirente.

Explica Moya Palencia que “Tanteo es contratación preferente en tanto que retracto es subrogación contractual”⁸².

El retracto, tal como lo concibe la moderna doctrina española, aceptada la doctrina de Pothier, afirma que el “retracto legal, a diferencia del convencional, no rescinde ni destruye el contrato originario de venta, sino únicamente subroga a un extraño en la persona del comprador respecto de todos los derechos resultantes del mismo”.⁸³

III.5.2.5. DERECHO DEL TANTO Y DERECHO DE PREFERENCIA POR EL TANTO.

El derecho de preferencia por el tanto es de los derechos preferenciales en nuestro sistema legal, se regula en los artículos 2303 al 2307 del C.C. y es aquel que permite a un vendedor adquirir la cosa si el comprador desea enajenarla preferencialmente. Tiene un plazo de tres días para ejercerlo en el caso de bienes muebles y de diez días en el caso de inmuebles. Si se realiza la venta sin respetar este derecho la compraventa es válida pero se pagan daños y perjuicios.

DERECHO DE PREFERENCIA POR EL TANTO.	DERECHO DE TANTO
<ul style="list-style-type: none">- Mayormente regulado- Plazo especial para el caso de muebles o inmuebles- Posibilidad de venta en subasta	<ul style="list-style-type: none">- Pobremente regulado.- Iguales plazos para todos los casos.- No determina si es posible la subasta.- No determina la posibilidad de venta a

⁸² De Ibarrola, Op Cit. p 411 citando a Moya Palencia y Vázquez del Mercado, Alberto, “Boletín de Información Judicial” México, 1955, pp. 391 y ss Id 467 y ss

⁸³ Ibid

- Posibilidad de venta a plazos	plazos.
- Proviene de la titularidad de un derecho de crédito como vendedor o inquilino.	- Se da a favor del copropietario, coheredero, usufructuario.
- Si se lleva a cabo la venta sin notificación, ésta es válida, pero se pagan daños y perjuicios.	- Si se hace una venta de la cosa sin notificación, ésta no produce efectos derivados de derecho de retracto.

III.5.2.6. RENUNCIA ANTICIPADA.

Según Domínguez Martínez, dice que la renuncia anticipada del derecho de tanto es imposible ya que no existe derecho de tanto hasta que no hay una voluntad exteriorizada del copropietario de querer vender su parte alícuota.⁸⁴

En sentido contrario es mi opinión, ya que la voluntad es la norma suprema de los contratos, por lo que bien se puede renunciar al derecho de tanto previéndola como supuesto de realización incierta al iniciar una copropiedad, ya que la ley no prevé en contrario, ni tampoco afecta al interés público ni perjudica derechos de terceros por lo que no se contrapone al artículo 6 del Código Civil.

III.5.2.7. NULIDAD CONSIGUIENTE.

Bien interesante es el análisis de la frase contenida en la parte final del artículo 973 del Código Civil. ¿Qué quiere decir el legislador al afirmar que mientras no se haya hecho la notificación la venta no producirá efecto legal alguno? ¿Habla de inexistencia, de nulidad de pleno derecho o de simple anulabilidad? Primero hay que considerar a qué personas beneficia esta nulidad.

Si concluimos que la violación del derecho del tanto produce simplemente la anulabilidad del acto, ya que la ley que lo establece protege tan solo los intereses meramente privados de los copartícipes. La acción de nulidad está sujeta a un término; la enajenación anulable puede ser convalidada gracias al consentimiento del condueño preterido; solo éste puede intentar la acción, es decir, está legitimado para su ejercicio. En

⁸⁴ Domínguez Martínez, Op Cit p. 383.

otras palabras, es relativa en cuanto a que la renuncia a posteriori del derecho es convalidante del acto jurídico a diferencia de la nulidad absoluta que es imprescriptible e inconfirmable.

III.5.2.8. CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DEL TANTO.

Nuestro ordenamiento no menciona expresamente el derecho del partícipe a que se haga efectiva la compraventa como sí lo hace el artículo correspondiente a los coherederos, esto es el artículo 1292 del C.C. que a la letra dice:

“El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de que aquellos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto; si los herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumir la venta a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este artículo, será nula”. Sin embargo es uno el supuesto legal y por lo tanto la solución debe ser la misma.

III.5.2.9. LA MUTUA REPRESENTACIÓN TÁCITA.

Existen actos en los que lo hecho por uno de los copropietarios aprovecha a todos los demás. Existe una mutua representación tácita. Dice el artículo 1112: “Si siendo varios los propietarios, uno solo de ellos adquiere una servidumbre sobre otro predio, a favor del común de ella podrán aprovecharse todos los propietarios, quedando obligados a los gravámenes naturales que traiga consigo y a los pactos con que se haya adquirido.” En estos casos, sin mandato, la ley crea una representación.

Otro excelente ejemplo de esta mutua representación tácita es el caso del artículo 1144 que establece lo siguiente: “Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores; pero sí puede

prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes”.

III.6. TERMINACIÓN DE LA COPROPIEDAD.

El artículo 976 dice que: “la copropiedad cesa: por la división de la cosa común; por la destrucción o pérdida de ella; por su enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario”.

Analizando el artículo anterior, nos vemos en la necesidad de hacer varias consideraciones. La copropiedad termina por la partición. Dice el artículo 939 ya transcrito líneas arriba que *los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso*, salvo que la naturaleza de la cosa lo impida o bien sea por determinación de ley. Este antiquísimo principio es ya señalado en la Nueva Recopilación, que señala la imprescriptibilidad de la acción de división; ésta es la disposición mas saliente de su doctrina, según Ibarrola. Puede formarse pacto en contrario, pero ni la voluntad del testador puede forzar a alguien a permanecer en la indivisión: “A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes, ni aun por prevención expresa del testador”, dice el artículo 1768. La única excepción por lo tanto, es el caso de la copropiedad forzosa.⁸⁵

Refiriéndonos al precitado artículo 939 del C.C., expliquemos con Ludovico Barassi⁸⁶ que el término dominio indivisible tiene diversas acepciones:

- a) En un primer sentido, el más radical, hay cosas absolutamente indivisibles; es decir, en las que no se puede disolver la copropiedad de ningún modo, ni aun con la licitación, esto es, con vender la cosa en remate y dividir el precio, o con la adjudicación de la cosa a uno de los copartícipes. Así en los edificios cuya propiedad se encuentra dividida por pisos, apartamentos, viviendas o locales, los muros maestros, el terreno, el techo, etc., no pueden ser objeto de acción divisoria.

⁸⁵ De Ibarrola, Op Cit. p 406

- b) En otro sentido, indivisible la cosa que no es susceptible de partición material, pero que puede ser divisible in *pretio*, mediante la licitación o subasta, o bien mediante adjudicación. Aquí se trata solo de indivisibilidad física, no de una comunidad necesaria de la cosa indivisible. Así sería, por ejemplo, el caso de un cuadro o de un automóvil perteneciente proindiviso a varias personas.
- c) En un tercer sentido la indivisibilidad se acentúa aún mas reduciéndose al mínimo cuando se trata de indivisibilidad permanente económica en cuanto no sea oportuno o demasiado incómoda la división. Tal sería el caso de una colección de objetos muebles, que pudiendo ser repartidos entre los comuneros, sin embargo tienen un valor muy superior en conjunto a la suma de sus valores aislados.

Dice Borja Martínez⁸⁷, que el artículo 940, que dice que: “Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición del precio entre los interesados”, solo es aplicable a los dos últimos casos de indivisibilidad que líneas arriba explicara Ludovico Barassi.

Consumado el anterior análisis, y como los demás supuestos de terminación de la copropiedad son *per se* claros y lógicos no se ahondará en explicaciones ociosas y repetitivas.

⁸⁶ Barassi, Ludovico. “Proprieta e Coproprieta” Italia 1951 P. 762

CAPITULO IV. TITULARIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS.

IV.1 TITULARIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS.

El artículo 87 de la LPI establece que “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”.

A diferencia de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, que reconocía a favor de cualquier persona el derecho de registrar una marca, la LPI solo menciona a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios. No es necesario acreditar tal calidad al formular la solicitud correspondiente.

Cabe señalar desde este momento, que la LPI no señala restricción alguna al número de personas que pueden ser titulares al mismo tiempo de una marca, ni tampoco sobre su nacionalidad. Por lo tanto, es procedente concluir que una marca puede ser objeto de copropiedad.

Para obtener el registro de una marca y por ende su exclusividad 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;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

⁸⁷ Borja Soriano, Manuel, “Teoría General de las Obligaciones” Segunda edición, Ed Porrúa, Tomo I, México 1953, p. 39

V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.⁸⁸

El Reglamento de la Ley de la propiedad Industrial (RLPI) establece que en la solicitud 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 las 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 relacionados con la marca.

Otros requisitos que deben cumplirse son los establecidos por el artículo 114 de la LPI que establece que a la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de 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 o mixta.⁸⁹

⁸⁸ Rangel Ortiz, Alfredo. Notas obtenidas del Curso de Posgrado en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Panamericana, México 1999.

⁸⁹ *Ibid*

Asimismo el artículo subsecuente establece que en los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir al error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos, de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

Finalmente concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. (1er. parr. Del art. 125 LPI)

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

- I. Número de registro de la marca;
- II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III. Productos o servicios a los que se aplicará la marca;
- IV. Nombre y domicilio del titular;
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII. Su vigencia. (Art. 126 LPI)

IV.1.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO DE LA MARCA

Es el caso que el propietario de la marca tiene los siguientes derechos y obligaciones sin importar si se trata de un titular único o pluralidad de éstos:

- Derecho al uso exclusivo de la marca (Art. 87 LPI).
- Derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios (Art. 221 y 221 Bis)

- Derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en caso de violación de derechos (Art. 199 Bis y 211).
- Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios parecidos en grado de confusión o idénticos (Art. 151 I, II y IV)
- Derecho de transmisión total o cesión (Art. 143).
- Derecho de otorgar licencias (Art. 136 y 142)
- Derecho de renovar el registro (art. 133).
- Derecho a renunciar al registro mediante su cancelación voluntaria (Art. 154)
- Derecho de ostentar la leyenda “Marca Registrada”, su abreviatura o el símbolo de una R encerrada en un círculo.
- Derecho de limitar los productos o servicios amparados, en forma voluntaria (Art. 94)
- Impedir que la marca se use como término genérico.

Obligaciones del titular del registro marcario.

- Usar la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión del registro (Art. 130).
- Usar la marca en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (Art. 128)
- Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en denominación genérica (Art. 153)
- Efectuar la renovación cada diez años (Art. 133)
- Usar la leyenda “Marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo de una R encerrada en un círculo. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales (Art. 229)
- Registrar contratos de licencia de uso de marca y franquicia (Art. 136 y 142)
- Registrar contratos de cesión (el nuevo titular) (Art. 143).

IV.1.2. MODOS DE CONCLUIR LA TITULARIDAD.

- Caducidad por falta de renovación (Art. 133, 134 y 152)

- Caducidad por falta de uso durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud administrativa de caducidad (Arts. 130 y 152 II)
- Caducidad por uso distinto (con modificaciones que alteren su carácter distintivo) (Arts. 128, 130)
- Cancelación voluntaria (Art. 154)
- Cancelación por convertirse en término genérico (Art. 153)
- Nulidad (Art. 151 I-V)

IV.1.3. LIMITACIONES AL USO DE LA MARCA

Además de las modalidades de extinguir la titularidad del registro marcario, existen a su vez algunas limitaciones a los derechos derivados de la marca:

- Prohibición de su uso. Art. 129 LPI: El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir y regular el uso de marcas registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:
 1. El uso de la marca sea un elemento asociado con prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
 2. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y
 3. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.
- Derecho a ejercer acciones contra un tercero. Art. 92 LPI. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:
 1. Uso anterior.

Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios,

siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

2. Introducción lícita.

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

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

3. Uso como nombre, denominación o razón social.

Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

IV.2. MODALIDADES DE LA TITULARIDAD DE LOS REGISTROS MARCARIOS.

IV.2.1 TITULAR UNICO.

Por obvias razones esta modalidad en cuanto a la titularidad de las marcas es la mas común y por ende la mas sencilla, ya que es uno solo el titular de la marca. Por ello entendemos que no importa que se trate de una persona física o moral, nacional o extranjera.

Evidentemente y como se ha mencionado y estudiado en repetidas ocasiones a lo largo de este trabajo, solo se puede gozar de la exclusividad mediante el registro. El titular tiene el derecho privilegiado de usar exclusivamente su marca registrada como mejor sirva a sus intereses sin las complicaciones derivadas de una marca colectiva o en copropiedad que para poderse usar, deben seguir un sin fin de normas o estándares de calidad, así como reglas sobre el uso, supuestos que analizaremos más adelante.

IV.2.1.1 DERECHO COMPARADO.

En la legislación americana la titularidad descansa en principio en la persona o entidad quien primero adopta y usa una marca para distinguir sus productos o servicios. Generalmente, el titular de la marca es quien manufactura los productos, o bien en el caso de que lo amparado por la marca sea un servicio, entonces se entiende que el titular es quien presta dicho servicio.

Sin embargo el Acta Lanham, que es el ordenamiento donde encontramos la definición de marca para el sistema americano, la conceptúa en términos de habilidad para distinguir productos “manufacturados o vendidos”, lo cual confirma la regla del common law de que un comerciante o distribuidor puede ser titular de una marca.

Esta establecido por la ley que no es necesario fabricar los productos para adquirir una marca válida, aun cuando el nombre del fabricante sea usado como parte de la marca. Es suficiente, que los productos sean manufacturados para el comerciante o distribuidor, o simplemente, que pasen por sus manos en cualquier punto del curso del comercio para que se le den los beneficios de distinguir al producto con su marca.⁹⁰

Lo anterior viene al caso, si analizamos que un problema recurrente en el vecino país del norte de México, es el caso de determinar la propiedad de la marca en una relación entre fabricante y comerciante, o bien entre fabricante y distribuidor.

Si el fabricante adquirió la propiedad de la marca mediante la adopción y uso en el mercado antes de establecer la relación con el comerciante o distribuidor, sea o no único, el titular siempre será el fabricante a menos de que éste, ceda la marca a favor del comerciante o distribuidor.

Ahora bien, los derechos derivados de la propiedad son menos claros cuando fabricante y comerciante introducen conjuntamente un producto y su marca a un mercado sin adoptar las medidas legales necesarias para determinar su titularidad.

En este sentido, la Corte de los Estados Unidos de América, ha determinado que cuando no existen reglas entre las partes para determinar cuál de las dos tiene mejor derecho para reclamar la titularidad de la marca en disputa deben estar a lo siguiente:

1. Cual parte inventó y fijó su marca al producto;
2. El nombre de qué parte se incluye en la marca;
3. Qué parte mantiene la calidad y uniformidad del producto; y
4. A qué parte identifica el público consumidor con el producto y ante cual parte presenta sus quejas.

A este respecto es oportuno hacer notar que ninguno de los factores antes mencionados es determinante para el fin indicado.

IV.2.2. MARCA COLECTIVA.

El signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado.

⁹⁰ Chisum Donald S Y Jacobs Michael A "Understanding Intellectual Property Law" Legal Text Series, Edit Times Mirror Books . E U A. 1992, p 5-370

Encuentra su utilidad particular allí donde los productos son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero.

No distingue los artículos de un productor determinado de aquellos de sus competidores, fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero opone la protección de una asociación local, en su conjunto, a los productos de otras regiones.⁹¹

IV.2.2.1. REGIMEN JURIDICO

El artículo 96 de la LPI se refiere a la marca propiedad de una colectividad señalándolo de la siguiente manera: “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”.

Al promulgarse la LPI en el año de 1991, incluyendo éste régimen especial para las marcas colectivas, nuestro país actualizó el trato que a nivel internacional existe para este tipo de marcas. La designación de colectivas no deriva de su propiedad compartida, la cual corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociación titular, sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o integrantes de las mismas lo que constituye la diferencia mas clara con la copropiedad que mas adelante estudiaremos con detenimiento.⁹²

En éste orden de ideas, el Convenio de París reconoce y protege las marcas colectivas de un modo expreso determinado los siguientes principios:

1. Que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a las leyes del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

⁹¹ Rangel Medina, David. “Tratado” Op Cit p 237

⁹² Jalife Daher, Op. Cit p. 221.

2. Cada país será juez de las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva sea protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.
3. Sin embargo, la protección de éstas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad, cuya existencia no sea contraria a la Ley del país de origen, debido a que no está establecida en el país donde la protección se solicita o que no se ha constituido conforme a la legislación de éste país.

En otras palabras, el registro de marca colectiva implica una facultad de usar la marca que se constituye a favor de quien tiene la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro de la marca, no en la forma convencional que consiste en el otorgamiento de una licencia o autorización expresa, sino como consecuencia de la existencia del registro de la marca colectiva y de ser miembro de la persona moral titular de la misma.⁹³

IV.2.2.2. MARCA DE CERTIFICACION.

Esta figura consiste en el tipo de signo distintivo empleado para avalar la calidad de un producto o servicio, por cumplir éste con ciertas especificaciones y corresponder a una calidad impuesta por una entidad supervisora y no existe en derecho positivo mexicano.

En este orden de ideas, la marca colectiva se asemeja a la marca de certificación por cuanto a su fin al cumplir funciones equivalentes. En muchos países, la marca de certificación se constituye en un medio para garantizar que ciertos productos cumplen con determinados estándares de calidad, teniendo derecho a emplearlo sólo las empresas que acrediten cumplirlos fielmente. De esa manera, la marca se convierte en una garantía para el consumidor, que encuentra en la marca de certificación un aval de la calidad del producto.

⁹³ *Ibid* p 222

La marca de certificación, al igual que la denominada marca colectiva que regula nuestro sistema jurídico, en muchas ocasiones son empleadas en forma adicional o agregada a la marca propia del comerciante, pero en otras se emplea como marca única, de manera que no es posible establecer diferencias entre productos de comerciantes diversos que se unen para poner en el comercio productos fabricados con los mismos parámetros y bajo la misma marca.

Este caso no es muy común en nuestro país, en donde las marcas colectivas únicamente se observan agregadas a la marca propia de cada comerciante; en Europa, en cambio, son muchos los casos de fabricantes que a la par de sus productos propios, lanzan en conjunto un producto común, distinguido con una marca colectiva, propia de la asociación que conforman. Este tipo de marcas seguramente habrán de ser muy recurridas en el futuro como consecuencia del avance de algunas tendencias de asociacionismo que actualmente se observan en el comercio mundial.

De hecho la marca colectiva puede representar una alternativa interesante en los casos en los que no se dan las condiciones para que una denominación geográfica adquiera el carácter de denominación de origen, de conformidad a las exigencias de los artículos 156 y 158 de la LPI, ya que una cámara o asociación de productores de una determinada región puede obtener una marca colectiva para avalar los productos, únicamente, de las empresas de la zona que observan determinados lineamientos de fabricación, de manera que el público consumidor puede orientar su elección con base en la marca que aparece agregada a los productos de los comerciantes que asocia con cierta calidad y origen⁹⁴.

No obstante lo anterior, es preciso no confundir las marcas colectivas con la designación del nombre del lugar de producción, ni con las denominaciones geográficas o simples indicaciones de procedencia de los productos ni con las menciones sobre la calidad, cantidad, peso, clase, lugar de fabricación, naturaleza u origen de los artículos amparados con las marcas.

⁹⁴ Ibid

IV.2.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MARCA COLECTIVA

Estas marcas colectivas evidentemente representan una serie de ventajas y desventajas que Ladas y Ramella resumieron en las siguientes ideas:

1. Este tipo de registro reducen los gastos y honorarios que se requieren para el registro, protección y conservación de marcas individuales en muchos países, pues permiten gran propaganda a los pequeños productores de cierta localidad, o de un producto en especial, quienes aisladamente, estarían incapacitados para extender su marca mas allá de un área determinada.
2. La utilidad de las marcas colectivas se pone de manifiesto en aquellos casos en que al público le interesa reconocer el nombre del productor, la procedencia territorial del producto y la garantía de su origen, modo de producción y calidad de la mercancía que se adquiere.
3. Con el empleo de las marcas colectivas, la infracción del signo distintivo se hace más difícil y la persecución de su usurpación es más efectiva a través de la entidad que agrupa a los industriales, pues se reprimen mas severamente las falsificaciones cuando la marca colectiva viene a agruparse a la marca individual de cada productor.
4. El comprador no esta expuesto a engaños, porque el origen de los artículos se denota por la marca de la asociación y no solo por un nombre geográfico que suele ser falsamente aplicado.
5. Finalmente, por las razones expuestas, se considera justo que se conceda al trabajo y a la industria organizados las mismas ventajas que se aseguran para las marcas individuales.⁹⁵

En contraposición, las desventajas son las que se señalan a continuación:

1. Por adoptarse y usarse preferentemente sobre productos de exportación, las marcas colectivas son esencialmente marcas internacionales, y a menos que dichas marcas estén protegidas en otros países, causarían a los usuarios mas perjuicios que beneficios, toda vez que en tales casos se imitarán por los competidores extranjeros.

⁹⁵ Rangel Medina, David. "Tratado." Op Cit. p 239

2. Se considera peligrosa la adopción de la marca colectiva porque consistiendo esta generalmente en una palabra que solo contiene el nombre geográfico del lugar de origen, puede rehusársele protección en algunos países por no ser distintiva.
3. Por último, éstas marcas pueden convertirse en un símbolo de mala calidad o en un vehículo para la venta de artículos de inferior calidad, perjudicando de este modo a toda la industria que pretendía protegerse con la marca adoptada, o a los fabricantes de artículos de calidad superior.⁹⁶

IV.2.2.4. PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS.

Uno de los aspectos que es conveniente analizar del precepto en comento es el relativo al tipo de personas morales que pueden ser titulares de marcas colectivas. En este punto, las marcas colectivas se diferencian sensiblemente del régimen general de propiedad de marcas, al circunscribir la titularidad a solo cierto tipo de asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas.

Es opinión de Jalife Daher que cualquier tipo de sociedad mercantil se adecua a la definición del precepto, siempre que reúna productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. Cabe advertir que el precepto no establece limitación alguna de que dichas entidades se dediquen a un mismo giro, por lo que no debe entenderse como una restricción el hecho de que tales comerciantes, prestadores de servicios, productores o fabricantes tuvieran giros diversos. En este mismo sentido debe considerarse que cualquier asociación civil, sociedad civil, y desde luego cooperativas, califican para ser titulares de marcas colectivas.⁹⁷

Además, debe entenderse como atenuado el principio establecido por el artículo 87 de la LPI, en el sentido de que corresponde a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios hacer uso de marcas y obtener su registro, ya que la propia legislación reconoce

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Jalife Daher, Op Cit p. 223

en agrupaciones gremiales, que no tienen ninguna de las calidades mencionadas, la posibilidad de tramitar y obtener el registro de una marca.

Cabe también advertir una peculiaridad del precepto, que consiste en que únicamente se reserva el derecho de utilizar la marca colectiva en relación con los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros, pero no así los que pueden ser propios de la sociedad o asociación titular de la marca. Esto es, el precepto parece no prever el caso de que la propia titular de la marca tenga la pretensión de emplear su propia marca, lo que en todo caso, Jalife designa como un descuido del legislador que deberá enmendarse en futuras reformas de la LPI.

Finalmente, es importante preguntarse si el registro de una marca colectiva, efectuado por un grupo de comerciantes o industriales sea en el mismo acto, sea separadamente, les permitiría actuar a cada uno de ellos separadamente contra los infractores. La respuesta, según Rangel Medina es afirmativa, estimando que un acuerdo en tal sentido entre los componentes de la asociación titular de la marca es perfectamente lícito y que las acciones contra infractores pueden ser ejercitadas por cada uno de aquéllos. La marca es común para sus productos, pero cada fabricante o comerciante tendrá derecho a emplearla, y para instar por sí, y en defensa de sus intereses personales, contra los usurpadores.

IV.2.2.5. REGLAS PARA EL USO DE LA MARCA COLECTIVA.

Artículo 97 LPI: “Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso”.

La razón de éste requisito de la LPI es la de prevenir que en el futuro se presenten disputas derivadas de la ausencia de acuerdos que definan los derechos del titular y los diversos usuarios. En este puntos la LPI sigue la misma pauta establecida respecto de las marcas en cotitularidad, en términos de lo que dispone el artículo 116 del propio

ordenamiento, en el sentido de requerir a los cotitulares el otorgamiento de reglas relativas al uso y transmisión de los derechos que el eventual registro genere.

De los aspectos que es válido discutir respecto del específico régimen que la LPI dispone para las marcas colectivas, está el de considerar si las empresas que se ubican bajo el supuesto de usuarias de la marca colectiva adquieren por ese solo hecho el carácter de “usuarios autorizados” en los términos de lo previsto por el artículo 136 de la LPI.

A pesar de que la exhibición de las reglas de uso es un requisito consustancial al trámite de registro de una marca colectiva, en opinión de Jalife y con la cual concuerdo, no es posible equiparar dicha autorización a la que un titular otorga en términos convencionales a un licenciatario, ya que lo que diferencia a la marca colectiva es, precisamente, la circunstancia de ser compartida por una serie de entes que, dando satisfacción a los supuestos establecidos por el acuerdo de empleo y teniendo la calidad que para el efecto se exija, emplean la marca de manera simultánea y compartida. Bajo ese supuesto no es procedente equiparar al facultado para emplear una marca colectiva con la figura del licenciatario o usuario autorizado.

Estas reglas de uso pueden ser exhibidas en cualquier formato o bien como resultado de cualquier acto jurídico válido y suficiente para poder comprenderlas ya que el precepto aplicable no lo impide.

A este respecto, continua en su exposición Jalife, una posibilidad es que el acta constitutiva de la persona moral titular de la marca colectiva contenga ya la expresión de reglas de uso de la marca colectiva en un capítulo especialmente redactado para el efecto dentro de sus estatutos, lo que parece sumamente práctico y recomendable.

En su caso, también es aceptable que la titular de la marca, de manera unilateral determine en documento por separado cuáles habrán de ser dichas reglas, manifestación que no requiere sino ser otorgada por apoderado legal facultado para el efecto.

IV.2.2.6. LA CONDICION DE INTRANSFERIBLE DE LA MARCA COLECTIVA.

Artículo 98 LPI: “La marca colectiva no podrá ser transferida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas”.

Éste es el único precepto de la LPI que restringe el derecho de un titular para transmitir o licenciar sus derechos a favor de un tercero. Lo anterior, es una consecuencia lógica de la naturaleza de la marca colectiva ya que son los derechos estrechamente vinculados a la corporación titular amén de que la misma se encuentra comprometida para ser empleada por los miembros de la asociación.

Es decir, la LPI determina la condición de intransferible y la imposibilidad de licenciar este tipo de registros, ya que las circunstancias personalísimas que concurren en el apropiamiento y uso de la marca inhabilita para pasar el control de una entidad diversa de aquella que le dio origen. Al propio tiempo, la transferencia de una marca colectiva podría implicar una violación al compromiso contraído con los usuarios de la misma.

Finalmente, cabe destacar que este precepto en su segundo y último párrafo establece que en todo lo que no haya disposición especial, las marcas colectivas se estarán a lo establecido por la propia ley para las marcas. Considero que esta disposición es francamente inútil ya que salvo por la especial naturaleza de las marcas colectivas en cuanto a su titularidad y la forma compartida de uso que ya están regulados, todo lo demás comparte la misma naturaleza de las marca individuales.

IV.2.2.7. DERECHO COMPARADO.

A las marcas colectivas en el Derecho Americano en el artículo 45 de la ley de la materia se les define como una marca o marca de servicio que los miembros de una cooperativa, asociación u otro grupo colectivo u organización usan (o intentan usar) y que incluye

marcas usadas para indicar membresía en una organización. Esta definición contiene dos supuestos de marcas colectivas: marcas colectivas de membresía y marcas colectivas de servicio. Las primeras son propiedad de una persona u organización y sirven para indicar la pertenencia o membresía en dicha organización, en tanto que las segundas son propiedad de una organización y sirven para indicar que un miembro de dicha organización hizo o vendió los productos o servicios.

Ahora bien, se entiende que una marca colectiva propiedad de una organización puede licenciar a no miembros al uso de la marca siempre que este tercero se atenga a las regulaciones de la propia organización y que sea sujeto de control.

Hay que distinguir las marcas colectivas de la legislación norteamericana de las marcas de certificación, porque aunque en algunos casos cumplen con funciones muy semejantes son diferentes.

En este sentido, la marca de certificación es cualquier palabra, nombre, símbolo, diseño o cualquier combinación de los mismos que una o mas personas utilicen además del titular que use o intente usar la marca, para certificar la regionalidad u otro origen, material, modo de manufactura, calidad, precisión, u otras características de los bienes o servicios prestados por el titular o bien que el trabajo o labor en los productos o servicios fue hecho por miembros de una determinada unión u otra organización.⁹⁸

Esto es, como su nombre lo indica, cumple con una función específica de certificación del producto o servicio. De hecho, generalmente los dueños de las marcas de certificación son entidades gubernamentales o proveedores de materiales usados para fabricar determinados productos y por ello otorgan su certificación a cualquiera que cumpla con sus estándares gastando cuantiosas sumas de dinero contratando inspectores que se cercioren del cumplimiento de esos estándares.

⁹⁸ Chisum Donald S Y Jacobs Michael A. Op Cit pp 5-16 y 5-17

Por ejemplo, Underwriters Laboratories (UL) publica estándares de seguridad y certifica el cumplimiento con esos estándares de aquellas personas que los cumplan. Sus registros marcarios certifican que éstas marcas son utilizadas por personas autorizadas por UL ya que cumplieron con sus estándares de seguridad. Un fabricante que quiere usar las marcas de UL debe someter sus muestras a UL para evaluación. Si las pruebas cumplen con los estándares de UL, son elegibles para que UL los incorpore a su listado y servicio de seguimiento de dicho laboratorio.

De hecho UL ejercita su autoridad sobre el uso de sus marcas de certificación mediante la contratación de 500 inspectores que trabajan en aproximadamente 200 centros de inspección en E.U.A. Habida cuenta de lo anterior, en 1987, los inspectores de UL condujeron 438,000 inspecciones en aproximadamente 38,900 fábricas y mas o menos nueve billones etiquetas de UL se emitieron cubriendo 12,500 productos diferentes.⁹⁹

Finalmente y para aclarar la diferencia entre las marcas de certificación y las marcas colectivas, las primeras tienen como función garantizar las características de un producto o servicio. En contraste, la marca colectiva se otorga a un miembro de una organización (como membresía) o bien porque indica que un miembro de la organización hizo o vende determinados productos o servicios.

IV.2.3. COPROPIEDAD.

IV.2.3.1. PERSPECTIVA PREVIA.

La Copropiedad de derechos derivados de una marca, parece ser directamente contraria a la definición básica de la marca como signo distintivo de productos o servicios que brinda una persona. Por otro lado, cualquier otro bien susceptible de propiedad puede ser objeto de copropiedad por partes no relacionadas; lo cual debe ser distinguido del supuesto de un producto que tenga dos o más marcas, por ejemplo de productor y distribuidor.

⁹⁹ Midwest Plastic fabricators, Inc. vs. Underwriters Laboratories, Inc., 906 F. 2d 1568, 15U S.P.Q. 2d 1359 (Fed.Sir 1990)

Sin embargo, una marca tiene una naturaleza jurídica diferente a cualquier otra institución susceptible de ser objeto de propiedad ya que, en el caso de la marca, estamos hablando de un signo para identificar y distinguir una sola fuente comercial. Por lo tanto, si varias personas no relacionadas venden un producto bajo la misma marca, tal uso múltiple y fragmentado puede producir no solo la confusión sino la decepción de los consumidores.

Desde luego, organizaciones, sociedades, contratos de joint venture y matrimonios, son combinaciones de personas físicas. Pero, cuando dichas entidades comercializan sus productos o servicios, el control sobre la calidad y uniformidad se centra en una persona generalmente. Alguien tiene el control, o por lo menos debe tenerlo. Una sola decisión resulta del estudio integral y discusión.

Análogamente, cuando una marca es licenciada o nos encontramos el caso de una franquicia, el licenciante o franquiciante es una sola entidad controladora de calidad y uniformidad. Una marca con licencia de uso, indica calidad uniforme. Dicha calidad uniforme, se obtiene mediante una sola fuente comercial de control.

Los problemas que origina la copropiedad de una marca, parece que contraponen dos principios generales:

1. Principio de Protección al Consumidor: La protección a la expectación o presunción del público consumidor, respecto de la misma fuente comercial única creada por las marcas, requiere que la propiedad fragmentada y múltiple sea evitada y prohibida para prevenir la confusión entre el público consumidor.
2. Principio de Expectativa (Libertad) Contractual: O bien Principio de Autonomía de la Voluntad, por el que cuando las partes crean una estructura de copropiedad, sus expectativas legítimas deben ser respetadas. Esto es, mientras sea legal y no contrario a la moral y las buenas costumbres, las partes pueden contratar en los términos que quieran.¹⁰⁰

¹⁰⁰ McCarthy & Trademarks Edit West Group Rel E.U.A p. 16- 52 1 Secc. 16 40.

Es importante que desde este momento empecemos a considerar la idea de que la resolución de los problemas que origina la copropiedad de una marca debe darse del resultado del balance de estos dos principios.

IV.2.3.2. ANTECEDENTES JURÍDICOS EN MÉXICO.

La marca debe, en principio, ser individual porque está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda, ya sea persona física o jurídica.

La regla general del sistema legal mexicano durante la vigencia de la LPI de 1942 era que la marca fuera individual. Implícitamente así lo revelan algunas disposiciones al prevenir que la marca sea distintiva e individualizadora (Artículos 96, 97, 105, 200 y 201 LPI 1942).

Y también explícitamente al establecer como norma fundamental que un registro marcario solo puede ser expedido a una sola persona ya sea física o moral, pero a una sola.

Sin embargo, el carácter individual como condición de forma para la validez del signo marcario no es absoluto y admite excepciones. Cuando las relaciones de carácter industrial o comercial que existan entre dos o más personas que tengan interés en una marca, sean tales que ninguno pueda utilizarla por separado, sino a nombre de esas personas o en un producto con el cual todas ellas tengan relación, podrán ser registradas esas personas como copropietarios de la marca¹⁰¹. A las marcas así otorgadas las designaba Rodríguez y Rodríguez como *marcas comunes*.¹⁰²

Esta excepcional situación confirma claramente el principio general que imprime carácter individual a la marca, pues salvo que se presten las circunstancias que dan origen a

¹⁰¹ Art 158 Ley de la Propiedad Industrial de 1942

¹⁰² Rangel Medina, David Op. Cit. p. 210 citando a Rodríguez y Rodríguez, Joaquín "Curso de Derecho Mercantil" Tercera Edición, Ed Porrúa, México 1957, p 428.

la marca común, no se admitirá que dos o mas personas que utilicen o pretendan utilizar una misma marca, independientemente la una de la otra, sean registradas a título de copropietarios de esa marca, continuaba el texto de la LPI de 1942.¹⁰³

Sin embargo, con todo y que la ley de la materia reconocía esta situación tan singular, no ahondaba en cuanto a quiénes estaban facultados para solicitar una marca en copropiedad salvo por que fueran personas con un mismo interés y que no pudieran utilizar la marca por separado. Además, tampoco disponía sobre el ejercicio de las acciones de protección del signo distintivo; de las reglas para su uso; licencias; venta de la parte alícuota, supletoriedad del Código Civil, etc.

IV.2.3.3. REGULACIÓN ACTUAL.

Posterior a esa ley, no se volvió a regular la copropiedad en materia de marcas y por lo tanto tampoco se prohibió. Esa situación dejó un gran periodo sin regulación específica y por ende dándole carta abierta a la aplicación de la regulación de copropiedad civil dejando algunas disputas entre cotitulares al amparo de este régimen. Dicha situación, continuó hasta nuestra actual LPI que en su artículo 116 establece: “En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes”.

La aparente simplicidad del precepto se ve contradicha por los intrincados y graves conflictos que en la práctica se han suscitado por registros de marcas que son cotitularidad de dos o más personas. De hecho, la inclusión de este precepto obedeció a los graves problemas que durante muchos años se presentaron en registros de marcas otorgados bajo esta modalidad.¹⁰⁴

Aunado al artículo 116 de la LPI, el Reglamento de la LPI en su artículo 58 complementa este nuevo régimen obligando así a los solicitantes conjuntos a presentar

¹⁰³ Art. 159 Ley de la Propiedad Industrial de 1942

dichas reglas a que se refiere el artículo 116 de la LPI por escrito. Además ordena la inclusión de reglas sobre limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la LPI y reglas sobre la representación común.

No obstante lo anterior, faltan varias cuestiones por incluir como es el caso de muerte de uno de los copropietarios, ejercicio de las acciones de protección derivadas de la titularidad de un registro marcario, posibilidad de venta de la parte alícuota, etc. O en su caso la mención en la LPI de la forma en que el Código Civil puede suplir a esta materia respetando siempre la especial naturaleza de las marcas porque es evidente que las reglas que sobre copropiedad contiene el CC, influyen de manera decisiva en la orientación que pueda tener un régimen de cotitularidad de marcas.

En adición a lo anterior, no parece quedar duda, de que en casos de disputas derivadas de regímenes de cotitularidad de derechos registrales sobre marcas, las reglas de copropiedad de la ley común deben ser involucradas como supletorias ya que si hay la misma razón debe aplicarse la misma disposición. Sin embargo y solo para efectos de continuar con el orden del índice, lo desarrollare a fondo en el capítulo IV del presente.

IV.2.3.4. PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCAS EN COPROPIEDAD.

Debemos tomar en cuenta que a pesar de que usualmente este tipo de registros se presentan a nombre de personas físicas, nada impide que los cotitulares sean personas morales, o éstas en combinación con físicas.

Para el caso de personas morales, el régimen de la marca de titularidad compartida se presenta como una buena opción en los casos de los contratos de joint venture, que dos o mas personas integran una alianza estratégica que, si tiene como propósito lanzar nuevos productos o prestar nuevos servicios, la cotitularidad de las marcas involucradas se

¹⁰⁴ Jalife Daher, Mauricio Op Cit p 246.

constituye como una forma equilibrada para detentar los derechos registrales¹⁰⁵ como ilustraré mas adelante con precedentes de E.U.A.

Por otra parte, los grupos musicales optan por presentar solicitudes de marcas bajo el régimen de cotitularidad ya que es el que mejor se ajusta a las condiciones de multiplicidad de miembros como fueron los casos de Pandora, Magneto, Caifanes, etc. En este caso, es conveniente tener siempre presente las formas adicionales o complementarias de protección, como es el caso de la reserva de derechos prevista en la fracción IV del artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor. .

IV.2.3.5. COPROPIEDAD COMO EFECTO DE LA DISOLUCION Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD.

La disolución y posterior liquidación de una sociedad puede ser uno de los hechos jurídicos generadores de que la marca se sujete a un régimen de copropiedad. Lo anterior puede suceder ya que al liquidarse una sociedad se designa a la marca como uno de los tantos bienes sujetos a repartir entre los socios de la sociedad que esta por extinguirse. En este caso se deberá determinar si habrá uso común o “partición” de la cosa, o bien si solo una de las partes se apropiará de la marca y cómo, cuestiones que se detallaran en el siguiente capítulo.

De igual manera, en Estados Unidos existe la misma problemática al liquidarse una sociedad o al disolverse cualquier entidad jurídica que use una marca ya que esta es considerada como un objeto de división entre los ex socios de la persona moral que se desintegra. A este respecto han existido dos corrientes principales a las que los jueces de las Cortes americanas se han apegado, el tradicional y el actual.

En este orden de ideas, en el panorama tradicional los jueces dividen la marca como si se tratara de un bien material que admite cómoda división sin considerar la futura confusión entre el público consumidor. En tanto que en el panorama actual, los jueces

¹⁰⁵ *Ibid.* p 247

tienden a obligar a las partes a convenir por adelantado quién se quedará con la marca para evitar el uso múltiple fragmentado. Obligados a un análisis mas profundo de lo anterior, el tema completo se desarrollará en el capítulo IV.

Asimismo es oportuno indicar que existen otros casos por virtud de los cuales surgen conflictos respecto de la titularidad mancomunada de derechos de propiedad industrial, como la escisión e incluso, la figura anglosajona del Joint venture, como se abordará posteriormente.

IV.2.3.6. DERECHO COMPARADO.

En la legislación marcaría en los Estados Unidos de América no existe propiamente una regulación jurídica respecto de la copropiedad en materia de marcas. Sin embargo, el TMEP Trademark Manual of Examining Procedure o Manual de Procedimiento de Examen de Marcas, que es el documento que usan los examinadores de la Oficina de Patentes y Marcas de ese país, sí prevé el supuesto que nos ocupa.

En este sentido, en el capítulo referente a los requisitos de la solicitud de marca, en su artículo 802.03(d) regula la tramitación de la solicitud de marca cuando surge el supuesto de copropiedad. Dicho precepto establece lo siguiente:

“Generalmente una solicitud de marca es llenada a nombre de una persona. Históricamente, la Oficina (esto es la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América) se ha rehusado a aceptar solicitudes hechas conjuntamente por dos o mas personas, porque aunque sea en primera instancia, la propiedad de la marca, depositada en mas de una persona, parece ser contrario a la función principal de la marca de indicación de procedencia de una sola fuente comercial.

Sin embargo, en la decisión tomada en el juicio EX PARTE EDWARD TAYLOR E ISABELLE STORIE, Taylor negociando como BABY'S SPRAY- TRAY CO 18USPQ 292 (Comm'r Pats. 1933), sostuvo que los solicitantes conjuntos podían calificar según la

ley de la materia, de igual manera el Comisionado también permitió la copropiedad en el caso de EX PARTE PACIFIC INTERMOUNTAIN EXPRESS CO. EX PARTE SPECTOR MOTOR SERVICE INC., 111 USPQ187 (Comm'r Pats. 1956).

Debe notarse, que ambos casos, la marca fue usada en un negocio en que dos partes estaban involucradas activamente. En el primer caso, existía un negocio denominado Baby's Spray Tray Co., en el que el marido y su esposa tenían una copropiedad respecto de su marca; en el segundo caso dos negocios independientes convinieron en formar un negocio de prestación de servicios y cada parte proveía una parte de dicho servicio.

Cuando una solicitud de marca en copropiedad es aceptable en circunstancias apropiadas, el examinador debe escudriñar dicha solicitud hasta estar satisfecho, incluso hasta el grado de tomar todas las providencias necesarias para allegarse de toda la información que necesite, de que la marca y el negocio al que se aplica, son en realidad propiedad de dos o mas personas en conjunto y que no se puede identificar correctamente de ningún otro modo; esto es, que las partes no sean etiquetadas incorrectamente como copropietarios cuando realmente son socios, o bien son partes de un contrato de joint venture, o son parte de cualquier otro tipo de entidad u organización a cuyo nombre debiera solicitarse la marca. Si la solicitud claramente identifica a los solicitantes como copropietarios, no es necesario hacer mayor investigación”.¹⁰⁶

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO), aceptará cualquier solicitud de marca en copropiedad bajo “circunstancias apropiadas”. Por otro lado, mientras la sección 1 de la Lanham Act establece que “el titular de una marca puede registrar”, la sección 45 establece que “las palabras usadas en singular, incluyen el plural”.

“Un contrato de joint venture, no se clasifica dentro de la categoría de copropiedad. Por el contrario, en un contrato de esta índole, se trata de un solo solicitante, en iguales

¹⁰⁶ Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) Application requirements, Secc 802.03 (d May0 1993 p 802-3)

circunstancias al caso de las sociedades. (Para ver como se forman las solicitudes de marca en copropiedad ver TMEP 803.06 y para el caso de joint venture ver 803.08)".¹⁰⁷

El análisis de esta regulación así como algunos precedentes serán materia del siguiente capítulo.

¹⁰⁷ Ibid P. 802-4.

CAPITULO V

V.1. CONSIDERACIONES JURÍDICAS RESPECTO DE LA COPROPIEDAD EN MATERIA DE MARCAS.

V.1. CONSIDERACIONES JURÍDICAS RESPECTO DE LA COPROPIEDAD EN MATERIA DE MARCAS.

Si bien, el legislador no puede oponerse a la voluntad de las partes que pretendan registrar una marca en copropiedad porque violaría una garantía individual y por ende sería inconstitucional por otro lado, aunque lo hiciera, existen varios hechos jurídicos que tienen como consecuencia una copropiedad forzada, entendiéndose forzada en el significado común de este vocablo y no como copropiedad forzosa civil.

Este problema se debe analizar en primer lugar reconociendo como realidad que existen marcas que por las circunstancias en las que se encuentran sus titulares o por el simple hecho de su conveniencia son solicitadas bajo la modalidad de la copropiedad. Al reconocer esta situación, el legislador vuelve, después de un gran periodo de abstinencia, a tratar de regular la copropiedad de marcas.

De tal manera que establece que si bien las marcas pueden ser solicitadas en copropiedad, se deben de cumplir ciertos requisitos, de los cuales ya hablábamos en el capítulo precedente. Admitiendo de este modo que el legislador trató de resolver los problemas que origina la copropiedad de marcas, no vislumbró todos los demás problemas que puede ocasionar tal situación, cuando por ejemplo la copropiedad surge después de registrada la marca por disolverse una sociedad, o a la muerte de uno de los cotitulares o simple y sencillamente el ejercicio de las acciones, la defensa de la marca, la conservación del registro, etc.

Consecuentemente, al cumplirse tales extremos, solo nos queda atender a la legislación común para disipar tales cuestiones. Pero, aunque sea base de nuestro ordenamiento no deja de tener ciertas trabas porque evidentemente no atiende a la

naturaleza especial de los signos distintivos por ejemplo, una marca no acepta cómoda división entre los copropietarios, solo admite división del precio, entre otras cuestiones.

Aunado a lo anterior, la convergencia de los conflictos propios de los signos distintivos mas los derivados de la legislación común como por ejemplo un juicio sucesorio intestamentario o un actio communi dividundo ejercida por un copropietario de una universalidad jurídica, nos dejan en un total estado de indefensión al pasar años en litigios largos, desgastantes y a veces infructuosos.

En opinión de varios abogados dedicados a la práctica profesional de la Propiedad Intelectual la reforma entorpece un sistema que ofrecía mayor utilidad a sus destinatarios. Para ellos es mejor aplicar la legislación civil y el acuerdo de voluntades que un par de artículos que imponen determinados requisitos. Otros tantos abogados, son de la idea que la reforma ayuda enormemente y que prácticamente acabó con los conflictos derivados de la copropiedad.

Yo considero que se debe tomar lo mejor de cada corriente. Si bien la legislación de la materia no es explícita en determinadas cuestiones como el ejercicio de las acciones de defensa en ella consagradas, tampoco es un intento estéril que no podamos utilizar para lograr una legislación mas adecuada.

El objetivo de esta tesis y principalmente de este capítulo es precisamente analizar algunas situaciones que ocasionan problemas no contemplados por la LPI para entonces proponer una solución que no necesariamente se relaciona con crear nuevas normas alrededor de las ya existentes tratando de encuadrar cada caso o hipótesis.

Finalmente, quiero destacar que para efectos de esta tesis y de no estar repitiendo innecesariamente la misma idea una y otra vez, cuando nos referimos a vender el signo distintivo para dividir el precio entre los cotitulares, el único modo de determinar válidamente el costo del signo distintivo es mediante el avalúo hecho por un perito en la materia.

V.2. FIGURAS JURÍDICAS GENERADORAS DE COPROPIEDAD.

IV.2.1. DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE UNA PERSONA MORAL.

La disolución total o disolución propiamente dicha, no termina con el negocio jurídico ni con ninguna de las relaciones jurídicas creadas por él: la sociedad conserva su personalidad moral (Art. 244 Ley General de Sociedades Mercantiles LGSM¹⁰⁸), y los socios, el carácter de tales; las normas establecidas en el negocio constitutivo, su validez, etc. La disolución total de la sociedad no es sino un fenómeno previo a la extinción del negocio la cual va encaminada a lograr la liquidación del mismo.

Existen diversas causas de disolución total de las que solo nombraré algunas para no desviarnos del tema del presente trabajo. Por ejemplo esta el caso del cumplimiento del plazo que disuelve ipso iure cualquier especie de sociedad; imposibilidad de realizar el fin social; consumación del fin social; disminución de los socios a un número inferior al mínimo legal; fusión con otra sociedad; escisión en caso de que la escidente desaparezca, etc.

Disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación (art. 234 LGSM); la finalidad social se transforma: ahora los actos de la sociedad deben ir encaminados a concluir las operaciones pendientes, obtener dinero suficiente para cubrir el pasivo y repartir el patrimonio entre los socios (art. 242 LGSM).

La disolución acarrea también un cambio en los órganos sociales: los administradores deben continuar en su cargo hasta que los liquidadores, una vez inscrito su nombramiento en el Registro de Comercio, entren en funciones; pero no pueden iniciar nuevas operaciones so pena de responder de ellas solidariamente (arts. 233 y 237 LGSM); de modo que su papel se reduce a terminar las operaciones pendientes, y conservar los bienes de la sociedad para entregarlos, mediante inventario, a los liquidadores (art. 241).

¹⁰⁸ Diano Oficial de la Federación Agosto 4, 1934.

La personalidad moral de la sociedad subsiste a pesar de que se haya disuelto, pero solo para los efectos de la liquidación (art. 244 LGSM).

Los liquidadores representan legalmente a la sociedad (art. 235 LGSM) y tienen las facultades necesarias para realizar los nuevos fines sociales; deben rendir cuentas de su gestión mediante un balance anual (art. 338 Código de Comercio¹⁰⁹) y un balance final de liquidación (art. 242 frac V).

En las sociedades por acciones, una vez aprobado el balance final que hicieran los liquidadores se harán los pagos correspondientes contra la entrega de las acciones (art. 248)

En las sociedades por partes de interés, no precisa enajenar todos los bienes sociales para repartir su precio entre los socios: pueden formarse lotes para adjudicárselos, y si no aprobaren el proyecto de partición presentado junto con el balance, se les adjudicarán pro indiviso los bienes sobre los que hubiere disputa (art. 246).

No existe disposición específica para determinar qué pasa con los bienes incorpóreos de las empresas ante su disolución y liquidación. Por lo tanto, y atendiendo a los principios generales que establece la ley de la materia podemos decir que el destino de dichos derechos de propiedad industrial, en nuestro caso, marcas, será ser vendidos una vez que se haga el avalúo previo de las mismas.

De hecho esta, como ya había mencionado, me parece la solución mas indicada ya que si como nos explica Mantilla Molina, los socios no aprobaran el proyecto de partición de los bienes, se les adjudicarán pro indiviso por lo que las marcas y el prestigio que las mismas acarrear se verían perjudicados al quedar en una copropiedad sin unidad controladora o fuente comercial única traduciéndose al uso múltiple y fragmentado especialmente porque así como hay casos en que son pocos los copropietarios, se podría dar

¹⁰⁹ Diario oficial del 7 al 13 de octubre de 1889

el caso de muchos, cientos, por lo que francamente no me imagino o no concibo la idea de que entre ellos realmente lleguen a un acuerdo para controlar el uso del signo distintivo salvo que se creara una nueva sociedad.¹¹⁰

Si no se vende la marca en este supuesto, o bien no se crea una persona jurídica controladora, la conclusión lógica de lo anterior es la destrucción de la habilidad de la marca de distinguir e identificar una sola fuente comercial produciendo la confusión y el desprestigio entre el público consumidor.

V.2.2. ESCISIÓN.

La escisión existe cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escidente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. (art. 228 bis LGSM).

En cuanto a este supuesto solo me queda comentar que mientras la marca pertenezca a una sola de las sociedades de modo que no exista riesgo de uso fragmentado, no habrá problema, pero si los bloques de activo, pasivo y capital social que son transferidos a las escindidas pretenden dividir la marca entre las nuevas sociedades, entonces estaríamos frente al mismo problema de la copropiedad.

En caso de copropiedad, podemos decir que entendemos que son empresas relacionadas y que así como se acordaron los destinos del activo fijo, pasivo, capital social, etc. igualmente se acordará el uso de la marca para lo cual es necesario que se consulte a un experto en la materia que les diga la mejor manera de lograr un uso uniforme que no afecte el signo distintivo. De lo contrario, el desprestigio, la confusión y finalmente la propiedad de la marca se vería destruida.

¹¹⁰ Mantilla Molina, Roberto Derecho Mercantil Ed Porrúa. Mexico, pp.451-462

V.2.3. JOINT VENTURE.

Esta institución jurídica anglosajona no tiene personalidad jurídica reconocida en México por considerársele principalmente un contrato, salvo el caso de que el objeto del contrato sea crear una nueva sociedad lo cual constituiría un supuesto diferente ya que el joint venture solo sería el hecho generador de la nueva persona jurídica.

En el capítulo precedente nos referíamos al joint venture como una institución que sirve para crear una alianza estratégica y que por oposición presentar una marca en copropiedad ante el IMPI resulta una manera de equilibrar los derechos registrales.

Es necesario hacer algunas distinciones para no dejar dudas en cuanto a si el joint venture puede o no ser un caso de copropiedad ya que a lo largo de este apartado existen ambos casos. El joint venture puede clasificarse en tres tipos aunque su función sea la misma, conjuntar intereses.

En este orden de ideas el joint venture puede entenderse: como una nueva persona jurídica, porque ese era su fin, en cuyo caso no se le considera copropiedad ya que el solicitante es uno, denominado corporate joint venture; como un negocio entre varias personas que pretenden hacer un proyecto conjunto, lo cual no entraña la creación de una nueva persona moral y puede darse la copropiedad, denominado informal joint venture; y finalmente como un acuerdo de voluntades que pretende realizar un trabajo conjunto y concluir con la creación de una nueva sociedad, denominado joint venture agreement.

Si afirmo que la marca presentada bajo esta modalidad de copropiedad puede equilibrar los derechos registrales de los copropietarios, es porque cuando no existe una persona moral única fuente de control que equilibre los intereses de sus socios, pero si existe una multiplicidad de personas (físicas o morales) con un mismo objeto sin una unidad controladora, un excelente medio para balancear derechos es la copropiedad del signo distintivo. Así, actos como los de dominio y los de administración se ven afectados para que todos los partícipes tengan voz y voto.

Por otro lado, a veces también es recomendable esta figura para poder lograr un objetivo común y dentro de un marco legal poder realizar actos que sin la copropiedad no podríamos lograr sin recibir una objeción por parte de la autoridad. Se me ocurre el caso hipotético de registrar la marca MIXTEQUILA obviamente para amparar una bebida que contenga tequila, suponiendo además que no existiera otra objeción de por medio como descriptividad, y soy una persona de nacionalidad distinta a la Mexicana sin posibilidad material de fabricar el producto en el territorio previsto para la producción de Tequila y por ello no puedo aspirar a que el Estado Mexicano me otorgue la exclusividad sobre ese signo distintivo por no tener autorización para usar la Denominación de Origen Tequila.

Considero que si dicha marca fuera solicitada en la modalidad de la copropiedad incluyendo como cotitular al productor de tequila quien sí puede utilizar esa Denominación de Origen y quien además es mi proveedor de dicha bebida.

La pregunta obvia es por que voy a permitir que una persona que solo me provee sea un copropietario y tenga tantos derechos como yo. La respuesta es muy sencilla, el proveedor de tequila se asegura de que él va a ser el único y exclusivo proveedor del producto por lo que tiene aseguradas sus ventas. Y yo persona extranjera me aseguro la entrada al mercado mexicano y sobre todo la autorización para usar la marca que quiero. Ambos se aseguran de que el otro cumplirá su parte porque mediante la copropiedad se pueden equilibrar derechos, obligaciones e intereses.

V.2.4. SUCESIONES.

La sucesión es la transmisión del patrimonio entero de un difunto a una o varias personas vivas. El muerto es aquel de cujus sucesiones agitur (de cuya sucesión se trata), es el autor de la herencia. Por lo tanto la causa generadora es por causa de muerte.¹¹¹

¹¹¹ De Ibarrola, Op Cit p. 647

Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima. (CC 1281-1282)

El testador puede disponer del todo o parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. El legatario adquiere a título particular y no tiene mas cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria con los herederos. (CC 1283-1285)

A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se hace la división. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria; pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. (CC 1288-1289).

Si el heredero desea vender su parte de la herencia lo puede hacer respetando el derecho de tanto de los demás herederos, y si dos o mas herederos quisieran hacer uso de este derecho, se le aplicará a quien represente la mayor porción de la herencia. (CC 1292-1293)

Al abrirse la sucesión comienza un estado de indivisión entre los coherederos. Esto es, surge entre los coherederos una comunión de todos los derechos y de todas las obligaciones que dura desde la apertura de la herencia hasta la partición de la misma.

La copropiedad puede cesar a petición de cualquier heredero por la actio communi dividundo con base en el principio de que nadie este en copropiedad o en sociedad puede ser mantenido a la fuerza.

En otras palabras, o la indivisión concluye con el objeto de que se sustituyan las partes indivisas e indistintas por partes divididas, distintas y determinadas o bien uno de los herederos compra las partes de los demás herederos.

Sin embargo, el caso de las marcas es mas complicado ya que se trata de bienes que no admiten cómoda división por lo que el efecto inmediato es o la copropiedad de los signos distintivos y estaríamos ante la presencia de una partición de herencia parcial; o bien la compra por uno de los herederos de dicho derecho de propiedad industrial para su posterior adjudicación. En ambos casos, la única manera de determinar el valor de la marca será el avalúo.

V.2.5. CESION PARCIAL.

La LPI en su artículo 143 establece que los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Por ende, este otro caso puede ser causa de una copropiedad de marca ya que parece que el legislador estaba mas preocupado por regular la inscripción de la transmisión mas nunca se ocupo de prohibir una cesión parcial, por lo tanto al no estar prohibida consideramos que esta permitida.

La Ley de Marcas de Paraguay contempla específicamente el caso al regular en su artículo 39 que los derechos sobre una marca registrada, o cuya inscripción se haya solicitado, se podrán ceder o transmitir sobre la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se haya depositado la solicitud o registrado la marca.

Sin embargo, mas adelante en el articulado de dicha ley, estable que si la cesión o transmisión tiene por objeto o consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca, será nula.¹¹²

¹¹² Ley de Marcas Número 1294/98 Decreto Reglamentario No. 22365, Paraguay 1998.

V.2.6. VOLUNTAD DE LAS PARTES.

La voluntad es la ley suprema de los contratos, de hecho es por esta razón que la ley de la materia contempla el caso de que una solicitud de marca se presente en copropiedad como se analizó en el capítulo precedente.

-- Una marca puede ser presentada en copropiedad cumpliendo simples requisitos de forma que en mi opinión no son suficientes para evitar los graves problemas que ocasiona esta institución jurídica si es que el legislador pretende regular a la perfección esta institución.

V.3. FIGURAS JURÍDICAS GENERADORAS DE COPROPIEDAD EN DERECHO COMPARADO.

V.3.1. JOINT VENTURE.

En contraste con Estados Unidos, aunque el TMEP no considera al joint venture como un caso de copropiedad, se puede usar esta institución jurídica de modo tal que las compañías padres inscriban al joint venture como licenciatario o bien, el caso contemplado por el TMEP, siendo el propio joint venture el titular de una marca.

En el caso DIAMOND/SUNSWEET, la Trademark Board (la Barra) sostuvo que era adecuado otorgar el registro de una marca compuesta a los dos dueños de los elementos que conforman la marca. La compañía Diamond Walnut Growers, Inc. titular de la marca DIAMOND que amparaba cacahuates y la Compañía Sunsweet Growers, Inc. titular de la marca SUNSWEET que amparaba frutas deshidratadas, crearon un joint venture (Diamond-Sunsweet, Inc.) para vender canastas de regalos de cacahuates, nueces, así como frutas deshidratadas (producidas obviamente por cada una de las compañías padres) bajo la marca compuesta DIAMOND / SUNSWEET.¹¹³

¹¹³ In re Diamond Walnut Growers Inc., 204 U.S.P.Q. 507,511 (T.T.A.B. 1979)

Cada una de las compañías padres licenció su marca al joint venture para usarlas como marca compuesta. A la terminación de una licencia, todo el uso futuro de la marca compuesta por el joint venture terminaría. Sin embargo, ya que el uso de la marca beneficiaba a las compañías padres y el joint venture era meramente un licenciatarario autorizado, los padres eran copropietarios de hecho y por lo tanto debían solicitar la marca compuesta conjuntamente.

Como la marca compuesta identificaba y distinguía los productos de las compañías padres, vendidos por el joint venture. La Barra enfatizó que los padres en su contrato de joint venture habían tomado precauciones para evitar el uso múltiple, fragmentado de la marca antes y después de la existencia del joint venture.

Para distinguir de la situación de DIAMOND/SUNSWEET de copropiedad, esta la situación donde un joint venture por sí es el usuario, solicitante y titular del registro marcario. En el caso de HERCOFINA, la Barra sostuvo que un joint venture era una persona jurídica separada que calificaba como una firma, que se puede traducir como una negociación, según Lanham Act.

Las compañías padres, Hercules, Inc. y American Petrofina, Inc., crearon un joint venture para producir y vender químicos bajo la marca HERCOFINA . La Barra reconoció que este no era el caso de copropiedad de una marca, sino que el joint venture como entidad independiente de los padres, era el titular de la marca. Por lo tanto, una solicitud de marca firmada por el Gerente General del joint venture era lo mas adecuado.¹¹⁴

V.3.2. COPROPIEDAD DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN DE UNA ENTIDAD.

La mayoría de los problemas de la copropiedad surgen cuando empieza la disolución de cualquier entidad jurídica que ha estado usando la marca, por ejemplo,

¹¹⁴ In re Hercofina, 207 U.S.P.Q 777 (T.T. A.B. 1980)

cuando en una sociedad, matrimonio o joint venture se disuelve por desacuerdo, divorcio, muerte o contrato. Como en el caso de *Marriage of Shelton*, en el que una vez disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes, la ex cónyuge continuó usando su nombre de casada en su nuevo negocio de bienes raíces, el cual cabe decir que era la competencia del negocio de su ex marido.¹¹⁵

La solución superficialmente justa después de la disolución es distribuir los bienes de la entidad entre los participantes. Però, cuando una marca se trata de dividir surge un enfrentamiento entre las principios de Protección al Consumidor y la Expectación Contractual. Si por ejemplo, después de la disolución de una sociedad, los socios reciben el derecho de usar la marca de la sociedad, cada voluntad de uso simbolizaría prestigio profesional y respeto público diferentes del que originalmente simbolizaba dicha marca. Esto puede conducir a la confusión entre el público consumidor y la inminente decepción y daño o perjuicio de la propia marca.

V.3.2.1. PANORAMA TRADICIONAL.

Tradicionalmente las Cortes han tendido a ignorar el principio de Percepción del Público Consumidor y han tratado a las marcas como otro bien, objeto de propiedad, elemento de una empresa, etc. y las han pretendido dividir y distribuir cada vez que se enfrentan a la disolución de cualquier entidad titular de una marca, sea de la naturaleza que sea.

Las Cortes han confiado en el *dictum* del caso *Menendez v. Holt* de 1888, donde uno de los socios dejó la firma y empezó a usar la marca de la sociedad LA FAVORITA que amparaba harina, en su propio negocio. Su antiguo socio argumentó que cuando dejó la sociedad, en ese momento tuvo el derecho de tener su parte de prestigio profesional y respeto público, incluyendo el derecho a usar la marca. La Suprema Corte estuvo en

¹¹⁵ 114 In re *Marriage of Shelton*, 118 Cal App 3d 811, 173 Cal Rptr 629 (3d Dist 1981).

desacuerdo, y sostuvo como *holding* que el derecho a usar la marca se quedaba con la sociedad que continuaba en negocio ya que los demás socios así lo acordaron. Pero, el *dictum* de la Corte agregó¹¹⁶:

“Puede suceder, que cuando una firma se disuelva y deje de existir bajo su antigua denominación o razón social, cada uno de los ex socios tendrá derecho a obtener “su parte” del prestigio profesional y respeto público, al grado de que puede consistir en el uso de marcas... ante la ausencia de estipulación en contrario...”

Casos subsecuentes han seguido a este *dictum* tan especulativo, tratando a la marca como un bien que admite cómoda división. En consecuencia, ante la ausencia de estipulación en contrario, ningún socio tendrá el poder de evitar o impedir que otro socio use la marca. Por ejemplo, en su “*dictum*” otra Corte sostuvo:

“Cierto que hemos fallado que es necesario para la validez de una marca o nombre comercial que el reclamante del mismo este legitimado por el derecho exclusivo o titularidad de la marca, lo que no significa que nosotros pretendamos decir que no podrá pertenecer a mas de una persona para ser usada conjunta o separadamente. Los socios ante la disolución de la sociedad, pueden estipular que cada uno de ellos puede usar la marca de la firma, pero que dichos copropietarios tendrán conjuntamente el uso exclusivo de la marca y quizá cada uno de ellos tendrá en algún momento el derecho al uso exclusivo al igual que todos los condueños.

Dicha observación usa la palabra “exclusivamente” en un sentido totalmente diferente al usado por la legislación marcaría. Si muchas personas usan la misma marca por separado para identificar y distinguir bienes y servicios separados así como su prestigio profesional y respeto público, la confusión entre el público consumidor sería inevitable.

¹¹⁶ Menendez vs. Holt, 128 U.S. 514, 32 L.Ed. 526, 9b Ct 143 (1888)

V.3.2.2. PANORAMA ACTUAL.

Mientras se pueda presumir que el contrato entre las partes tenderá a preservar la identidad de la marca, el Principio de Protección al Consumidor deberá prevenir la operación de un convenio que resulte en uso múltiple y fragmentado de la marca por una pluralidad de personas independientes la una de la otra.

Un acuerdo entre socios de que cada uno tendrá el derecho a la marca de la sociedad cuando la disolución de la sociedad se presente, produciría el mismo peligro de decepcionar al público consumidor como una cesión total. Todos los demás elementos siendo iguales, como el prestigio profesional y respeto público tras de la marca, también deben ser tratados igualmente como un bien indivisible de una negociación.

Confiar actualmente en la validez del caso Menendez, parece desapropiado porque esos casos parece que no toman en cuenta la identificación de la marca como fuente de aseguramiento de la función de calidad. Ellos tratan a la marca como si fuera otro tipo mas de propiedad que admita cómoda división sin sufrir menoscabo alguno.

Para preservar la identidad de la marca, las partes de una entidad en copropiedad, deberían acordar que al terminar la relación solo uno de ellos recibirá la marca así como el prestigio profesional y respeto público. Un método posible sería permitir a los participantes ofrecer o pujar para adquirir el uso exclusivo de la marca.

Problemas similares se presentan cuando una entidad se disuelve sin provisión legal alguna para la disposición de la marca y el prestigio profesional y respeto público asociados a la misma. Como las partes no acordaron contractualmente esta situación, la Política de Expectación Contractual no tendrá peso alguno. Una corte deberá aplicar la ley estatal relevante para el caso de liquidación de una sociedad, de modo tal que se evite el uso múltiple y fragmentado de la marca.

Por ejemplo, cuando una marca es propiedad de un matrimonio que hace negocios, al presentarse el divorcio, la Corte no debería dividir la marca y el prestigio profesional y respeto público entre los consortes, sino que debería tratarla como un bien indivisible que se adjudicara a uno de los dos ex esposos.

Las partes en disputa deben de reconocer que la división en partes iguales de la marca solo es justa y equitativa superficialmente. Por ejemplo, en una disputa por la marca de un grupo musical entre el grupo y su manager, no es propio dividir la marca entre el grupo y el manager permitiendo que ambos la usen. La Primera Corte de Circuito dijo que las cortes debían resistir la tentación de dividir la marca: “el interés del público generalmente necesita un otorgamiento exclusivo”.

Por ejemplo, ante la ausencia de convenio para la adjudicación individual de la marca al terminar la relación de la copropiedad, la corte no ha tenido mas opción que ordenar la creación de un joint venture para que el uso de la marca sea uniforme.

Citando y siguiendo la política propuesta por McCarthy de no permitir el uso múltiple y fragmentado de la marca, la corte se rehusó a ejecutar un contrato de las partes por el cual al terminar la relación entre las partes cualquiera de ellas podría usar la marca. La corte concluyó que permitir a ambas partes de un joint venture, usar la marca cuando se disolviera el contrato, sería provocar la confusión entre el público consumidor en cuanto a la fuente, lo cual violaría totalmente la política de Anti-confusión de ambas la ley estatal y federal. Ante este atolladero, el infortunado resultado de la negativa de las partes de comprometerse, la corte se ha visto en la necesidad de extinguir los preciados derechos marcarios del joint venture al desaparecer este.

V.3.3. DISOLUCION Y CAMBIOS EN LOS GRUPOS MUSICALES.

La disolución y cambio en los miembros de un grupo musical presenta los mismos problemas que tratar de dividir la propiedad de la marca. Además, la existe la posibilidad de que el nombre y marca de servicio pertenezcan a todos los integrantes que crearon el

grupo. Hace tiempo se reconoció que en determinados negocios y profesiones el nombre de un grupo puede ser el distintivo de prestigio profesional y respeto público de una o mas personas.

Como regla general, podría parecer que entre menos integrantes tenga un grupo, es mayor la posibilidad de que la marca o el nombre del grupo sea identificado con los integrantes mas que con el estilo, calidad o género musical. Esta controversia de la naturaleza personal o impersonal del nombre de un grupo puede ser meramente una faceta de la regla de que un cambio sustancial en la naturaleza o cualidad de los productos y servicios amparados por la marca puede resultar en la decepción del público consumidor tanto que rompa la cadena de titularidad o bien termine en el abandono de la marca.

La continuidad temporal de identificación es una función importante de la marca. El problema que debe resolverse es si la marca distingue la personalidad de cada integrante, o bien su estilo y calidad independientemente de las personalidades.

La práctica procesal para resolver los problemas de cambio de integrantes y disolución de grupos, generalmente se basa en: 1. Estructura legal del grupo y 2. Solo a veces en el la percepción del público.

Desde el punto de vista de abogado consejero, dice McCarthy una estructura corporativa proporciona la mayor predicabilidad de la titularidad de la marca una vez que se desintegra el grupo o cambia de miembros.

Por ejemplo, el caso de RARE EARTH, en que los miembros de un grupo de rock se desintegraron y formaron dos grupos de rock competitivos entre sí, cada uno reclamando el derecho exclusivo a usar el nombre de RARE EARTH como marca que amparaba servicios de entretenimiento. La corte resolvió el problema determinando bajo la ley corporativa estatal aplicable, cual de los dos nuevos grupos tenía el control activo de acciones según la Lanham Act Sección 43 (a) proveyendo el vehículo de la jurisdicción federal. Ninguna de las partes presentó el argumento de la percepción pública, pero la corte

notó los problemas legales potenciales a los que se enfrenta el derechos en sí, cuando un grupo cambia a sus integrantes.¹¹⁷

Una variación fue presentada en el grupo de THE PLATERS en el que se formó una corporación, los cinco integrantes originales del grupo se convirtieron en socios igualitarios e intercambiaban sus derechos al nombre del grupo a cambio de acciones. Una marca federal de servicios se obtuvo a nombre de la corporación. Según los miembros originales fueron saliendo del grupo, vendían sus acciones al manager del grupo. El registro marcario fue válido y fue infringido por uso por un grupo imitador.¹¹⁸

En el caso del los INK SPOTS, el árbitro sostuvo que el nombre THE INK SPOTS para un cuarteto de voces era el resultado de las habilidades y destrezas personales de los cuatro miembros originales y que no podía usarse verdaderamente por nadie que no fueran específicamente los cuatro miembros originales. Tratando este caso, como un problema de la ley de sociedades, el árbitro se rehusó a prohibir el uso del nombre a otro grupo que estuviera integrado aunque sea por uno de los miembros originales.¹¹⁹

Por ende, tanto al grupo sucesor como al original se les permitió seguir usando el nombre THE INK SPOTS. Si verdaderamente ambos grupos estaban perpetuando un fraude contra el público, esta fue una solución por demás extraña por parte del árbitro. Pero el caso es un ejemplo del *holding* de que el nombre del grupo fue otorgado por la calidad personal de sus miembros originales.

Otras cortes han sostenido que el nombre de un grupo no es personal de los integrantes originales, sino que identifica y distingue un estilo y calidad de dar el servicio de entretenimiento. Un caso clarísimo de lo anterior, fue el de CESARE v. WORKER en el que se sostuvo que el nombre del grupo REVOLVER no era personal de los cantantes sino

¹¹⁷ Rare Earth Inc vs. Hoorelbeck, 401 F. Supp. 26, 187, U.S.P.Q. 291 (S.D.N.Y. 1975)

¹¹⁸ Five Platers, Inc vs Purdie, 419 F. Supp. 372, 193 U.S.P.Q. 411 (D Md. 1976)

¹¹⁹ Fukua vs Watson, 1107 U.S.P.Q. 251 (N.Y. Supp Ct 1955)

que identificaba y distinguía un estilo musical controlado por el manager musical cada vez que uno de los integrantes dejaba el grupo y era reemplazado.¹²⁰

La corte sostuvo que el manager musical era el titular tanto del nombre del grupo como de sus marcas asimismo ordenó a tres exintegrantes del grupo a no usar dicho nombre y el estilo musical distintivo del espectáculo del grupo, el cual obtuvo protección en calidad de trade dress.

Otro ejemplo, es el caso THE PLATERS, que revela la situación donde la corte asumió que el nombre THE PLATERS correspondía a un quinteto de cantantes y que no era personal de los integrantes, sino que identificaba un estilo y ejecución musical, continuamente controlada por el manager o director musical cada vez que había un cambio en los integrantes del grupo.

Como en el caso THE INK SPOTS, el demandado argumentaba que también era culpa del actor bajo la doctrina de Unclean Hands por presentar falsamente cantantes de reemplazo como los PLATTERS originales. Sin embargo la Corte rechazó la defensa argumentando que el actor en ningún momento indicó que cualquiera de los miembros del grupo presente eran los PLATTERS originales. De esta manera la Corte decidió que nadie podía ser engañado mientras el manager del grupo se asegurara que independientemente de la personalidad de los integrantes del grupo, se siguiera el formato y estilo musical de los miembros originales del grupo THE PLATTERS.

En otro caso semejante, los tres miembros originales de otro grupo de cantantes llamados THE DRIFTERS cedieron su marca de servicios a su manager después de haber solicitado la marca federal conjuntamente. Después de que se emitió el registro, uno de los miembros (el demandado) se salió del grupo formando otro grupo que le hacía la competencia al original bajo el mismo nombre. Al demandado como copropietario de la marca federal le fue ordenado no desafiar la validez de una marca registrada federal. La cesión de la marca al manager fue sostenida mientras se discutía sobre la validez del

¹²⁰ *Cesare vs Work*, 36 Ohio App 3d 26, 520 N.E. 2d 586 (Summit County 1987)

traspaso del prestigio profesional y respeto público, tomando en consideración que la marca distinguía un estilo de canto independientemente de la personalidad de los cantantes.¹²¹

En otro caso similar, el manager y promotor musical del grupo VITO AND THE SALUTATIONS continuó siendo el titular del nombre del grupo musical ya que él influenciaba en el estilo y contenido de la actuación del grupo y funcionaba como productor de una compañía de teatro o el dueño de un equipo deportivo en donde varios actores o jugadores solo actúan su parte o juegan una posición. Al manager le fue concedida una orden de restricción para que cualquiera de los miembros originales del grupo pudieran usar el nombre del grupo, incluyendo Vito Balsamo.¹²²

Análogamente los cantantes de otro grupo que presentaban una revista llamada BRAVO BROADWAY! fueron declarados ilegítimos para poder ejercer acción para quedarse con el nombre de su show ya que no eran ellos quienes controlaban la naturaleza del grupo ni en sí del espectáculo y que el público no asociaba la revista específicamente con ellos en lo personal.¹²³

Por otro lado, la adherencia y venta forzada del nombre de un grupo musical (VITO AND THE SALUTATIONS) a un acreedor judicial se declaró impropio como una cesión total ya que no se da la continuidad, calidad y estilo de la música ni de la producción.

En el caso KINGSMEN, la corte sostuvo que era falso y engañoso que un ex miembro de un grupo regrabara alguna canción famosa del grupo (en este caso “Louie Louie”), usando el nombre del grupo y la leyenda “regrabado por lo artistas originales”. El sonido del grupo fue declarado como algo colectivo y ningún miembro por sí solo podía copiarlo como solista, representando la esencia en el escenario del grupo. El *dictum* que comentó la Corte fue: “puede que sea uno de los miembros originales y que suene muy semejante a la colectividad del grupo, pero definitivamente ningún miembro por sí solo se

¹²¹ Marshak vs Green. 505 F Supp 105 K, 212 U.S.P.Q. 493 (S.D.N.Y. 1981)

¹²² Giammarese vs Delfino, 197 U.S.P.Q. 162 (N.D. 111, 1977)

¹²³ Cheng vs Thia Dispeker Inc 35 U.S.P.Q. 2d 1493 (S.D.N.Y. 1995)

puede ostentar como THE KINGSMEN sin causar confusión sustancial en el público consumidor”.¹²⁴

En estos casos, primero se debe determinar si el nombre del grupo es personal o no a los miembros del grupo. Si no, se debe plantear una segunda cuestión que es: por qué calidad o característica se ha dado a conocer el grupo y quien la controla. La respuesta debería identificar a la persona o entidad que es titular del nombre del grupo así como de la marca..

La Corte de Distrito aplicó este examen en una disputa marcaria entre el manager y los cantantes del grupo NEW EDITION. El Primer Circuito pareció fallar que si bien los cantantes tenían derechos en cuanto al nombre del grupo en el mundo del entretenimiento en vivo, ellos no tenían dicho derecho en el mercado de la grabación. Sin embargo, durante el procedimiento de apelación, la Corte de Distrito encontró que los cantantes eran titulares de la marca NEW EDITION. La Corte tomó nota que este no era un grupo de un concepto musical como MENUDO o THE MONKEES, que fueron creados por una compañía de discos o por un manager quienes contratan personal para darle vida al grupo.¹²⁵

V.4. NORMATIVIDAD APLICABLE.

Uno de los planteamientos principales de esta tesis es determinar si las normas contenidas en el Código Civil pueden aplicarse de manera supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial.

A este respecto, la postura a favor de la aplicación supletoria del Código Civil, se apoya en el hecho de que la copropiedad se encuentra prevista en el ordenamiento suplido no obstante que dicha previsión sea deficiente o casi escasa como se menciono anteriormente.

¹²⁴ Kingsmen vs K-Tel International, Ltd 557 F Supp 178, 220 U S P Q 1045 (S D N Y 1983)

¹²⁵ Bell vs Streetwise Records, Ltd 761 F. 2d 67, 226 U S P Q 745 (1^o Circ 1985)

La posición contra dicha aplicación supletoria encuentra fundamento en el hecho de que el estatuto suplido (LPI) no señala de manera expresa el estatuto que le será supletorio (C.C.).

En mi opinión, se debe aplicar el primer criterio, esto es que el CC aplica supletoriamente y en este orden de ideas, son las reglas previamente establecidas por este ordenamiento las que deben de regir ya que contempla de modo general casi todos los supuestos.

Claro cabe señalar, que la aplicación supletoria del CC se surtirá en tanto no contravenga las disposiciones de la LPI, y concordantemente con la naturaleza del Derecho de Propiedad Industrial.

V.5. COPROPIEDAD RESPECTO DEL REGISTRO MARCARIO.

Podemos afirmar que el otorgamiento de un registro marcario es un solo acto jurídico administrativo que confiere una serie de derechos analizados en uno de los capítulos precedentes a su titular. Sin embargo, como ya decíamos, la idea de una marca otorgada en exclusividad a varias personas en el mismo acto suena totalmente contrario a la exclusividad que otorga el registro conferido por la autoridad correspondiente con fundamento en el artículo 87 de la LPI.

Evidentemente, estamos ante la posible presencia de un uso múltiple fragmentado y la obvia confusión entre el público consumidor.

Siguiendo este orden de ideas, si todos los cotitulares adquieren los mismos derechos pueden existir dos hipótesis hoy por hoy:

- A) Convenio anticipado entre los copropietarios sobre todos y cada uno de los efectos de un registro marcario. Esta hipótesis es lo que pretende regular nuestra actual legislación

en un incipiente intento de ordenar el conflicto de copropiedad en materia de marcas. Sin embargo, es omisa en cuestiones relativas al ejercicio de las acciones, venta de la parte alícuota, el derecho del tanto, muerte de uno de los copropietarios, y sobre todo cómo opera la supletoriedad de la legislación común en las cuestiones de copropiedad. En mi opinión es tarea del abogado de Propiedad Industrial, en esta hipótesis, además de adecuarse a los actuales requisitos de la LPI, incluir en el convenio estas cuestiones para evitar futuras complicaciones que solo derivan en el descrédito comercial del cliente.

B) Marca registrada al amparo de legislaciones pasadas por lo que generalmente no hay tal acuerdo entre copropietarios, lo que puede resultar en una confusión de derechos y la obvia violación del principio de protección al público consumidor ya que todos pueden usar la marca, cualquiera puede ejercer las acciones legales correspondientes, etc. Además del uso supletorio de la legislación común que como decíamos, para muchos abogados dedicados a esta materia es la mejor alternativa y con los cuales coincido.

En relación con lo anterior, considero que es mejor desarrollar los temas sobre los derechos que obtienen los copropietarios al adquirir el registro de la marca uno por uno por simple metodología de esta tesis reiterando desde ahora mi posición de evitar una regulación pobre y mejor tomando ventaja de las reglas del derecho común en lo que aplica a los signos distintivos.

V.5.1. DERECHO AL USO.

Al adquirir el registro de una marca en copropiedad, en principio todos los titulares están legitimados para usar la marca. Como ya mencionábamos, es ahí donde surge la confusión entre el público consumidor y hasta la competencia desleal entre los cotitulares.

Ante tal situación, la LPI y el RLPI respecto de los copropietarios así como respecto de terceros autorizados, lo afectan desde el momento en que disponen que al momento de presentar la solicitud deberán de establecerse las reglas del uso.

En principio considero que el espíritu del Legislador era evitar un uso múltiple y fragmentado por parte de los copropietarios al usar su marca. Sin embargo, lo que el Legislador no consideró es el principio de autonomía de la voluntad por el cual los copropietarios pueden omitir voluntariamente la inclusión de reglas sobre este particular por ser su deseo acogerse a las reglas del CC. Además de que existe el riesgo potencial de que se viole el derecho de propiedad plena sobre la parte alícuota de cada cotitular.

No obstante lo anterior, la LPI no dice en qué términos debe redactarse el clausulado de dicho convenio. Esto es, si solo uno de los copropietarios debe usar la marca; si existirán estándares para que todos los copropietarios mantengan un uso y calidad uniforme en sus productos o prestación de servicios de modo tal que todos la usen; si definitivamente solo un licenciataria autorizado es el que usará la marca siguiendo determinados lineamientos; etc.

Sin embargo el legislador no puede regular tan específicamente estos supuestos ya que si estableciera cómo se debe estipular ese uso, atentaría contra el principio de autonomía de la voluntad y por lo tanto también contra la libertad de contratación.

Lo que si puede establecer el legislador mediante la LPI si continua persiguiendo la idea de controlar en su totalidad esta modalidad, es que sin importar en qué términos se realice ese convenio, esto es, si todos los copropietarios van a usar la marca por separado, si será uno solo el que use la marca o bien si se deciden por tener un licenciataria, es que se convenga expresamente cómo será ese uso en cuanto a mantener idénticos estándares de calidad, el prestigio e imagen y uniformidad en cuanto a los productos o servicios protegidos por la marca. Lo cual puede incluir hasta determinada transferencia de tecnología y asistencia técnica de unos con otros, por ejemplo en el caso de descubrir mejoras en la manufactura del producto o en la prestación del servicio para hacerlo más eficiente.

Con esta simple mención en la LPI, el legislador puede asegurar que no exista un uso múltiple fragmentado que concluya con la tan mencionada confusión entre el público consumidor y el descrédito comercial en beneficio de los propios cotitulares.

El uso por cualquiera de los copropietarios o licenciarios beneficia a todos los cotitulares, o más aun, beneficia al derecho de Propiedad Industrial desvinculándolo de la persona o personas que sean su titular.

Si la marca no es usada, es susceptible de ser declarada caduca, en este supuesto el o los titulares se encuentran en la necesidad de usarla para poderla conservar lo cual no implica que todos y cada uno de los titulares debe usarla habida cuenta de que dicho uso múltiple y fragmentado se podría contraponer a la naturaleza de la marca y a las disposiciones de la LPI y los actos de conservación en estas condiciones no justificarían la eventual violación a una disposición legal.

No existe la facultad de exigir a todos los cotitulares el hacer uso de la marca, en razón de que el uso por parte de uno de ellos beneficiará a todos los demás aunado a que ello sería un uso fragmentado y múltiple que atenta contra la naturaleza de la marca.

Mas aun, aplicando las reglas generales del CC, los actos de administración respecto de la marca son decididos por la mayoría de personas y de intereses; de no haber mayoría la autoridad competente decidirá sobre lo propuesto, siempre en beneficio de la marca. Sin embargo, este principio no aplica en el caso de otorgar o revocar una licencia de uso para la cual debería de haber unanimidad de voluntades por parte de los cotitulares.

V.5.2. DERECHO AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES.

La LPI en el artículo 58 del RLPI establece que otro de los requisitos al integrar el convenio que se debe presentar ante el IMPI cuando se solicita una marca en copropiedad versa sobre las reglas de la representación común.

Esta representación común, tiene el efecto práctico de que las autoridades del Instituto se dirijan a un representante común designado por los copropietarios, independientemente de que pueda ser uno de los copropietarios. Evidentemente, esto le sirve al IMPI para tener un medio de comunicación con los copropietarios exclusivamente y los problemas del ejercicio o no de las acciones se dejen al arbitrio de los copropietarios.

Obviamente la autoridad no se puede meter en la esfera personal de los copropietarios y regular mas allá, lo cual en principio esta bien. Sin embargo, tampoco consideran que en determinadas situaciones, cualquiera de los copropietarios puede actuar, siempre que sea en beneficio del signo distintivo, por ejemplo para solicitar su renovación.

Lo anterior también encuentra fundamento en que el derecho al ejercicio de las acciones de cualquier procedimiento administrativo así como en la protección de la propiedad industrial y represión de la competencia desleal, puede ser ejercido por cualquiera de los copropietarios en principio ya que se puede asemejar como una mutua representación tácita, como se mencionara antes, del cual todos los copropietarios se benefician.

Al respecto, existen dos criterios jurisprudenciales que a continuación transcribo a la letra:

Octava Época.

Instancia: Segunda Sala.

Fuente: Apéndice de 1995.

Tomo: Tomo III, Parte, SCJN.

Tesis: 93

Página: 64.

Y

Octava Época.

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: 56, Agosto de 1992.

Tesis: 2ª./J.5/92

Página 17.

MARCAS, COTITULARIDAD DE LAS. SU AFECTACIÓN POR UN ACTO DE AUTORIDAD PUEDE RECLAMARSE POR TODOS LOS COTITULARES, POR UNA PARTE DE ELLOS O POR UNO SOLO.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4to. de la Ley de Amparo el juicio que esta regula únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama, por lo que la acción constitucional en defensa de un bien que pertenece pro indiviso a varias personas, puede ser ejercida por una, o varias, o todas estas, en virtud de que el derecho de defensa que ese precepto contiene es inherente a la persona y le faculta para oponer su acción a los actos de autoridad que considere lesivos a sus intereses, porque la referida ley no condiciona, tratándose de cotitulares, a que todos o la mayoría de ellos promuevan el juicio, ya que el derecho de defensa de cada uno de los cotitulares respecto de sus intereses sobre la marca registrada, no se encuentra sometido al consenso de todos ellos. Estas razones, motivan a interrumpir la jurisprudencia establecida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 921, segunda parte, del apéndice al semanario Judicial de la federación, 1917 a 1988, cuyo rubro es "COPROPIETARIOS. PERSONALIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN CONTRA DE LA AFECTACIÓN DEL BIEN COMÚN AGRARIO".

V.5.3. DERECHO DE TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL.

Existen dos supuestos en lo referente a este caso:

Cada copropietario puede vender su parte alícuota ya que goza de la propiedad plena sobre dicha parte, siempre y cuando respete los derechos de sus copropietarios en los términos indicados en el Capítulo III. Esto es principalmente el derecho del tanto.

Respecto de la transmisión total de la marca, la regla a seguir es la que nos marca el CC ya que los actos de disposición en general, requieren, al contrario de los de administración el concurso de todos los partícipes. Por lo tanto, se debe proceder al avalúo de la marca para su posterior venta y si es uno de los copropietarios quien quiere adquirir, obviamente el precio se reduce en proporción a su parte alícuota.

V.5.4. CONSERVACION DEL DERECHO.

En relación a la caducidad por cuanto hace a la conservación del derecho a través de su uso es de aplicarse lo contenido en el inciso V.5.4.de este capítulo.

Por cuanto hace a la renovación del registro marcario es preciso indicar que todos los cotitulares tienen el derecho de solicitar la renovación caso en cual bastará que uno de ellos lo haga para que el registro se renueve en beneficio de sus copropietarios.

Por otra parte, aun cuando no existe la obligación de que alguno de ellos en manera particular la solicite, de conformidad con el CC todos tienen la obligación de realizar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa y ante su omisión cada quien perderá el derecho que le corresponde sin derecho a repetir contra los demás copropietarios a menos que se hubiera pactado que la responsabilidad recayera en uno solo de ellos.

V.5.5. CANCELACION VOLUNTARIA.

Como la cancelación voluntaria implica la pérdida del derecho queda muy claro aunque esta decisión la deben de tomar todos los cotitulares por unanimidad de votos. Si es uno solo de ellos el que quiere cancelar voluntariamente, entonces se entiende como que

renuncia a sus derechos por lo que los demás cotitulares pueden seguir beneficiándose de la marca ya que el único modo de liberarse de las cargas de conservación de un registro marcario es renunciando a la parte que le corresponde o bien venderla.

IV.5.6. IMPUGNACION DEL REGISTRO POR PARTE DE TERCEROS.

Todos tienen derecho a defender la marca, sin embargo bastará con que uno de ellos lo haga para que surta efectos respecto de los demás por una representación común. En caso de que no exista acuerdo respecto de la defensa del derecho en principio el juez será quien dirima la controversia lo cual de facto es absurdo porque para cuando el juez civil resuelva el proceso de impugnación ya habría terminado en rebeldía. En apoyo a lo anterior cabe señalar que de nada valdría que los copropietarios en el procedimiento civil solicitaran la suspensión del procedimiento administrativo en tanto se resuelva si comparece o no y en qué carácter toda vez que los procedimientos administrativos no pueden ser suspendidos al ser de orden público y existir jurisprudencia en este sentido.

En apoyo a lo anterior, es aplicable por analogía la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1140, visible en la página 784, tomo VI, Parte HO, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación que dice:

"PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSION DEL.- El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo."

El acierto destacable de la LPI y de su RLPI es precisamente el de requerir que exista la designación de un representante común ya que de este modo se garantiza la unidad de actos jurídicos que deban hacerse del conocimiento de los cotitulares para los efectos a que haya lugar en cada caso. Y las decisiones que tomen en conjunto los cotitulares respecto de la defensa de su marca se deje a su libre albedrío y decisión porque no vemos la necesidad de adentrarnos en supuestos hipotéticos sin fin señalando que con lo anterior se da por terminada esta exposición.

CONCLUSIONES.

1. La Propiedad Intelectual abarca el estudio y protección de las obras del intelecto humano con dos finalidades distintas, consistentes primero, en la satisfacción de sentimientos estéticos y en segunda, la aplicación industrial o comercial de dichas obras.
2. Los derechos derivados de la Propiedad Intelectual tienen un papel eminentemente internacional a causa de su inmaterialidad, lo que provoca que gente de todo el mundo este en contacto con ellos.
3. Contemplados dentro de los derechos de la Propiedad Intelectual, se encuentran los derechos de Propiedad Industrial de los cuales se derivan los signos distintivos, en específico las marcas.
4. La marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, de acuerdo con la actual Ley de la Propiedad Industrial y para obtener su exclusividad en México es necesario registrar la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
5. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial. A contrario sensu, si bien la Ley señala quiénes pueden ser titulares de marca, no señala la cantidad de personas que pueden ser titulares de un registro marcario, lo cual deja abierta la posibilidad de que exista copropiedad de marcas.
6. Una de las funciones principales de las marcas es la de distinguir, sin embargo se presenta un conflicto cuando dicha marca pertenece a dos o mas personas porque puede provocar confusión entre el público consumidor al no poder saber la fuente comercial u origen de los productos amparados por la marca o bien cuando la calidad del producto o servicio amparado por la marca no es uniforme.
7. La consecuencia lógica de la confusión a la que me refiero en el numeral anterior, es el descrédito comercial de la marca y por ende la pérdida de valor económico del signo distintivo.

8. La Ley de la Propiedad Industrial, establece un primer intento de regular esta situación de la copropiedad de marcas, sin embargo no contempló todos los problemas que la misma puede acarrear por lo que ante ese vacío legislativo, solo nos queda aplicar el derecho común para solventarlo.
9. Una copropiedad mal administrada por sus cotitulares puede ser caótica, sin embargo una copropiedad de marcas puede ser una excelente estrategia para balancear los intereses de los cotitulares.
10. En caso de enfrentar conflictos derivados de la copropiedad, lo más recomendable desde un punto de vista pragmático es que uno de los cotitulares adquiera el control total sobre la marca para evitar el descrédito y la confusión entre el público consumidor, o bien, que todos vendan la marca a un tercero. Lo anterior, con la única finalidad de evitar problemas legales eternos.
11. En caso de que el conflicto derivado de la copropiedad no tenga solución entre los copropietarios y todos se nieguen a vender, la autoridad deberá decidir siempre en beneficio de la marca, o bien si este beneficio para la marca ya es inexistente, entonces deberá de decidir a favor del público consumidor para salvaguardar sus intereses. De lo contrario volvemos a la conclusión anterior creando un problema legal eterno.

BIBLIOGRAFIA

- Barassi, Ludovico. “Proprieta e Coproprieta” Italia 1951. P. 762.
- Borja Soriano, “Teoría General de las Obligaciones”. Segunda edición, Ed. Porrúa, Tomo 1, México 1953.
- Borja Soriano, Manuel. “Teoría General de las Obligaciones”. Segunda Edición, Tomo 1, Ed. Porrúa. México 1953.
- Breuer Moreno, Pedro. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Ed. Robis. Segunda Edición, Argentina 1946.
- Chisum Donald S. Y Jacobs Michael A. “Understanding Intellectual Property Law”. Legal Text Series, Edit Times Mirror Books., E.U.A. 1992.
- De Ibarrola, Antonio. “Cosas y Sucesiones” Séptima Edición, ed. Porrúa, México 1991.
- Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. “Derecho Civil. Parte General. Personas. Cosas. Negocio Jurídico e Invalidez”. Tercera Edición, Ed. Porrúa, México 1992.
- Farrell Cubillas, Arsenio, “El sistema mexicano del Derecho de Autor”, México, Vado Editor, 1996.
- Ferrara Francisco. “Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil”. Ed. Revista de Derecho Privado. España 1950.
- Flores Camacho, Carlos. “Nombre Comercial”. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Números 27-28, enero-diciembre, México 1964.
- Góngora Pimentel, Genaro. “Diccionario Jurídico Mexicano”. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., Tomo 6. México.
- Gutiérrez y González, Ernesto. “El Patrimonio Pecuniario y Moral o derecho de la Personalidad”. Tercera Edición, Ed. Porrúa, México 1990.
- Jalife Daher, Mauricio. “Comentarios a la Ley de la propiedad Industrial”. Ed. McGraw Hill. México 1998.
- Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil. Ed. Porrúa. México.
- McCarthy & Trademarks. Edit. West Group Rel. E.U.A. p. 16- 52.1 Secc. 16: 40.
- Michaus Romero, Martín. Notas obtenidas del Curso de Posgrado en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Panamericana, México 1999.

- Miller, Arthur R. y Davis, Michael H. "Intellectual Property" Ed. West Publishing Co. Segunda Edición. E.U.A. 1990.
- Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". U.N.A.M. México, 1991.
- Rangel Medina, David. "La Protección Penal de la Propiedad Industrial". Ensayos Jurídicos en Memoria de Francisco González de la Vega, Supremo Tribunal de Justicia. Tomo 3, México 1985.
- Rangel Medina, David. "La Reglamentación Actual de la Propiedad Industrial en América Latina y su Futuro Desarrollo." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Números 27-28, enero-diciembre, 1976.
- Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Ed. Libros de México. México 1960, p. 89.
- Rangel Ortiz, Alfredo. Notas obtenidas del Curso de Posgrado en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Panamericana, México 1999.
- Reporte de la Unidad de Relaciones Internacionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Rojina Villegas, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". Tomo 1, Cuarta Edición, Ed. Porrúa, México 1981.
- Sepúlveda César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". Ed. Porrúa. Segunda Edición. México 1981.
- Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 2, Número 419, España 1913.