

617



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

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

“HACIA EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE REGISTRO DE MARCAS”.

TESIS

QUE PRESENTA:

VALERIA MONTIEL Y MONTIEL

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

297470

MEXICO, D.F. 2001



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

AGRADECIMIENTOS;

Al Dr. David Rangel Medina, quien con su ejemplo me mostró el camino,

A Lupita Lazcano, quien motivo la culminación de este trabajo,

A mis maestros, que con su luz han guiado mis pasos,

A todos los amigos, con quienes he compartido mi vida,

A mis amigos de SUMA, que me dieron fuerza y esperanza.

"HACIA EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS"

ÍNDICE

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO PRIMERO	
I. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS.....	3
1 Etapa Prehispánica.....	4
2 Etapa Colonial.....	5
3 Etapa Independiente.....	6
3.1 Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854.....	7
3.2 Código Civil de 1870.....	8
3.3 Código Penal de 1871.....	8
3.4 Código de Comercio de 1884.....	9
3.5 Ley del 11 de diciembre de 1885.....	10
3.6 Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.....	10
3.7 Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.....	12
3.8 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 28 de junio de 1928.....	14
3.9 Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	16
3.10 Ley de Invencciones y Marcas de 1976.....	19
3.11 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.....	22
3.12 Ley de la Propiedad Industrial, en vigor desde 1994.....	24
CAPÍTULO SEGUNDO	
II. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS.....	29
1 Principios de los Registros Públicos y Registro de Marcas.....	30
2 Concepto de marca.....	34
3 Signos que pueden constituir una marca.....	36
4 Signos que no pueden constituir una marca.....	37
5 La solicitud de registro de marca.....	41
5.1 Datos generales.....	43
5.2 Acreditar personalidad.....	43
5.3 Domicilio para oír y recibir notificaciones.....	44
5.4 Tipo de signo distintivo.....	44
5.5 Fecha de Primer uso de la marca.....	46
5.6 Clasificación de la marca.....	47
5.7 Etiquetas.....	48

5.8	Tipo de establecimiento.....	49
5.9	Derecho de prioridad de una marca.....	49
5.10	Otros elementos que integran la solicitud de registro de marcas.....	51
6	Exámenes aplicables a la solicitud;	52
6.1	Examen de forma.....	53
6.2	Examen de fondo.....	53
6.3	Examen fonético.....	54
7	Expedición del título de registro de marca.....	56
8	Renovación de un registro de marca.....	58
9	Negativa del registro de marca.....	59
10	Medios de Impugnación.....	59
11	Marcas obligatorias.....	61

CAPÍTULO TERCERO

III. MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCAS.....64

1	Nulidad de registros de marca;.....	65
1.1	Por ser contrario a la Ley.....	65
1.2	Por uso previo.....	65
1.3	Por datos falsos.....	66
1.4	Por derechos previos.....	66
1.5	Por calidad especial del solicitante.....	66
2	Efectos de la declaración de nulidad.....	67
2.1	Quién puede promover la nulidad.....	68
2.2	Ante quién se promueve.....	68
3	Caducidad de un registro de marca;.....	68
3.1	Cuando no se renueva.....	68
3.2	Por falta de uso.....	69
3.3	Por uso distinto a como se registró.....	69
4	Cancelación de un registro de marca voluntariamente.....	69
4.1	Cancelación de un registro por usarse la marca genéricamente.....	69

CAPÍTULO CUARTO

IV. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN EL EXTRANJERO.....71

1	Regulación extranjera existente:.....	72
1.1	Chile.....	72
1.2	China.....	73

1.3	España.....	76
1.4	Estados Unidos.....	79
1.5	Japón.....	81
1.6	Uruguay.....	84

CAPÍTULO QUINTO

V. LA OPOSICIÓN, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO....87

1	La oposición en México.....	88
1.1	Desarrollo del procedimiento	89
1.2	Requisitos para su Interposición.....	91
1.3	Términos y criterios para su presentación.....	92
1.4	Autoridad y Legislación aplicable.....	92
2	La Oposición frente a otras figuras jurídicas existentes;.....	95
2.1	Limitación a los efectos del registro de marcas,.....	95
2.2	Procedimiento de nulidad	97
3	Su implementación en México.....	99
3.1	Ventajas, y	100
3.2	Desventajas.....	102

CONCLUSIONES.....104

BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN.....107

INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo, es el estudio del trámite para el registro de marcas y la utilización de un nuevo procedimiento, el de oposición a dicho registro, dentro del sistema de la Propiedad Industrial en México.

Se analizarán a lo largo de esta tesis profesional, aquellos aspectos referentes al procedimiento para el registro de marcas en México, con el fin de plantear la forma correcta de obtención de un registro, así como las consecuencias que genera un procedimiento mal efectuado, tales como la nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario.

Asimismo, ante la existencia de figuras jurídicas que no se encuentran delimitadas o reguladas de forma clara y precisa, tales como la nulidad parcial de marca y las reservas de derechos, se propone el procedimiento de oposición al registro de marcas como una alternativa a dichas cuestiones sin respuesta.

Ahora bien, ante el vertiginoso avance tecnológico y con la aparición de internet y los nombres de dominio, resulta indispensable la implementación de un sistema de registro de marcas moderno, el cual conceda mayor participación a los particulares para dar protección a sus intereses, evitando así la violación de derechos adquiridos con antelación, por uso previo de una denominación o signo distintivo.

En el capítulo I de esta tesis, haremos referencia a los antecedentes de las marcas desde la época prehispánica, así como el proceso legislativo que ha ocurrido en nuestro país hasta llegar a la actual Ley de la Propiedad Industrial, con el fin de obtener un panorama general de la evolución que han tenido las marcas en el tiempo.

El Capítulo II, se refiere al procedimiento que debe seguirse para obtener el registro de marcas, en el cual se estudiará el concepto de marca, su marco jurídico vigente, así como todos los requisitos indispensables que debe contener una solicitud para obtener su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el Capítulo III, se entrará al tema de los modos de concluir el registro de marcas que contempla nuestra Ley vigente, para dar por terminada la vigencia de los registros marcarios, esto tiene relación con el tema del presente trabajo ya que brinda una visión de las consecuencias que se pueden generar al registrar una marca, sin otorgar la oportunidad a los terceros de intervenir en dicho procedimiento.

En el Capítulo IV, se estudiarán normas internacionales en materia de Propiedad Industrial, que regulan el procedimiento de oposición al registro de marcas, con el fin de analizar la manera en que éste se desarrolla y así apreciar las ventajas y desventajas existentes al utilizarlo.

Finalmente, en el Capítulo V, se hará un análisis sobre la implementación del procedimiento de oposición al registro de marcas en México, vinculando nuestro sistema de derecho de marcas, con las normas existentes en otros países y proponiendo el esquema en que se regularía el procedimiento, asimismo, se analizarán las ventajas y desventajas que resultarían de adoptar dicho sistema.

CAPÍTULO PRIMERO
EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

Desde nuestra visión particular sobre aspectos del derecho de marcas, consideramos conveniente llevar a cabo una elemental revisión del desarrollo histórico de las marcas comerciales e industriales en nuestro país, con el fin de comprender el derecho marcario aplicable actualmente en nuestro país.

1.- ETAPA PREHISPÁNICA

Poco se conoce sobre las civilizaciones prehispánicas, que se refieran a este objeto de análisis jurídico, sin embargo, algunos autores aseguran que el comercio se desarrolló notablemente entre los aztecas. Algunos reconocidos cronistas españoles de la colonia, aseguran que había un gran desarrollo del comercio entre los aztecas y también una participación de autoridades encargadas de vigilar las operaciones mercantiles. Esto explica que el autor Justo Nava Negrete afirme que en la época pre-colonial se hacía uso de medios de distinción, aunque rudimentarios pero que servían de identificación o de "marcas", agregando que como antecedente prehispánico de las "marcas" debe tomarse en cuenta la existencia de los sellos también llamados pintaderas, utilizados para estampar dibujos en los tejidos. 1

Además José Alcina French, asegura "que algunos instrumentos parecidos a las pintaderas, que se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica". 2

Se ha hecho incluso la descripción de los sellos o pintaderas que tenían dos formas o modelos diferentes: los sellos planos, que consistían en un mango y una tabla cuya superficie tenía grabado un dibujo. El otro modelo de forma cilíndrica, a manera de rodillo, con el dibujo grabado en relieve.

Podemos partir de la anterior descripción que a la llegada de los españoles en 1519, la realidad cultural constataba que los indígenas eran poseedores de una tecnología suficiente que cubría sus necesidades y satisfactores económicos, y la perfección en las artes e industrias fue un campo propicio para que los españoles ejercieran su actividad industrial. El comercio, la diversidad de oficios, la variedad de mercancías ofrecidas en los mercados, llevaron al empleo de la marca en los pueblos del Anáhuac, aunque hasta donde sabemos, no con los fines del actual derecho marcario, de protección a los elementos que constituyen la empresa mercantil, sino como simple distintivo de las mercancías.

1 Nava Negrete, Justo "Derecho de las Marcas" Editorial Porrúa, S.A. México 1985 Pág. 5

2 Loc. Cit. Pág. 5

También se ha hecho mención de que en los pueblos del Anáhuac las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros que indicaban el origen de las mercancías para distinguirlas, así como medios materiales que individualizaban la condición o clase social de sus habitantes, lo cual servía de identificación o de marca.

Lo anterior refuerza la conclusión a que hace referencia Justo Nava Negrete, en el sentido de que "Es indudable, que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, que de conformidad con sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas". 3

Sin embargo, es necesario señalar que tal antecedente es muy remoto respecto a nuestro régimen actual.

2.- ETAPA COLONIAL

En esta época también se pueden localizar antecedentes del actual régimen del derecho de marcas, aun cuando parece ser que las normas jurídicas que se han encontrado, no estaban dedicadas a proteger la propiedad de las marcas utilizadas por los comerciantes, sino a indicar la procedencia y certificar la calidad de las mercaderías, tanto para efectos fiscales como para efectos de protección al público, que de todos modos caen dentro de las finalidades del actual régimen del derecho marcario.

David Rangel Medina afirma en su obra Tratado de Derecho Marcario, que existen datos sobre disposiciones aplicables en la época colonial a las marcas, con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo. Los antecedentes de que se tiene conocimiento eran aplicables a la industria del oro y la plata, a la que hubo necesidad de crear algunas prevenciones legales que hacen concluir al mismo autor que los productos elaborados debían llevar tres marcas: la marca o remache del quinto que comprobaba el pago de los impuestos; la marca que indicaba la ley del metal; y la que es más importante para nuestra materia de estudio, la marca del artesano junto con su nombre, para evitar fraudes. 4

A pesar de que en la época colonial todavía no se establecen instituciones del derecho marcario tal y como las conocemos en la actualidad, si se localizan algunos antecedentes importantes en ésta etapa de nuestra historia.

3 Ibidem., Pág. 6.

4 Ibidem., Pág. 6

Otro antecedente del moderno derecho de marcas, que ya existía en la época colonial, es el que menciona el mismo autor, contenido en el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias, del 12 de octubre 1778, que exigía que las mercaderías embarcadas hacia las Indias deberían ir provistas de sus marcas legítimas, estableciendo que en caso de falsedad se aplicarían penas de prisión, inhabilitación para ejercer el comercio y decomiso de las mercaderías.

El propio David Rangel Medina relaciona estas disposiciones a las "marcas obligatorias", que se conocen en la actualidad como un control estatal para protección de los consumidores de los productos que son objeto de tráfico mercantil, tal y como lo dispone en su artículo 129 la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo mismo puede decirse de las "marcas de fuego", que eran signos impresos en los libros usados en las corporaciones monásticas, para dar a conocer su procedencia mediante la impresión con metales al rojo vivo, de signos distintivos de las bibliotecas a las que pertenecían los libros, prácticas que no constituían marcas con fines mercantiles, pero que también son antecedentes de una de las funciones modernas de las marcas al señalar la procedencia de los productos y el origen de su fabricación, que en el caso eran los talleres y las bibliotecas de los conventos. 5

3.- ETAPA INDEPENDIENTE

Las etapas históricas anteriores señalan la deficiencia en cuanto a la falta de protección legal en el derecho de marcas, que prevaleció hasta la última década del siglo XIX, según afirma Rangel Medina, quien añade: "En los años siguientes a su separación política de España, en México encontramos únicamente disposiciones aisladas a propósito de las instituciones marcarias. Pero tal ausencia de una codificación protectora de estos derechos no es privativa de nuestro país, sino que también se advierte en las demás naciones". 6

Las anteriores aseveraciones nos llevan a confirmar que es hasta 1890 cuando encontramos en México las primeras disposiciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre las marcas en sus diferentes aspectos.

Esto se debe sin duda, a que en ese año se consolida el régimen político de Porfirio Díaz, que dinamizó los sectores mercantiles del país. El historiador Luis González lo describe así en la obra Historia General de México:

5 Rangel Medina, David "Tratado de Derecho Marcario". Edición de Autor, México 1960 Págs. 6 a 12.

6 Rangel Medina, David Op., Cit. Pág.

“En el período de apogeo del Porfiriato se aceleró la incorporación de los mercados locales al de México y de México al mercado mundial. Para 1895 ya un cuarto de millón de mexicanos eran mercaderes. la mejoría y ampliación de los transportes le dieron alas al comercio interior durante la última década del siglo pasado las exportaciones crecieron en volumen, valor y variedad llegaron a ser cuantiosas las remesas al exterior de cobre, plomo y antimonio”... “la obsesión ferrocarrilera siguió tendiendo rieles a toda prisa en 1891 al ponerse en marcha la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Se hicieron gastos mayores en telégrafos, correos y obras portuarias. Las costosísimas obras de comunicación, el progreso de industria y minería y aun el precario de la agricultura se debieron en gran parte al capital de fuera”. 7

Indudablemente el desarrollo económico originó el progreso empresarial, aunado a las primeras instituciones protectoras de los elementos de la empresa mercantil. Otro factor determinante, fueron los avances que tuvieron ciertos países en la materia, lo que llevó a la celebración de la “Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial”, a la que México se adhirió en 1903.

Desde esta perspectiva ampliaremos un análisis del proceso legislativo iniciado en nuestro país en materia marcaria, en el siglo pasado, hasta llegar a la legislación actualmente en vigor.

Las primeras disposiciones se encuentran en los Códigos de Comercio de la época, porque todavía la importancia de las marcas no daba lugar a la creación de una ley específica.

3.1.- CÓDIGO DE COMERCIO DE MÉXICO DEL 16 DE MAYO DE 1854

Basado en el apellido de su autor, Don Teodosio Lares, el primer Código de Comercio fue llamado Código Lares. Expedido en 1854 y en ninguno de sus capítulos reglamenta las instituciones marcarias. Sólo reconoce la existencia de las marcas al establecer que las cartas de porte harán mención de la calidad genérica de las mercaderías, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan. Cabe agregar que establece la obligación de los capitanes de los buques de llevar un libro llamado de Cargamentos, en el que deberán registrar las mercancías que se transporten, expresando las marcas de las mismas. También el seguro marítimo debía contener expresión de las mercancías aseguradas y de sus marcas.

7 González, Luis; “Historia General de México”; El Colegio de México; Tomo 2, México, 1980. Págs. 965 y siguientes.

Como puede apreciarse, este Código sólo contenía disposiciones aisladas sobre las marcas, sin contener ninguna norma acerca de la protección de las mismas, que es el propósito central del moderno derecho de marcas y que, según veremos solo aparecería con posterioridad.

3.2.- CÓDIGO CIVIL DE 1870

En la presente legislación estaban incluidas tres ramas de lo que actualmente son los Derechos de Autor: propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad artística, y en ausencia de normas específicas acerca de derechos sobre las marcas mercantiles, en la práctica se aplicaban disposiciones de este Código Civil para proteger derechos de exclusividad. Se trata de lo que conocemos en la actualidad como marcas figurativas, dado su contenido artístico como lo eran los signos o grabados destinados a fungir como marcas en esa época.

De acuerdo a David Rangel Medina, el fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la entonces denominada Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, la cual satisfechos los requisitos formales del caso, declaraba a favor del solicitante la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo llevaban las mercancías del fabricante. ⁸

La presente disposición es de gran importancia para el presente trabajo porque se trata de las primeras normas jurídicas que fijan el procedimiento que debe seguirse ante una autoridad administrativa para obtener el reconocimiento de la propiedad de los signos distintivos que en la actualidad conocemos como marcas.

3.3.- CÓDIGO PENAL DE 1871

Conocido también como el Código de Martínez de Castro y en términos que explica el tratadista David Rangel Medina, tipifica el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales al establecer penas de "arresto mayor y multa de segunda clase" para quien falsifique "una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio o de un establecimiento privado de banco o de industria". Con iguales penas se sancionaba a quien usara dichas marcas falsas o empleara marcas verdaderas para amparar objetos falsificados, haciéndolos pasar como legítimos. ⁹

⁸ Rangel Medina, David Op. Cit. Pág. 15

⁹ Ibidem. Págs. 15 y 16

3.4.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1884

En el proceso legislativo del derecho de propiedad industrial, por vez primera podemos observar un ordenamiento que se refiere de manera específica al derecho de propiedad de las marcas, estableciendo todo un libro denominado "De la Propiedad Mercantil", dando lugar a regulaciones muy semejantes a las actuales figuras del derecho marcario, lo que hace afirmar a David Rangel Medina "que por los principios que contienen sus disposiciones, éstas bien pueden calificarse como el más acabado eslabón de nuestro desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho". 10

Entre las disposiciones que contiene el Libro Cuarto del ordenamiento legal citado, cabe mencionarse las siguientes:

a) Reconoce la propiedad mercantil que la doctrina actual incluye dentro de la llamada propiedad inmaterial de las empresas, con un valor propio, independiente del precio de lo que ahora denominamos propiedad material dentro de la cual se encuentran los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

b) Establece que para que el fabricante o comerciante adquiera la propiedad de las marcas, deberá depositarlas previamente ante la entonces denominada Secretaría de Fomento, y que ésta "concederá" la propiedad siempre y cuando no las utilicen otras personas.

Se hace notar que de acuerdo con estas normas, el legislador de 1884 adopta un sistema constitutivo o atributivo de la propiedad de las marcas, por parte de la autoridad administrativa y no de un mero reconocimiento de un derecho del particular previamente adquirido.

c) Concede acción de daños y perjuicios en caso de falsificación de las marcas, independientemente de las previstas en el Código Penal vigente en esa fecha.

d) Establece la obligación de hacer ostensible la marca sobre el producto, sin perjuicio de que su uso es facultativo para el propietario de la marca.

El experto en la materia Justo Nava Negrete, sostiene que la importancia de este Código de Comercio radica en que regula por primera vez en nuestro país de manera específica a las marcas de fábrica; además señala que "Con visión certera y progresista, el legislador mexicano consideró que las normas sobre derecho de propiedad industrial en especial de las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su reglamentación corresponde al Código de Comercio". 11

10 Ibidem. Página 18.

11 Nava Negrete, Justo, Op. Cit. Páginas 46 y 47.

3.5.- LEY DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1885

A través de esta Ley, citada por David Rangel Medina en su obra, se crea el **Registro de Comercio** en el cual debían matricularse los comerciantes, estableciendo la obligación de registrar los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica a fin de **oponerlos frente a terceros**, lo que constituye un **antecedente** importante del uso exclusivo sobre las marcas.

La misma disposición, actualmente derogada, se conservó en el **Código de Comercio de 1889**, que aun se encuentra en vigor, aunque como señala Rafael de Pina Vara, se trata de un "código muerto, convertido en algo así como un esqueleto del que penden solo unos jirones, pues le han arrancado las materias más importantes". 12

3.6.- LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889

El Código de Comercio que se encuentra actualmente en vigor, se promulgó en 1889 y las disposiciones de este código no comprendieron regulaciones del derecho marcario, como el anterior Código de 1884, salvo la que se originó, según se dijo con anterioridad, en la ley del 11 de diciembre de 1885, por medio de la cual se estableció la obligación de registrar los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica en el Registro de Comercio, a fin de oponerlos frente a terceros.

La omisión del Código de Comercio de 1889, se explica porque en el mismo año de 1889, se creó la primera ley especial para el Derecho Marcario. Es así como bajo la prolongada presidencia de Porfirio Díaz se promulga esta ley de Marcas de Fábrica, que inicia una tendencia que todavía se mantiene, de regular en una ley independiente del Código de Comercio a las marcas mercantiles e industriales, lo que lleva a afirmar a Rangel Medina que esta Ley "marca el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que estos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos moldes legislativos que la legislación mercantil y penal precedente contenía en dichos Códigos". 13

12 Pina Vara, Rafael De "Derecho Mercantil Mexicano". Editorial Porrúa, S.A. México, 1983. Páginas 12 y 13

13 Rangel Medina, David Op. Cit. Página 22.

Por su parte, Justo Nava Negrete deduce en relación con la misma ley de 1889, que "Por fin la necesidad imperante de legislar sobre una materia que tiene importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial se vio plasmada en la primera Ley de Marcas de Fábrica.... Si bien es cierto, la regulación de las marcas es apenas incipiente no deja de tener importancia por ser el primer intento y esfuerzo del legislador, de regular las marcas en una ley especial, a una materia que era tratada por la legislación mercantil". 14

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de noviembre de 1889 y entró en vigor el primero de enero de 1890.

Aunque el título de esta Ley nos podría llevar a pensar que sólo se aplicaba a marcas de fábrica, sin embargo ésta no se limita solo a regularlas, sino que además se extendía su campo de aplicación a los dibujos, modelos industriales y marcas mercantiles, pues consideraba como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

El articulado de esta ley, establece las siguientes normas:

- a) Pueden ser sujetos del derecho de las marcas los nacionales o extranjeros que residan en el país.
- b) No son registrables los signos o medios materiales que por si solos no determinan la especialidad del producto.
- c) Quien ha usado legalmente una marca, adquiere la propiedad sobre la misma
- d) Los titulares de las marcas tienen derechos y obligaciones .
- e) **La duración del registro marcario será por tiempo indefinido.**
- f) El registro de las marcas será público, pues toda persona que lo pretenda, puede obtener copia certificada del registro de una marca.
- g) Podrá demandarse ante autoridad judicial la nulidad de las marcas.
- h) En casos de falsificación se aplicarán penas a quienes la llevan a cabo.

Esta Ley, reformada en 1897 estipuló que los residentes fuera del país, nacionales o extranjeros, podían adquirir el derecho exclusivo para usar en la República una marca y obtener su registro.

Reviste singular importancia para el objetivo de esta tesis profesional el minucioso procedimiento que regulaba esta ley, para la obtención de la propiedad exclusiva al uso de una marca mediante su registro.

El proceso iniciaba con un escrito presentado ante la entonces denominada Secretaría de Fomento, acompañando poder del mandatario para efectuar el trámite, en su caso, y exhibiendo dos ejemplares de la marca o de su dibujo, señalando además el nombre de la fábrica, su domicilio y el género de comercio o industria para el cual se pretendía utilizar. La adquisición exclusiva de derechos sobre una marca, la hacía la autoridad administrativa sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes **y respetando el derecho de terceros para oponerse al registro**, en cuyo caso debía resolver la autoridad judicial, misma que estaba facultada para conocer de nulidades de los registros otorgados. 15

3.7.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903

Bajo las líneas del tratadista David Rangel Medina se señala que durante la vigencia de la Ley de Marcas de Fábrica, del 28 de noviembre de 1889 se advirtieron deficiencias de la misma, al no proteger suficientemente el derecho que regulaba. 16

Justo Nava Negrete agrega, que dicha ley "no solo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente siendo una legislación imprecisa, incompleta y deficiente". 17

Esto explica por que en 1903, el Congreso de la Unión autorizó al Poder Ejecutivo para reformar la legislación sobre la materia, por lo cual se expidió en ese mismo año la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, conjuntamente con una Ley sobre Patentes de Invención. Ambas leyes reflejaban el propósito de perfeccionar la legislación sobre Propiedad Industrial.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, establece las siguientes disposiciones:

a-) Contiene una definición más completa de la marca, al establecer que es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

15 Rangel Medina, David Op., Cit. Págs. 22 y 23/ Nava Negrete, Justo Op., Cit., Págs. 50 a 53.

16 Loc. Cit.

17 Ibidem, Págs. 60 y 61

b) Enumera de manera enunciativa, más no limitativa lo que puede constituir una marca, como son los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, las cubiertas, los envases o recipientes, los timbres, los sellos, los escudos, los emblemas, etc.

c) Prohíbe el registro de nombres o denominaciones genéricas, por no reunir requisitos de capacidad distintiva; tampoco pueden registrarse signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas, los que tiendan a ridiculizar ideas personas u objetos dignos de consideración; y las armas, escudos y emblemas nacionales o de Estados extranjeros sin el consentimiento de ellos.

d) Todo mexicano o extranjero puede registrar una marca, e igual derecho tienen las sociedades y las personas morales.

e) Se introduce el sistema de libre cesión de marcas registradas, que pueden transmitirse y enajenarse pero con la obligación de registrar la operación, ya que si dicho registro no se efectúa, no produce efectos contra terceros.

f) Implanta la **obligación** que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de **indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas**.

g) Establece que la marca cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haberse solicitado en un Estado extranjero, se considerará registrada en la fecha del primer registro, si el Estado extranjero concede a los ciudadanos mexicanos el mismo derecho.

h) Establece la nulidad del registro, que debe demandarse en juicio ante Tribunales Federales, cuando contraviene disposiciones de la Ley o cuando ya hubiese sido registrada la marca con anterioridad por otra persona.

i) Contiene reglas detalladas y extensas de sanciones sobre el uso ilegal o la falsificación de marcas, venta de mercancías marcadas ilegalmente, el uso de indicaciones falsas en las marcas o la falsa indicación de que una marca está registrada.

j) Por vez primera se regulan los Nombres y Avisos Comerciales, haciéndoles aplicables diversas normas relativas a las marcas.

k) En cuanto a la materia propia de nuestra tesis que es el procedimiento para el registro de las marcas, conviene mencionar que según esta Ley, para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, era necesario solicitarlo en una oficina especialmente creada para ello, que era la Oficina de Patentes y Marcas. El registro se hacía sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de terceros, limitándose la autoridad a un examen puramente administrativo de los documentos presentados. **El registro** comenzaba a surtir sus efectos desde la fecha de

presentación en la Oficina de Patentes y Marcas y debía renovarse cada veinte años.

l) Esta Ley regulaba también un procedimiento ante Jueces de Distrito de la Ciudad de México, para demandar la revocación de resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, lo que subsistió en la Ley de 1928, habiéndose suprimido en leyes posteriores, por lo que determinó que el Juicio de Amparo fuera el único medio para impugnar las resoluciones de la autoridad registradora, sistema que a su vez fue modificado para establecer instancias de revocación ante la misma autoridad ante quien se efectuaba el trámite del registro como fase previa al juicio de amparo. 18

Como podemos apreciar esta Ley ya contiene disposiciones muy completas acerca del derecho marcario, lo cual puede explicarse por un lado, por el desarrollo económico alcanzado por México durante el periodo del Porfiriato. Por otra parte, por el auge alcanzado en el ámbito internacional en los demás países, lo cual se ve claramente reflejado con la celebración de la "Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial", a la cual México se adhirió en 1903, que es el mismo año en el que se expide la Ley que estamos comentando.

La convención de París contiene disposiciones sobre la llamada "Asimilación a los Nacionales" o "Trato Nacional", que consiste en dar a los nacionales de los países que forman parte de esta Convención igual trato en materia de propiedad industrial. También incorpora el derecho de prioridad que concede efectos retroactivos al depósito de una marca, efectuado en alguno de los países miembros de la convención. De hecho, estos postulados recogidos por la Convención de París eran también objeto de regulación en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, lo que demuestra la estrecha conexión entre la legislación nacional y los Tratados Internacionales.

3.8.- LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 28 DE JUNIO DE 1928

De la misma manera que la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 28 de junio de 1928, recoge los avances del derecho internacional marcario, como asegura Justo Nava Negrete, "Se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de los diversos países... y en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de diciembre de 1925; siendo México signatario de ambas revisiones". Añade el autor que también se incorporan a nuestra Ley de 1928 "el abundante y valioso material doctrinario y la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial". 19

18 Rangel Medina, David Op. Cit. Págs 27 a 30 y Nava Negrete. Justo Págs. 60 a 66.

19 Nava Negrete, Justo Op. Cit. Pág. 76

En este año se publica el Reglamento de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928, por lo que conviene revisar las principales disposiciones novedosas tanto de la Ley como del Reglamento:

a) Se adopta un sistema mixto atributivo-declarativo, pues no sólo se puede adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca registrándola, sino que también se reconocen derechos de un usuario que no haya registrado su marca, si la ha explotado por más de tres años antes de la fecha del registro.

b) Con mejor técnica legislativa, expone lo que puede constituir una marca: los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material susceptible, por sus caracteres especiales, de distinguir objetos a los que trate de aplicarse, así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden.

c) A los signos o medios materiales no registrables señalados en la Ley anterior de 1903, se agregan los nombres o denominaciones de uso común en el país, los envases que se encuentren en el mismo supuesto, el emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra, las marcas iguales o parecidas a otras ya registradas, con las cuales puedan confundirse, las marcas que puedan inducir al público a error sobre la procedencia de los artículos que amparan, y los nombres que solamente indiquen la procedencia de los productos, a menos que se traten de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.

d) "Por vez primera se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligado de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas". 20

e) En cuanto al procedimiento para el registro de las marcas, que constituye el tema particular de nuestra tesis, conviene apuntar que por primera vez, se incluye en el Reglamento una clasificación de 50 clases de artículos que pueden amparar las marcas, sin que una misma solicitud pueda comprender artículos de varias de las clases enumeradas. La lista no es limitativa sino que expresamente permite incluir artículos no clasificados en la misma.

f) También en relación con el procedimiento de registro, la impugnación de resoluciones administrativas desfavorables a la solicitud puede ser tramitada mediante recursos administrativos, sin perjuicio de ejercitar el procedimiento ante jueces de Distrito de la Ciudad de México en forma similar a lo previsto en la Ley Anterior.

g) Por vez primera, **se adopta el sistema de previo examen de novedad de la marca**, con lo cual se otorga a sus titulares una mejor protección sin perjuicio de afectar el **procedimiento de oposición de terceros** que se consideren afectados.

20 Rangel Medina, David Op., Cit. Pág. 36

También se establece el derecho a solicitar exámenes extraordinarios de marcas, previendo que si no se encuentra semejanza con una marca registrada con anterioridad, no procederá acción penal ni aseguramiento de mercancías en tanto una autoridad judicial no resuelva en sentido contrario.

h) Expresamente se establece que el titular de una marca tendrá derecho exclusivo para usar el signo o medio material que la constituye, así como el derecho de ejercitar acciones civiles y penales contra personas que lesionen ese derecho de uso exclusivo.

i) El derecho de prioridad se amplió al término de seis meses.

j) El plazo de **duración del registro marcario se fijó en 20 años, renovable indefinidamente por periodos de 10 años**, en el concepto de que si transcurren tres años después del vencimiento sin que se solicite la renovación o se efectúe el pago de los derechos correspondientes, caducará la marca y pasará al dominio público.

k) Establece la publicidad del registro de marcas con la posibilidad de solicitar datos acerca de si una marca está o no registrada.

l) Se establecen como causas de nulidad del registro de una marca cuando haya sido usada en la República con anterioridad al registro, si se ejercita el derecho dentro de tres años del primer registro; en caso de marcas usadas en el extranjero, el plazo se reducirá a seis meses.

m) Cuando por error se lleve a cabo el registro de una marca que se confunda con una registrada con anterioridad, el Departamento de la Propiedad Industrial declarará de oficio o a petición de parte la nulidad del segundo registro, si el error se advierte o reclama dentro de los cinco años siguientes a la publicación del segundo registro, en la Gaceta Oficial.

n) Como causa de extinción del registro de una marca, se establece la suspensión de su explotación por más de cinco años consecutivos, a menos que sea objeto de renovación.

o) La nulidad o extinción la hará administrativamente el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte.

3.9.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

Como está explícito en su título, con la expedición de esta ley, se inicia un sistema legislativo que se mantiene hasta la fecha; legislar en un mismo ordenamiento jurídico las diferentes instituciones de la propiedad industrial como la conocemos en la actualidad, pues regula no solo a las marcas, avisos

y nombres comerciales, sino además a las patentes de invención y a la competencia desleal.

David Rangel Medina, plantea que esta Ley “conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores” 21 Lo que implica que a la fecha se había logrado ya establecer en normas jurídicas las principales regulaciones que la doctrina de la época consideraba propias del derecho de las marcas.

Un análisis de las innovaciones que contiene esta Ley, nos permitirá una comparación con la anterior:

a) Se establecen causas por las cuales puede negarse el registro de una marca:

1. Por consideraciones de orden público;
2. Cuando se trate de palabras en lenguas vivas extranjeras, si se pretende aplicar a productos que solo se elaboren en México o en países de habla española a fin de evitar que se induzca en error al público sobre la procedencia de los productos, y con perjuicio a la industria del país;
3. Cuando por otros medios se pueda engañar al público sobre la procedencia de los artículos o sobre la calidad de los mismos;
4. Cuando se pretendan registrar figuras, denominaciones o frases descriptivas de productos, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios;
5. Los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de signos o denominaciones;
6. El emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo integran, así como las denominaciones Olímpico, Olimpiada y Juegos Olímpicos.

b) Se faculta a los titulares del registro de una marca a hacer nuevos registros para introducir modificaciones a la marca.

c) Se establece el sistema de registro de usuarios autorizados de una marca registrada, a fin de evitar confusiones al público consumidor con respecto a la calidad y procedencia de un producto.

d) Contiene regulaciones para evitar que al transmitirse las marcas se de lugar a la multiplicidad de titulares de una sola marca idéntica o semejante en tal grado, que puedan inducir a error en el público consumidor.

e) Se consignan disposiciones para impedir que se usen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, para darles apariencia extranjera, en detrimento de la industria nacional y del público consumidor.

f) Se establece el uso **obligatorio de la leyenda “Hecho en México”**, en todos aquellos artículos de fabricación nacional.

21 Rangel Medina, David Op., Cit. Pág. 43

g) Se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas, renovables por términos subsecuentes.

h) Se establecen diversas reglas respecto a la protección de los registros internacionales, ya que con anterioridad a la expedición de esta Ley nuestro país había denunciado el Arreglo de Madrid del año de 1891, mediante el cual México se vio obligado a inscribir y proteger todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna. Por lo tanto, el vacío legal que se produjo al quedar insubsistente esta obligación internacional de nuestro país se cubrió por la Ley del 31 de diciembre de 1942.

i) Se establece un procedimiento para dictar declaraciones administrativas de nulidad, extinción por falta de uso, falsificación, imitación, uso ilegal de marcas o de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores, con el fin de que se observen los requisitos de notificación de solicitudes y demandas, con otorgamiento de plazos para ofrecimiento de pruebas, alegatos, y medios de defensa de las personas implicadas.

j) Se suprimió la posibilidad de impugnar en juicio revocatorio ante jueces de Distrito de la Ciudad de México, las resoluciones administrativas mencionadas, por lo cual David Rangel Medina expresa que la revisión de la legalidad de estos actos, quedó en manos de los Jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo, por lo que dicho autor comenta que no se logró la finalidad de que se resolvieran en forma más expedita las controversias entre la administración pública y los particulares. 22

El maestro Justo Nava, explica que en la exposición de motivos de esta ley, se menciona que fue expedida con fundamento en el artículo 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio, lo que da al derecho de las marcas una naturaleza mercantil en lo cual está de acuerdo una parte de la doctrina jurídica, pero agrega, no obstante, que en su opinión, el "signo distintivo en cuanto a su normatividad jurídica es eminentemente del derecho público". 23

A partir de esta opinión, cabe mencionar que el derecho de marcas pertenece efectivamente al derecho mercantil, pues es evidente que las relaciones que puedan surgir de este derecho pueden darse en el ámbito del derecho público o entre particulares, lo cual no excluye en ninguno de los dos casos el carácter de mercantil que le reconoce la mayor parte de la doctrina jurídica, por considerar que se refiere a uno de los elementos de la empresa o negociación mercantil comprendido dentro de lo que se conoce como propiedad inmaterial.

22 Rangel Medina, David Op., Cit. Pág. 46 y 47

23 Nava Negrete, Justo Op., Cit. Págs. 92 y 93

3.10.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Las pautas que Nava Negrete expone para los objetos jurídicamente protegidos por esta Ley se enumeran en:

- a) Patentes de Invención
- b) Patentes de Mejora
- c) Certificados de Inventor
- d) Modelos y Dibujos Industriales
- e) Marcas de Productos y de Servicios
- f) Nombres y Avisos Comerciales
- g) Denominaciones de Origen
- h) Represión de la Competencia Desleal

Por lo que se refiere a nuestro objeto de estudio, la nueva Ley **contiene la protección de las marcas de productos y como una innovación, las marcas de servicios.** 24

En efecto, el artículo 87 de esta Ley establecía que las marcas de productos se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos, de otros de su misma especie o clase; en tanto que las marcas de servicios se forman por los signos que distinguen un servicio, de otros de su misma clase o especie. El siguiente artículo 88 establecía que el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Precisamente sobre esta Ley, el tratadista Jorge Barrera Graf precisa los siguientes comentarios en su obra Instituciones de Derecho Mercantil:

a) Pueden constituir una marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos, y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios frente a los de su misma especie o clase. Por lo tanto, se excluyen manifestaciones o signos invisibles, como por ejemplo sabores, sonidos, sensaciones táctiles, salvo que diferencien e identifiquen claramente a los productos.

b) No es registrable una marca cuando se usa en productos diferentes, dado que por definición la marca de un producto consiste en signos distintivos en relación con productos o servicios de la misma especie o clase.

c) Así mismo, no es registrable una marca de productos o servicios que pueda confundirse con otra anterior o similar, en grado tal que ambas puedan confundirse tomándolas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

24 Nava Negrete, Justo op., Cit., Págs. 407 y 410

d) Tampoco lo serán la reproducción, imitación, o traducción, susceptible de crear confusión cuando se trate de marcas notoriamente conocidas, reguladas por la Convención de París y estimadas como tales por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

e) Muchos signos no son susceptibles de ser marcas, principalmente por carecer del carácter distintivo que les es propio o por razones morales, o de interés público o porque correspondan a terceros.

En tal caso se encuentran, de acuerdo con el artículo 91 según lo expone el mismo maestro Jorge Barrera Graf:

Los nombres técnicos o de uso común (ejemplo vaselina);

Palabras que sean designaciones usuales o genéricas (ej. limonada);

Los que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado o Municipio, así como denominaciones o siglas de organizaciones internacionales gubernamentales;

Los nombres, seudónimos, firmas, retratos de personas, sin consentimiento de los interesados;

Las palabras de lenguas vivas extranjeras y aquellas que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras (ej. USA);

Denominaciones geográficas y gentilicias, así como denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos (ej. Celaya para la cajeta; Tequila para el licor, Campechana para ciertos panes);

Marcas que sean semejantes a otras ya registradas y vigentes, en grado tal que puedan confundirse con ellas, o que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad (ej. Pemex);

Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error que constituyan falsas indicaciones, sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse;

Todo lo que sea contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público y que tienda a ridiculizar ideas o personas". 25

f) El derecho de uso exclusivo de la marca se otorga a toda persona que quiera usarla para distinguir los artículos que fabrique o que produzca, o bien los servicios que preste en el Territorio Nacional y de los cuales quiera indicar su procedencia.

g) Por reformas posteriores a su expedición, esta Ley da cabida a las marcas colectivas relativas a las pertenecientes a trabajadores o pequeños industriales, o como previene el Convenio de París, a "colectividades" cuya existencia no sea contraria a la Ley.

25 Barrera Graf, Jorge. "Instituciones de Derecho Mercantil" Editorial Porrúa. México, 1998 Págs. 119 y 120.

h) La marca registrada concede a su titular el derecho a usar su nombre propio en los productos que elabore o en los servicios que preste.

i) También le corresponde el derecho a su uso exclusivo, a menos que se trate de un tercero de buena fe, que haya explotado la misma marca u otra semejante con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad.

j) También concede la marca a su titular el derecho más amplio de transmitirla por los medios y con las formalidades que establece la legislación común, siempre y cuando se inscriba en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

k) El titular podrá tomar las medidas tendientes a impedir la falsificación, imitación y el uso ilegal de la marca.

l) La Ley establece causas de anulación del registro y de su extinción, así como su cancelación a solicitud del titular o por resolución de la Secretaría. También establece la caducidad de la marca, si no se renueva oportunamente. 26

En sus particulares referencias Nava Negrete precisa que la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, autoriza a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para imponer el uso de una sola marca en aquellos productos substancialmente iguales y fabricados por una misma persona, con el propósito de proteger al público consumidor contra prácticas inconvenientes de emplear varias marcas para distinguir productos o servicios que sólo difieren en características accidentales y no substanciales.

También señala que esta ley establece el uso obligatorio de la marca al prever que se extinguirá si no se comprueba su uso efectivo dentro de los tres años siguientes a su registro, o cuando se efectúe la renovación de la marca.

Además comenta otra facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industria, que consiste en declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, así como prohibir el uso de marcas, registradas o no, cuando se den en el mercado prácticas monopólicas o de competencia desleal, lo que también protege al público consumidor.

Sin duda la más importante innovación, es la que establece la obligación de vincular las marcas extranjeras con las marcas nacionales, con el fin de frenar gradualmente la incursión masiva de las marcas extranjeras, pues la marca originariamente registrada en el extranjero, deberá emplearse vinculada o asociada a una marca registrada en México, debiendo ambas usarse de manera igualmente ostensible, evitando engaños al consumidor.

26 Ibidem Págs. 121 y 122

Otra medida protectora al público, es la que trata de evitar abusos del derecho exclusivo para usar una marca, facultando a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas.

El mismo Nava Negrete señala como otra innovación, la causal de extinción del registro de la marca cuando el titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica, práctica a la cual denomina "dilución" o "vulgarización" de la marca.

Finalmente el jurista establece como otra innovación de esta Ley, la facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para cancelar, de oficio, el registro de una marca cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio, en detrimento del público o de la economía del país. 27

3.11.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991

Respecto a la entrada en vigor de esta Ley, la apreciación de Roberto Villarreal Gonda parte de que las disposiciones de la misma se refuerzan y complementan entre sí, de manera tal que el marco jurídico de la propiedad industrial en México resulta ser más moderno y balanceado, en comparación con la Ley de Invenciones y Marcas anterior.

El autor establece que las principales disposiciones en materia de marcas son las siguientes:

- 1) Se establece una **vigencia de 10 años para los registros marcarios**, en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovación por periodos de la nueva duración y se simplifica el trámite correspondiente.
- 2) Se mide la vigencia a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal de registro, haciendo más comprensible para el público la mecánica en cuestión.
- 3) Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse únicamente, en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etcétera, a los tres años de la fecha del registro como se planteaba anteriormente.

27 Nava Negrete, Justo Op., Cit., Págs. 539 a 556.

4) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas también en otros países, a fin de evitar el registro que indebidamente pudieran tramitar personas distintas de los auténticos titulares de estas marcas.

5) Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada. Se permite que cualquier persona pueda importar los productos a los que legítimamente se aplica una marca registrada, luego de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la marca..

6) **Se creará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**, como una entidad moderna y plenamente profesional para la realización de las labores y estudios de tipo técnico relacionados con la administración de la propiedad industrial.

7) Se simplifican los procedimientos contencioso-administrativos para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de propiedad industrial.

8) Se prevén acciones de promoción de una cultura de propiedad industrial más extensa en los sectores de industria, comercio, servicios e investigación, con miras a que los usuarios puedan aprovechar las ventajas que les significa la protección de sus derechos de propiedad industrial. 28

Al igual que la anterior Ley, la de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece facultades de la autoridad para realizar visitas de inspección y vigilancia del cumplimiento de sus disposiciones, obligando a los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos o presten servicios, a permitir el acceso al personal comisionado para practicar las visitas de inspección. De tal suerte que si se comprueban infracciones administrativas, serán sancionadas con multas o clausuras y en caso de que se advierta la realización de hechos que puedan constituir delitos, se dará intervención al Ministerio Público Federal (Arts. 203 a 222).

Cabe subrayar que esta Ley crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con las siguientes atribuciones en lo que se refiere al registro de marcas:

a) Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en materia de propiedad industrial;

b) Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia; y

28 Villareal Gonda, Roberto en "La Propiedad Industrial en México" Nueva Ley para su Fomento y Protección, de Fernando Serrano Migallón, Editorial Porrúa, S.A. México, 1992 Págs. 12 y 13.

c) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional.

3.12.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN VIGOR DESDE 1994

Fue aprobada el 13 de julio de 1994, promulgada el 29 del mismo mes y año, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

Este ordenamiento que recoge todas las experiencias de más de cien años de legislación, partiendo de las primeras aplicaciones que se realizaron al regular la materia en el Código de Comercio de 1884, junto a otras materias de derecho mercantil. Revisando las primeras leyes especializadas, primero en materia de marcas y posteriormente de manera conjunta con las demás instituciones en materia de propiedad industrial; desde las regulaciones que obligaban a acudir a la Secretaría de Fomento para obtener el registro de una marca, pasando por la creación de la Oficina de Patentes y Marcas, posteriormente por el Departamento de la Propiedad Industrial, para terminar en el actual Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La ley en vigor, de manera semejante a como lo hicieron los últimos ordenamientos que la precedieron, contiene normas sobre las siguientes instituciones de la propiedad industrial:

- a) Patentes de invención
- b) Modelos de Utilidad
- c) Diseños Industriales
- d) Secretos Industriales
- e) Marcas
- f) Avisos Comerciales
- g) Nombres Comerciales, y
- h) Denominaciones de Origen

Por lo que concierne al tema central del presente trabajo de tesis, enfocado al derecho de las marcas, las principales disposiciones que contiene la Ley vigente son las siguientes:

- a) Define con mayor precisión al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en la materia, regulando con gran amplitud sus

facultades y estableciendo sus órganos de administración, que serán la Junta de Gobierno y el Director General, que es el representante legal del Instituto designado por la Junta de Gobierno, a indicación del Ejecutivo Federal a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial (Arts. 6, 7, 7 bis y 7 bis 1).

b) Al igual que la Ley anterior, reconoce a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios la facultad de hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, agregando que, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtendrá mediante su registro en el Instituto (Art. 87).

c) De la misma manera que la Ley anterior, define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Art. 88).

Asociado a esta definición, se desprende el señalamiento en el sentido de que como consecuencia de lo que dispone el artículo 88 al exigir que las marcas consistan en signos visibles, quedan excluidas las denominadas marcas olfativas y auditivas que en algunos países han alcanzado reconocimiento.

La Intellectual Property Law (Ley de la Propiedad Intelectual) de los Estados Unidos de Norteamérica responde a la regulación de ambos tipos de signos distintivos y que, a manera de propuesta de nuestra parte, consideramos que deberían ser objeto de regulación en la legislación marcaria de nuestro país incluyéndolas para futuras modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido el maestro Mauricio Jalife Daher resalta respecto de la definición del artículo 88, que en su opinión, pueden ser titulares de marcas diversas instituciones, asociaciones y sindicatos, que no necesariamente pueden ser catalogados como industriales, comerciantes o prestadores de servicios, por no ser estrictamente agentes económicos, los cuales quedarían excluidos del régimen protector de las marcas.

Desde nuestro particular punto de vista, aun cuando Mauricio Jalife Daher tiene razón al sostener que las instituciones y asociaciones no son industriales, comerciantes ni prestadores de servicios, no obstante no puede afirmarse que estén excluidos de las normas protectoras del derecho de marcas, ya que en el capítulo especial denominado De las Marcas Colectivas, la Ley permite que las asociaciones o sociedades de productores, comerciantes o prestadores de servicios puedan solicitar el registro de marcas colectivas, siempre y cuando con la solicitud de registro se presenten las reglas para su uso, mismo que quedará reservado para los miembros de la asociación, sin que pueda ser transmitido a terceras personas. (Arts. 96, 97 y 98)

d) Al igual que la Ley anterior, la vigente establece que pueden constituir una marca:

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

II. Las formas tridimensionales;

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

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicados. (Art. 89).

e) No serán registrables como marcas las hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley, mismas que Mauricio Jalife Daher engloba dentro de los siguientes criterios:

1. Por no ser distintivas;
2. Por ser descriptivas;
3. Por tratarse de símbolos oficiales;
4. Por inducir a error o confusión;
5. Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa; y
6. Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos. 29

f) Como consecuencia del principio de que el registro de una marca confiere el derecho exclusivo a su uso, el artículo 91 señala que ninguna otra persona podrá utilizarla en la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares, a menos que exista consentimiento por escrito de su titular, dando lugar en caso de violación a la aplicación de sanciones, independientemente de que puede demandarse judicialmente la supresión de la marca de los nombres comerciales, denominaciones o razones sociales que la utilicen y además el pago de daños y perjuicios.

g) El registro de una marca no producirá efecto alguno en virtud de la existencia de las siguientes circunstancias;

USO PREVIO DE LA MARCA

1.- Contra 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. (Art. 92 fracción I).

AGOTAMIENTO DE DERECHOS

2.- Contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia. 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 (Art. 92 fracción II).

CUANDO SEA EL NOMBRE COMERCIAL O LA DENOMINACIÓN SOCIAL

3.-Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, 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. (Art. 92 fracción III).

h) El registro de las marcas se referirá a productos o servicios clasificados de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y cualquier duda respecto a la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el Instituto. Una vez efectuado el registro no podrá aumentarse el número de productos o servicios protegidos, pues para ello será necesario obtener un nuevo registro. En cambio, el registro podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. (Arts. 93 y 94, y Art. 57 de su Reglamento).

i) El registro tendrá una **vigencia de diez años**, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración (Art. 95).

j) La Ley vigente considera avisos comerciales a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto. Se trata de instituciones muy cercanas a las marcas, por lo que las disposiciones de la Ley que son aplicables a éstas, se aplican también a aquéllos. (Arts. 99, 100 y 104).

k) El uso exclusivo de nombres comerciales de empresas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios no requerirán de registro ante el Instituto, pero quien los use podrá solicitar su publicación en la Gaceta de la

Propiedad Industrial, a fin de establecer la presunción de buena fe en su adopción y uso (Arts. 105 y 106).

Lo referente a los procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, así como las solicitudes de declaración administrativa de infracción; imposición de multas y sanciones, son actualmente objeto de amplia regulación en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor.

En el capítulo tercero del presente estudio jurídico, nos referiremos específicamente, a las causales por medio de las cuales se pueden invocar las acciones de nulidad, caducidad y cancelación de un registro marcario, así como los términos en que pueden hacerse efectivas.

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Dada la relevancia que representa este capítulo en función de los objetivos que buscamos alcanzar en el presente proyecto de investigación, pensamos que es de suma trascendencia un análisis detallado del procedimiento que de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, y su Reglamento, deberá seguirse actualmente en nuestro país para la obtención de un registro marcario.

Dicho análisis plantea conformar una herramienta que permita comprender de manera precisa las disposiciones destinadas a regular las instituciones que conforman la Propiedad Industrial en México. A través de la presente interpretación, se contemplarán aspectos prácticos determinantes, adquiridos a través de la experiencia de la vida profesional, y que podrían figurar como complemento a las disposiciones legislativas. Estas aportaciones están encausadas a lograr una visión más exacta y objetiva del procedimiento de registro de marcas, en virtud de lo cual se pueda comprender la forma en que el procedimiento de oposición al registro de las marcas resultaría una alternativa actual y eficiente para el registro y conservación de derechos.

Es preciso mencionar que los registros marcarios son una forma de protección jurídica de la propiedad industrial y que estimulan a las empresas a mejorar sus procesos de producción, formas de comercialización y refuerzo de su competitividad frente a las demás competidores, propiciando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los bienes que produzcan o de los servicios que presten, conforme a los intereses de los consumidores. En esta medida, consideramos de gran importancia el análisis pormenorizado del procedimiento que debe seguirse con respecto al registro de las marcas en nuestro país.

1.- PRINCIPIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y REGISTROS DE MARCAS

El propósito principal que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, prácticamente es obtener el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial, y con ellos la protección contra actos que atenten contra estos derechos. Iguales fines busca el registro de otras clases de derechos que provienen del derecho civil o mercantil, como los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio. Por ello, creemos necesario comparar las diferentes normas aplicables a los registros públicos que pueden compararse con el registro de las marcas.

Intentaremos en principio analizar los postulados aplicables a cualquier tipo de registro público, como es el Registro Público de la Propiedad o el del Comercio, según lo estudia el derecho común, a fin de definir en que medida son

aplicables dichos principios, a la institución del registro de las marcas, que es el objeto particular de nuestro estudio.

El maestro Jorge Ríos Helling, en su obra *La Práctica del Derecho Notarial*, asegura: "Podemos definir genéricamente a los registros como aquellas instituciones dotadas de la fe pública que brindan seguridad jurídica a los otorgantes de los actos, sus causahabientes o terceros, a través de la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien de hechos con relevancia jurídica". 30

Su afirmación sobre los diversos tipos de registros, sitúa los siguientes puntos:

a) Registros Locales: son aquellos que se encuentran designados para publicar actos o hechos de competencia local, reservados a las Legislaturas de los Estados de la Federación en cuanto a su creación y potestad, ejemplo: El Registro Civil de la Propiedad, del Comercio, etcétera;

b) Registros Federales: a estos registros se les encomienda la labor de publicitar actos o hechos de competencia federal, ejemplo: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Registro Marítimo Nacional, Registro Agrario Nacional, Registro Federal de Electores y el Registro Público del Derecho de Autor;

c) Constitutivo: es aquel registro que se crea para inscribir actos jurídicos, los cuales únicamente se perfeccionan, surten efectos entre las partes y frente a terceros, después de la inscripción de éstos, ejemplo: Registro Agrario Nacional, Registro de Asociaciones Religiosas.

d) Declarativo: es aquel registro que se crea únicamente para brindar el servicio de publicidad a terceros y de hacer oponibles los actos o hechos inscritos en éstos frente a cualquier persona, pero sin depender de este registro la existencia de los actos, ejemplo: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y actualmente el Registro Público del Derecho de Autor. 31

Partiendo de la clasificación antes mencionada, podemos enmarcar al registro de marcas dentro del registro de tipo mixto, constitutivo y declarativo; en cuanto a que el registro de una marca produce como efecto el brindar el servicio de publicidad, y además de hacerlo oponible frente a terceros, pero sin que la existencia misma del derecho a usar la marca dependa de su registro.

Efectivamente, nuestro derecho en materia, permite a una persona hacer uso de una marca sin que para ello tenga que registrarla. Sin embargo, es recomendable que quien use una marca, la registre a fin de protegerla frente a terceros, y de adquirir la facultad de utilizarla en exclusividad.

30 Ríos Helling, Jorge. "La práctica del Derecho Notarial" Editorial Mc. Graw-Hill, México, 1997. Pág. 257.
31 Loc. Cit.

Tal es el caso previsto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone 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, advirtiendo que, sin embargo, **el derecho a su uso exclusivo si se obtiene mediante registro** en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esto significa que lo que confiere el registro de las marcas es la oponibilidad del derecho frente a terceros, y el poder utilizarla en forma exclusiva, pero no su existencia misma, por lo cual consideramos que el registro de las marcas tiene algunas de las características que remite Jorge Ríos Helling al hablar de registros declarativos.

Coincide en ello, el maestro David Rangel Medina, al afirmar que "En cuanto a las marcas, el registro o depósito, prescrito o facultado por la ley, no tiene siempre el efecto de originar el derecho. La propiedad de la marca adquiere también por la ocupación; más la protección legal, conforme al sistema adoptado en el derecho positivo de cada país, puede subordinarse esencialmente al registro o no depender de es formalidad. De ahí que se diga que el registro es atributivo o declarativo de la propiedad.

De lo expuesto, se concluye en primer lugar que la intervención del Estado en el dominio de la propiedad industrial, a través de sus funcionarios administrativos, tiene como fin crear y conferir derechos en exclusiva al titular de un registro de marca, asimismo, reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica. Los actos de concesión de registros, por su contenido o por sus efectos son constitutivos de derechos, aunque denotan características de efectos declarativos" 32

Asimismo, en cuanto a manifestar que el registro de una marca es de igual forma declarativo del derecho al uso de la marca, nos lleva la disposición de la Ley de la Propiedad Industrial en tanto que en su artículo 92 dispone que el registro de una marca no producirá efecto alguno en contra de un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante, para los mismos productos o servicios, siempre y cuando hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Lo anterior confirma que en nuestro derecho, puede existir la titularidad de una marca a favor de una persona sin tener el registro de la misma, la haya venido utilizando anteriormente lo que se refuerza al establecer la disposición legal citada que el tercero interesado estará facultado para solicitar el registro a su favor siempre y cuando, ejercite una acción de nulidad del registro que afecte a su interés.

32 Rangel Medina, David Op., Cit., Págs. 109 y 110.

Jorge Ríos Helling indica que dentro de los principios aplicables al Registro Público de la Propiedad y del Comercio está el de prioridad, en el sentido de que "el primero en inscripción es el primero en derecho. No el primero en tiempo en realizar el acto, sino el primero en su registro. Esto es base de la seguridad jurídica . El artículo 3013 del Código Civil señala: La preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos, se determinará por la prioridad de su inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea la fecha de su constitución". 33

En tanto que el llamado principio de publicidad, aplicable al Registro Público de la Propiedad y de Comercio coincide plenamente con el derecho de marcas.

Por su parte, el maestro Ramón Sánchez Medal, plantea que dicho principio de publicidad consiste, en que "cualquier persona puede consultar las inscripciones existentes en el Registro y obtener copias certificadas de ellas o constancias de inexistencia de las mismas". 34

Compartiendo esta opinión, podemos considerar que la misma puede aplicarse al derecho marcario porque efectivamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 185 y 18 de su Reglamento que los expedientes de registros que se encuentren vigentes estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones. Así mismo, el Reglamento de la misma Ley, en el artículo 19, dispone que toda persona podrá solicitar los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones, así como los objetos exhibidos, y obtener copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados.

En cuanto al llamado principio de Inscripción o de oponibilidad consiste en que el "acto jurídico de que se trata no puede perjudicar a los terceros, a menos que se haya registrado". 35

Este Principio del Registro Público de la Propiedad, que ya hemos hecho referencia, solo es aplicable al derecho de marcas en forma inmediata, pues como se mencionó, se dan casos en que a pesar de estar registrada una marca, no puede ser oponible a terceros que de buena fe la vengán explotando para los mismos o similares productos o servicios.

Salvo estos casos de excepción, se aplica lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto.

33 Ríos Helling, Jorge Op., Cit., Pág. 266.

34 Sánchez Medal, Ramón. "De los Contratos Civiles" Editorial Porrúa, S.A. México, 1976, Pág. 476.

35 Loc. Cit

Esto significa que el principio de oponibilidad, no producirá sus efectos si no existe el registro de las marcas que obtengan industriales, comerciantes o prestadores de servicios, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Desde una óptica comparativa entre el Principio de la Inscripción y la anterior disposición de la Ley, también nos encontramos con el hecho de que las características de oponibilidad para ambos, tienen las mismas bases para producir sus efectos, en el entendido de que, el derecho que se tiene sobre un registro marcario, no es oponible frente a terceros, sino hasta el momento de su obtención ante el Instituto; de la misma forma que no produciría efectos contra terceros un acto de enajenación o gravamen de derechos reales que no fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

El anterior punto comparativo se explica, por el hecho de que ambas figuras jurídicas se fundan en bases idénticas para que pueda surtir plena eficacia la oponibilidad frente a terceros en el ámbito jurídico.

Una vez analizados los efectos que produce, en estricto sentido, el registro en el derecho marcario, que debido a su importancia y características esenciales, no podíamos dejar fuera del presente estudio jurídico, procederemos a examinar paso a paso, el procedimiento para el registro de marcas en México.

Consideramos conveniente al comenzar con este análisis, recordar el concepto de marca que hemos comentado en el capítulo anterior, así como los elementos que la conforman y las restricciones que señala la Ley de la Propiedad Industrial para el otorgamiento de un registro marcario.

2.- CONCEPTO DE MARCA

Alrededor del concepto de marca existen numerosas definiciones en la doctrina, cada una lleva la personal huella de su autor. Sin embargo a fin de lograr una mejor comprensión de lo que debe entenderse como marca, haremos mención de algunos de los conceptos aportados por los doctrinarios más sobresalientes en materia de marcas.

El maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, define a la marca como "la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de la competencia desleal que le hicieren los que pretenden utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores, o no acreditados". 36

36 Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. "Derecho Mercantil" Tomo I Editorial Porrúa, S. A. México, 1983, Pág. 425.

Jorge Barrera Graf, por su parte las define como signos distintivos "en relación con productos o servicios de la misma especie o clase; y se prohíbe, en consecuencia, que se use la misma marca en productos diferentes; en cambio, si se trata de productos o servicios similares, no cabe la misma marca que otra anterior, ni una similar a esta en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados" 37

El maestro Rafael de Pina Vara, sostiene que se trata de "signos distintivos de los artículos fabricados o vendidos por una empresa, que los distingue de los de su especie". 38

Por otro lado el **Doctor David Rangel Medina**, argumenta que "es de tal manera abundante el número de definiciones acerca de esta institución, que no sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina". 39

Sin embargo, en su obra Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual hace una definición de marca, entendiendo como tal **"el signo del que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores"**. 40

Mauricio Jalife Daher afirma que el maestro Justo Nava Negrete, "pretende añadir a la definición comúnmente aceptada de marca el componente que consiste en considerar que en todos los casos la marca es un elemento asociado a la generación y conservación de la clientela", 41

Por lo que la definición de marca de Nava Negrete, según lo hace constar en su obra intitulada Derecho de las Marcas es "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares. cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla". 42

37 Barrera Graf, Jorge. "Instituciones de derecho Mercantil". Generalidades. Derecho de la Empresa, Editorial Porrúa, México 1998. Pág. 118.

38 Pina Vara, Rafael De. "Derecho Mercantil Mexicano" Editorial Porrúa, S.A. México, 1983. Pág. 33.

39 Rangel Medina, David Op., Cit., Pág. 154.

40 Citado por Mauricio Jalife Daher en su obra "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial" Pág. 87.

41 Loc. Cit.

42 Nava Negrete, Justo "Derecho de las Marcas" Editorial Porrúa, S. A. México 1985. Pág. 147.

Deteniéndonos en las anteriores definiciones, podemos concluir que aun cuando se hace referencia de la función distintiva e individualizadora de los productos, ninguna omite un elemento que, como afirma Mauricio Jalife resulta esencial y que consiste en el hecho de "establecer como condición para el registro de una marca, que los signos sean visibles," 43

Entendiendo por visible todo aquello que pueda ser perceptible por medio de la vista, y que como ya hemos comentado en el capítulo precedente, quedan fuera de toda definición las denominadas marcas olfativas, gustativas y auditivas debido a la falta de regulación en la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Con la intención de aportar en el presente trabajo jurídico, una definición incluiremos a nuestro parecer los aspectos esenciales que forman parte de las marcas, y que les permite describirlas con mayor claridad, atendiendo naturalmente, a los elementos que respecto de éstas se hayan reservado para su uso exclusivo.

De tal forma que podemos definir a las marcas como: ..."Todos aquellos medios materiales, visuales, gustativos, auditivos y táctiles que permiten que cualquier persona física o jurídica pueda distinguir los productos que fabrica, comercializa o distribuye; así como los servicios que presta, que puedan proporcionarle distintividad y prestigio, diferenciándolos de los demás de su misma especie o clase en el mercado.

Por su parte, el **artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial**, define a la marca como **"Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"**.

3.- SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

Cualquier denominación elegida por el solicitante prácticamente puede ser empleada y registrada como marca, siempre y cuando no invada los derechos de un tercero, que haya obtenido un registro igual o similar en grado de confusión, con anterioridad. Tanto las denominaciones como las figuras pueden referirse a cosas existentes, o bien, a elementos originales que carezcan de significado.

43 Jalife Daher, Mauricio "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial" Editorial Mc. Graw-Hill Pág. 88.

De forma más generalizada, la Ley de la materia establece en su artículo 89 que pueden constituir una marca los siguientes signos:

- a) 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;
- b) Las formas tridimensionales;
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

4.- SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La Ley también hace referencia expresa de aquellos elementos que no son susceptibles de registro y que se consideran como causas que impiden su otorgamiento.

En su obra Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Mauricio Jalife engloba estas causas, de conformidad con los siguientes criterios:

- 1) Por no ser distintivas;
- 2) Por ser descriptivas, ,
- 3) Por tratarse de símbolos oficiales;
- 4) Por inducir a error o confusión;
- 5) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- 6) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos 44

Podemos agregar a los anteriormente enunciados otras causas de no registrabilidad de un signo marcario, que también se contemplan en diversos artículos de la Ley:

1. Por que se hayan convertido en genéricas;
2. Porque sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

44 Ibidem Página 105

3. Por contravenir cualquier disposición legal;
4. Porque los productos o servicios que traten de protegerse formen parte de la denominación, describiéndolos de manera evidente.

Estas causas que determinan que un signo no sea susceptible de registro, pueden referirse a la falta de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio para el que se solicita, o porque resulte ser engañosa o consistente en símbolos inapropiados, pero también comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir derechos anteriores reconocidos a un tercero de buena fe.

Examinemos cuales son las causales que constituyen un impedimento legal para otorgar el registro de palabras o figuras, de acuerdo a la referencia del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial:

FORMAS TRIDIMENSIONALES DINÁMICAS

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

GENÉRICOS

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

FORMAS TRIDIMENSIONALES COMUNES O NECESARIAS

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

MARCAS DESCRIPTIVAS

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

LETRAS Y COLORES AISLADOS

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

LA TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS, LA VARIACIÓN ORTOGRÁFICA CAPRICHOSA O CONSTRUCCIÓN ARTIFICIAL DE PALABRAS NO REGISTRABLES.

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

ESCUDOS, BANDERAS, EMBLEMAS Y SIGLAS.

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

SIGNOS OFICIALES Y MONEDAS

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

REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE PREMIOS OFICIALES

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

DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS, MAPAS Y GENTILICIOS.

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

DESIGNACIONES GEOGRÁFICAS CONOCIDAS POR LA FABRICACIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS

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

NOMBRE, SEUDÓNIMO, FIRMA Y RETRATO

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

OBRAS Y PERSONAJES

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las

denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

MARCAS ENGAÑOSAS

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

MARCAS NOTORIAS

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

CONFUSIÓN DE MARCAS

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

CONFUSIÓN ENTRE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

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

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida, sólo cuando un sector determinado del público o de un sector comercial del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios. También cuando el conocimiento que se tiene de la marca en un determinado territorio es consecuencia de la promoción o publicidad que se haga de la misma.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca pudiera crear confusión o riesgo de asociarlo con el titular de la marca que se considera con antelación, como notoriamente conocida.

Cabe especificar que algunas disposiciones estarán regidas por el criterio que aplique el Instituto, al momento de hacer los análisis correspondientes a la

solicitud, a fin de dar un enfoque más flexible a la interpretación de la Ley, con respecto a la viabilidad del otorgamiento de un registro marcario.

Resulta conveniente esta disposición, debido a que podemos observar en la práctica, que algunas solicitudes de registro de marca contienen elementos que podrían considerarse como impedimento legal para conceder un registro; y si se aplicaran de manera estricta las disposiciones de la legislación marcaria, entonces resultaría que estas solicitudes serían rechazadas por alguna de las causales invocadas anteriormente, por lo que al efectuar un análisis global y en su conjunto, resulta que las mismas no incurren en dichas causales, y por lo tanto son concedidas.

5.- LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Aun cuando el registro para comercializar productos o prestar servicios, no es obligatorio en nuestro país, resulta conveniente registrarlas, ya que con la obtención del registro y el derecho al uso exclusivo, se puede evitar en gran medida la falsificación o imitación. Además de que el titular tiene el derecho de ejercer las acciones contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, en contra de quien utilice un registro concedido sin autorización por parte del titular del mismo.

Generalmente el procedimiento de registro de marca, resulta ser en ocasiones prolongado, debido no solo a la carga de trabajo del Instituto, pues son muchas las solicitudes de registro de marca que se reciben diariamente, sino también a la serie de exámenes a las que son sometidas dichas solicitudes, sin embargo es muy riguroso ya que debe apegarse a las disposiciones legales y reglamentarias propias de la materia de marcas.

Debemos recordar que el objetivo que persigue el Instituto al aplicar tan estricto procedimiento, es que bajo ninguna circunstancia se lesionen derechos de terceros que han adquirido un registro con anterioridad.

No podemos descartar que pueden presentarse situaciones irregulares que pueden darse en el desarrollo de este procedimiento de registro de marcas, que van desde el correcto y completo llenado de la propia solicitud, acompañarla de los documentos necesarios para acreditar la personalidad del apoderado, así como aquellos otros que se requieran para solicitar la prioridad de registro en otro país, lo anterior aplica durante el tiempo en que se lleven a cabo los exámenes aplicables a éstas, o incluso hasta el momento del otorgamiento del título marcario, lo cual puede implicar un rezago para la obtención del registro.

Cuando este retraso se presenta ante el instituto, se debe al incumplimiento de alguno de los requisitos de la solicitud de registro de marca, razón por la cual nos obliga al análisis detenido de los elementos que deben integrarla de forma correcta.

El Instituto dará una primer respuesta a las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, que sean presentadas conforme a la Ley y su Reglamento, ya sea requiriendo se precisen o aclaren situaciones relacionadas con el propio trámite, se subsanen omisiones o, en su caso, se comuniquen que la solicitud aprobó el examen de forma, así como cualquier otro acto derivado de las disposiciones derivables, en un plazo de 6 meses; lo anterior, según lo establece el Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su artículo 3 fracción IV.

El procedimiento de registro de marcas inicia en nuestro país con la presentación de un formato único de solicitud de registro de marca, que también se puede utilizar para el registro de marcas colectivas, de avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. Para el caso concreto que nos concierne, haremos referencia particularmente a las marcas.

Toda solicitud que ingrese al Instituto con el objeto de ser examinada, deberá cumplir con los requisitos que señala la Ley y su Reglamento. De esta forma, el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las solicitudes, deberán presentarse en formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para lo cual el Instituto proporciona gratuitamente a los solicitantes y promoventes, ejemplares de las formas oficiales, las cuales pueden ser reproducidas, siempre que se ajusten al formato oficial.

Las solicitudes pueden presentarse directamente en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y en las Oficinas Regionales del propio Instituto que se encuentran ubicadas en los diferentes Estados de la República.

Es importante recordar respecto a las solicitudes provenientes del interior de la República, que como fecha de ingreso al Instituto será considerada aquella en que fue recibida en la Delegación Federal de la Secretaría del Estado del que provenga, misma que será registrada como la fecha legal que de conformidad con lo que establece el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial determinará la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto.

Todas las solicitudes deben cumplir con ciertos requisitos, para lo cual el artículo 179 de la Ley, dispone que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, se presentará por escrito y redactada en idioma español. En el caso

de que las solicitudes se presentaran en idioma diferente, entonces los documentos deberán acompañarse de su traducción al español.

Deberán ser presentadas en formato original y acompañarse de dos copias, debidamente requisitadas, señalando con toda claridad los datos a los que se refieren los artículos 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, 56 y 57 de su Reglamento.

5.1.- DATOS GENERALES

Deberá presentarse solicitud por escrito e incluir el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o titular de la marca que se pretende registrar.

Naturalmente, dicho titular puede ser una persona física o moral mexicana, o extranjera, en cuyo caso, deberán acreditar su legal existencia, de conformidad con la legislación aplicable al lugar en el que se hayan constituido.

5.2.- ACREDITAR PERSONALIDAD

Para el caso en que las solicitudes se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad de la forma en la que lo estipula el artículo 181 de la Ley, así como los artículos 16 y 17 del Reglamento, que consisten en las siguientes:

a) Si se trata de una persona física, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos.

b) Si se trata de una persona moral mexicana, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corrector, manifestando que quien la otorga, cuenta con facultades para ello, y acreditando su legal existencia.

Para el caso de los dos incisos anteriores, la carta poder deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos y los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros.

c) Cuando se trate de persona moral extranjera, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue, o de conformidad con los tratados internacionales. Deberá además, acreditarse la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder y las facultades del otorgante para conferirlo.

Atendiendo a lo anterior, el Instituto contempla medidas más efectivas en favor de los promoventes, a fin de facilitarles el cumplimiento de este requisito, tal y como dispone el artículo 17 del Reglamento, señalando que tendrá a su cargo el Registro General de Poderes (R.G.P) en el cual se inscribirán los documentos originales de poderes o copias de los mismos y, para el caso en los que proceda, su legalización.

La inscripción en el Registro General de Poderes es opcional, sin embargo en la práctica resulta ser muy útil, pues en cada solicitud o promoción basta con acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el R.G.P., y efectuar el pago correspondiente por concepto de compulsas de documentos, para acreditar la personalidad.

5.3.- DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

Resulta de primordial importancia que los apoderados o mandatarios, señalen domicilio en el territorio nacional, para oír y recibir notificaciones, toda vez que será el medio para hacer de su conocimiento las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto, por lo que deberá comunicarle al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Las notificaciones, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, se harán mediante correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado los promoventes para tal efecto, o por publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. También podrán hacerse notificaciones personales en las oficinas del Instituto cuando los solicitantes, terceros interesados, sus apoderados o las personas autorizadas ocurran personalmente a éstas.

5.4.- TIPO DE SIGNO DISTINTIVO

También deberá señalarse el signo distintivo que caracterice a la marca, mencionando si éste es del tipo nominativo, innominado, tridimensional o mixto, para lo cual el Instituto ha adoptado los criterios que han sido aportados por la doctrina respecto de los signos marcarios y que consisten en:

Las marcas **Nominativas** o de palabra, también conocidas como verbales o nominadas fonéticas, "son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras" 45 con independencia de la letra o demás caracteres gráficos quedando, en consecuencia, protegido solamente el sonido y la composición misma de la palabra, con el beneficio de que queda grabada en la mente del público consumidor.

45 Rangel Medina, David. Op., Cit., Pág. 215

Efectivamente en las marcas Nominativas no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino propiamente el sonido de la palabra que se registra, asimilándola más fácilmente lo cual lleva al maestro Rangel Medina a las siguientes conjeturas con respecto a las marcas nominativas: "Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el público rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone". 46

Las marcas **Innominadas** o figurativas, también conocidas como visuales o gráficas, son aquellas que se componen solamente de figuras o dibujos característicos que, "independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos a que se aplican". 47

Estas marcas a diferencia de las verbales, se reconocen visualmente, ya que su característica principal es que se componen de distintos signos gráficos, por lo que el maestro Rangel Medina afirma que "La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído; penetran en el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual. 48

Las marcas **Tridimensionales** son aquellas figuras visibles que se desarrollan siguiendo las tres dimensiones en el espacio: frente, perfil y transversal. Para estos efectos, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone, en su artículo 53, que para efectos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción II de la Ley, también quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Es necesario mencionar que las marcas Tridimensionales son una forma novedosa de protección dentro de nuestro sistema de derecho marcario y cada vez se hace más frecuente la práctica de registrarlas a fin de proteger el diseño en los tres planos ya mencionados con anterioridad, razón por la cual se requiere de la presentación de fotografías donde se observen sus tres planos de forma clara.

Seguramente, por esto Mauricio Jalife Daher asegura que "es recomendable promover su registro siempre que se reúnan las condiciones que sobre el particular determina la Ley de la Propiedad Industrial". 49

46 Ibidem. Pág. 216

47 Loc. Cit.

48 Loc. Cit.

49 Jalife Daher, Mauricio Op., Cit., Págs. 242 y 243.

Las marcas **Mixtas**, conocidas también como compuestas, son aquellas que combinan palabras con elementos figurativos y muestran a la marca como un solo elemento o como conjuntos distintivos particulares.

Continuando con el concepto anterior, David Rangel Medina precisa la conformación de las marcas Mixtas: "pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores". 50

En la apreciación de otros autores las marcas Mixtas se consideran como marcas ideativas, en virtud del juego que se hace con la combinación de elementos nominativos y figurativos o del ingenio que se tenga para crearlas.

Por ello es conveniente catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos que las constituyen, ya que las solicitudes de registro marcario pueden incluir cualquiera de éstas modalidades, y de conformidad con éstos criterios, resultará mucho más sencillo clasificar el tipo de marca que se pretenda proteger con el registro.

5.5.- FECHA DE PRIMER USO DE LA MARCA

Otra característica de vital importancia en el formato de solicitud de registro marcario, es la fecha de primer uso de la marca, mismo que una vez registrado no podrá ser modificado, según lo establece el artículo 113 de la Ley.

Para que la fecha de primer uso sea considerada válida, debió haber sido indicada en la solicitud inicial que se ingrese al Instituto. En el caso de que el signo distintivo no haya sido utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro marcario, también deberá hacerse mención de este hecho.

La fecha de primer uso, establece el reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continua se realiza de una marca, así como la exclusividad para emplearla.

Aun cuando pareciera ser un dato irrelevante, resulta ser por el contrario, un elemento trascendental para la constitución y vida de un registro de marca.

50 Rangel Medina, David Op., Cit., Págs. 217 y 218.

La precisión anterior lleva a afirmar a Mauricio Jalife Daher que "La manifestación de la fecha de primer uso de una marca, en el formato de solicitud de registro, reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad consistente en obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas", 51

La fecha de primer uso es de tal importancia, que en algunos casos de procedimiento administrativo determina la prelación de una marca sobre otra, de ahí que consideráramos conveniente hacer hincapié en lo relevante de la exactitud de este dato.

5.6.- CLASIFICACIÓN DE LA MARCA

Deberá señalarse el número de la clase a que correspondan los productos o servicios cuando se conozca, para los que se solicita el registro, y solamente deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

La Ley de la materia dispone en el artículo 93, que las marcas deberán registrarse en relación con los productos o servicios que aparecen en la lista alfabética de la clasificación del artículo 59 del Reglamento, misma que coincide con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza, y que se encuentra publicada en la Gaceta Extraordinaria Número XXI del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En la práctica, se aplica una medida que permite resolver los problemas de clasificación que cotidianamente se presentan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, consistente en observar las disposiciones de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, conocida como Clasificación de Niza, en su séptima y última edición, así como en la citada Gaceta.

Dicha clasificación fue instituida en virtud del Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1979.

Los países integrantes del Arreglo de Niza, constituyen una Unión para la protección de la propiedad industrial, orientado a uniformar las clasificaciones y

51 *Ibidem* Pág. 243

hacerlas coincidentes en todos los países, aun cuando no sean parte de dicho Arreglo, por lo que Mauricio Jalife señala que "Nuestro país aun sin ser miembro del tratado, adoptó dicha clasificación internacional por primera vez en las reformas que se practicaron a la entonces (denominada) Ley de Invenciones y Marcas en el mes de noviembre de 1989, abandonando la observancia de la llamada clasificación nacional." 52

Es conveniente mencionar que una vez adoptada dicha clasificación por nuestro país y al dejar atrás la clasificación nacional, cuando se solicitó la renovación de un registro de marca, éste reclasificó atendiendo a las 42 clases en las que se agrupan los diferentes productos y servicios de la lista alfabética de la Clasificación de Niza.

5.7.- ETIQUETAS

Con la solicitud también deberán presentarse siete etiquetas del signo distintivo, y un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada una de las copias que la integran.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud, no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público, según lo dispone el artículo 115 de la Ley.

La referencia anterior explica que las etiquetas no deberán contener palabras o figuras que hagan alusión distinta al origen, calidad o contenido reales del producto o servicio al que se pretende aplicar dicha marca, con el fin de orientarlos a una apreciación falsa por los consumidores. En el caso de que así suceda, el Instituto deberá prevenir al promovente a que haga las modificaciones respectivas, a fin de evitar confusiones entre el público consumidor.

De conformidad con el artículo 56 del Reglamento, queda claro que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar que se exhiba adherido a la solicitud, con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserve, razón por la cual no deberá contener elementos engañosos.

Las leyendas o figuras que no sean objeto de protección, deberán indicarse en el espacio correspondiente de la solicitud como leyendas y figuras no reservables, aludiendo expresamente que palabras o figuras no deberán ser consideradas como parte del signo susceptible de registro marcario.

52 *Ibidem*. Pág. 212.,

Al tratarse de marcas Nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, en cualquier tipo o tamaño de letra.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del "Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial"; ...la solicitud de registro de marcas Innominadas, se acompañarán **siete** ejemplares del signo distintivo, los que consistirán en impresiones de la marca en blanco y negro o en color, no mayores de 10 cm X 10 cm ni menores de 4 cm X 4 cm. Cuando se solicite la protección de colores, se acompañarán siete impresiones en blanco y negro de la marca de que se trate, en el mismo tamaño, y siete impresiones a colores no mayores de 21.5 cm X 28 cm.

Para las marcas Tridimensionales, deberán aportarse, además, siete impresiones fotográficas o dibujos en blanco y negro, en su caso, a colores en los tres planos de la forma tridimensional de que se trate. Se podrán acompañar ejemplares de más de una vista cuando una sola no sea suficiente para ilustrar totalmente la marca.

La solicitud de registro de marca nominativa no requerirá ir acompañada con ejemplares de la misma.

5.8.- TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Un dato sin duda primordial en la solicitud, es la mención del tipo de establecimiento, industrial, comercial o de servicio en el que se fabriquen o comercialicen productos o se puedan prestar servicios con la marca que se desea registrar, así como el domicilio de su ubicación en el caso de que ya se cuente con uno. (Art. 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial)

Sin embargo, este dato también podrá proporcionarse en promociones posteriores, sin que esto afecte la declaración de que los datos incluidos en la solicitud inicial son verídicos.

5.9.- DERECHO DE PRIORIDAD DE UNA MARCA

El derecho de propiedad constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, constituyéndose en una de las grandes aportaciones del Convenio de París, y representa un claro ejemplo del esfuerzo por unificar el sistema de propiedad industrial en el ámbito internacional, lo que lleva a concluir al Maestro Mauricio Jalife "Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la

presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro de la Unión". 53

De esta forma, los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, el Instituto deberá reconocer como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en el país en que lo fue primero, para reconocer dicha prioridad, es necesario que en la solicitud de registro de marca que ingrese al Instituto, se indique el país de origen, la fecha y el número de la solicitud del país en que fue presentada primero.

Cabe resaltar que la marca solicitada no podrá aplicarse a productos o servicios adicionales o distintos de los contemplados en la que se presentó en el extranjero. Si así fuera, la prioridad será reconocida parcialmente y solamente para los productos o servicios reconocidos en el país de origen.

Otro punto importante para tener por reclamado el derecho de prioridad de un registro, y de acuerdo al señalamiento del artículo 60 del Reglamento, deberá exhibirse, en un plazo que no exceda de tres meses siguientes a la presentación de la solicitud que ingresó al Instituto, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, y en su caso, de la traducción correspondiente.

En caso de no cumplir con este último requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad, así mismo deberá anexar el comprobante de pago de derechos por concepto de Reconocimiento del Derecho de Prioridad..

Estos elementos son indispensables para reclamar la prioridad, ya que, de acuerdo a Mauricio Jalife Daher "siendo ésta un derecho que eventualmente puede oponerse a terceros, desafiando el principio de la prelación en su forma convencional, desde la presentación de la solicitud deben referirse los datos esenciales para evitar que posteriormente, al serle citada al solicitante una anterioridad, pretenda invocar la existencia de una solicitud extranjera que le brinda mejor derecho". 54

El propio autor, hace un comentario con respecto al derecho de prioridad, que hace más comprensible de manera muy explícita, los aspectos en torno a esta figura de la propiedad industrial, aplicable a nuestro país, y que consideramos

53 Ibidem. Pág. 248.

54 Ibidem. Pág. 251.

conveniente inscribirla por las características esenciales que son propias del derecho de prioridad: "Por medio del derecho de prioridad se logra ofrecer un paréntesis en el que el tiempo, para efectos jurídicos, se detiene, ya que las presentaciones realizadas dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como realizadas en la primera fecha. Esto es, por medio de una ficción legal se logra una presentación simultánea en diferentes países, aun y cuando, materialmente, las solicitudes se hubieren presentado en fechas diferentes". 55

5.10.- OTROS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS

Además de los datos que deben mencionarse en la solicitud de registro, que ya hemos analizado en párrafos precedentes, el artículo 114 de la Ley, así como el quinto del Reglamento determinan que a la solicitud de registro de marca deberá acompañarse de los siguientes documentos:

I. Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título; (concepto 14 a)

II. Los ejemplares de las etiquetas de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta;

III. Los documentos que acrediten la personalidad de los apoderados o representantes legales; y

IV. La legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando sea procedente.

Además, las solicitudes y promociones deberán estar firmadas de manera autógrafa en cada uno de sus tres ejemplares, por el interesado o su representante. Todos los anexos que acompañen a la solicitud deberán ser legibles y estar mecanografiados o impresos.

Para efectos de llevar un control preciso del número de solicitudes que ingresan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 7 del Reglamento previene que al recibir las solicitudes presentadas por los promoventes, el Instituto deberá verificar que se acompañen de los documentos necesarios y anotará en cada uno de los ejemplares los datos siguientes:

55 *Ibidem.* Pág. 249.

a) La fecha y hora de presentación; Registrándola como fecha legal, con la salvedad de las promociones que provienen del interior de la República, para las cuales se registrará como tal, aquella en que se recibió la solicitud en la Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Estado del que provenga, para el resto de las solicitudes la fecha legal será aquella que se estampa en la solicitud inicial presentada en las oficinas centrales, para ambos casos, determina la prelación entre las solicitudes que ingresen al Instituto.

b) El número progresivo de recepción; Que le corresponda a cada promoción, que corresponde al número de folio de entrada; y

c) El número de expediente en trámite que se le asigne.

Además, el Instituto deberá devolver a los promoventes un ejemplar sellado de las solicitudes ingresadas, como acuse de recibo.

Es preciso mencionar que en caso que una marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, deberán presentarse con la solicitud inicial, las reglas sobre su uso; las licencias y transmisión de derechos de la marca pactadas por los solicitantes en convenio por escrito, mismo que deberá contemplar las estipulaciones que sean aplicables a dicha marca con respecto a la limitación de productos o servicios; lo relativo al régimen de licencias de uso; y la cancelación que el titular de una marca registrada pueda solicitar por escrito en cualquier tiempo.

6.- EXÁMENES APLICABLES A LA SOLICITUD

Con el fin de determinar la viabilidad del otorgamiento de un registro de marca, las solicitudes son sometidas a una serie de etapas que forman parte del procedimiento para el registro de marcas en México.

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, determinan que deberá cumplirse con los requisitos de la primera etapa, para continuar con la siguiente, es decir se efectuará un análisis sobre cuestiones de forma y de fondo de la solicitud de marca, para de esta forma dar oportuno seguimiento al procedimiento, hasta llegar a la culminación y otorgar el título de marca.

A estas etapas se les denominan exámenes, y cada uno tiene una función distinta según analizaremos a continuación.

6.1.- EXAMEN DE FORMA

El artículo 119 de la Ley dispone que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma aplicable tanto a la solicitud, como a la documentación exhibida con ésta, a fin de comprobar si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.

Este examen consiste en un análisis del cumplimiento que se haga de los requisitos de la solicitud, que comprenden desde el adecuado llenado de los datos en forma clara y precisa; la correcta descripción de los productos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcario; que la clasificación corresponda a los productos o servicios que pretendan ampararse, de conformidad con la clasificación listada en el artículo 59 del Reglamento de la Ley; que el acreditamiento de la personalidad del apoderado o representante legal, sea conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue el poder, o de acuerdo a los tratados internacionales; que los datos aportados en los documentos que se anexan, sean congruentes con los de la solicitud; que se señale domicilio en territorio nacional para oír y recibir notificaciones, así como la ubicación y tipo del establecimiento; que el número de copias adjuntas sea el requerido y cada una lleve firma autógrafa; y que además se acompañe forzosamente del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, etc.

Cuando la solicitud de registro sea sobre una marca Innominada, Mixta o Tridimensional, deberán analizarse con detenimiento los elementos que integran las etiquetas anexas.

Necesariamente estos elementos deben coincidir con la denominación solicitada, a menos que, se especifique expresamente en el apartado correspondiente, de leyendas y figuras no reservables, las palabras que no forman parte la denominación, verificando que no contengan palabras o figuras que puedan inducir a error al público consumidor.

Las marcas que reclamen fecha de prioridad, deberán cumplir con los requisitos analizados en el apartado correspondiente de éste capítulo.

6.2.- EXAMEN DE FONDO

Una vez satisfechos los requisitos del examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo, a fin de verificar, como lo establece el artículo 122 de la Ley, si la marca es viable para su registro.

Manteniéndose bajo el mismo concepto de esta disposición legal, Mauricio Jalife ahonda con respecto al examen de fondo que "consiste en determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones que contiene el artículo 90 de la LPI, o si la marca no es registrable por otra restricción, como ser contraria a la moral o a las buenas costumbres, en términos de lo que determina el artículo 4º de la misma ley" 56

En virtud de que el examen formal se enfoca al análisis propiamente de los requisitos o aspectos de carácter administrativo de la solicitud, el examen de fondo, en cambio, se realiza con la intención de determinar si la solicitud o la documentación exhibida con ésta cumple o no con los requisitos legales o reglamentarios.

6.3.- EXAMEN FONÉTICO

Se basa en un sistema de búsqueda fonética, en el cual se analizan en cuanto a su sonido, en una primera sección aquellas denominaciones que pertenezcan a la misma clase de productos o servicios que la solicitud de registro de marca solicitada, y en una segunda sección se estudian todas las denominaciones existentes que contengan rasgos de semejanza o identidad sin importar que protejan productos o servicios de clases diferentes, lo anterior en virtud de la existencia de diversas clases que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí.

También se estudian otros elementos de estas denominaciones tales como el tipo de marca, si es Innominada, Tridimensional o Mixta; si se trata de un expediente en trámite o de un registro concedido y en este caso, su vigencia y fecha de otorgamiento del título; la fecha legal de la solicitud; el nombre, denominación o razón social del titular, los productos o servicios que protege, el tipo de **dictamen** que se le da a un expediente en trámite, mismo que determina la situación en que se encuentra; la fecha de la última promoción presentada y, en su caso, si la marca es objeto de un procedimiento administrativo. Incluso se señala la fecha y número de prioridad para aquellas solicitudes que la reclamen.

El sentido de aplicar este examen fonético a las solicitudes de registro de marca, es para comprobar si entre los demás signos solicitados, que se encuentren todavía en trámite o los ya registrados con antelación, existen otros signos idénticos o semejantes en grados de confusión, lo cual constituye un impedimento para otorgar el registro solicitado. En caso contrario, que pudieran desestimarse como anterioridades o impedimentos para su otorgamiento.

56 Ibidem. Pág. 255.

Naturalmente, el examen fonético no es aplicable para las marcas del tipo Figurativo e Innominadas.

Si una vez aplicados los tres tipos de exámenes, existe algún impedimento legal para el registro de la marca, si existen anterioridades fonéticas o en cuanto a la figura, el Instituto deberá comunicar por escrito al solicitante cualquier solución o requerimiento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, los promoventes cuentan con un plazo de **dos meses** para subsanar los **errores u omisiones** en los que hubiesen incurrido o para manifestar lo que a su derecho convenga en cuanto a los impedimentos y anterioridades citadas.

Los interesados cuentan con un plazo adicional al mencionado en el párrafo anterior, de otros dos meses, para dar cumplimientos a los requisitos que les fueron notificados, sin que para ello medie solicitud. Sin embargo, deberán comprobar el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Esta **prórroga automática** se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de **dos meses**, y se encuentra estipulada en el artículo **122 Bis** de la citada Ley.

Mauricio Jalife Daher coincide que "con la inclusión de este precepto en las reformas de agosto de 1994, se pretendió simplificar al máximo el trámite de registro de una marca, al integrar la prórroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objeción oficial, al término inicialmente concedido, de manera que el término, para fines prácticos, se convierte en uno solo de 4 meses... Cabe mencionar que de conformidad a la nueva normativa del procedimiento de registro de marcas, ya no existe la posibilidad de solicitar prórrogas sucesivas, como acontecía en el pasado.

La prórroga contemplada en este precepto es la única que procede, por lo que cualquier otro plazo solicitado por el interesado para dar contestación o cumplimiento a un requerimiento oficial, será inevitablemente denegado". 57

Habrá que considerar que al dar cumplimiento de las resoluciones o requerimientos que notifique el Instituto dentro del plazo adicional, tendrá que pagarse la tarifa vigente por la reposición de documentación, misma que será cubierta por cada mes. Naturalmente, si el cumplimiento se genera en el curso del segundo mes, la cantidad a pagar será por los dos meses. El comprobante de dicho pago deberá anexarse a la promoción.

57 Ibidem. Pág. 256.

Es fundamental en este ámbito la disposición del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial que determina que se tendrá por abandonada la solicitud, en el caso de que el promovente no de cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto, ya sea dentro del plazo inicial o en el adicional.

Centrándose en la citada disposición legal, Mauricio Jalife explica que "Los efectos derivados de que una solicitud se tenga por abandonada se traducen en que la misma deja de representar una expectativa de derecho para el solicitante, y al propio tiempo, pierde los derechos de prelación que le pueden haber correspondido de acuerdo con su fecha de presentación.

Al abandonarse una solicitud bajo el supuesto del artículo en comento, el interesado pierde toda oportunidad de invocarla como fuente de derechos, y en términos generales se estima que la solicitud se desecha y considera como no interpuesta. Este es el sentido en que se pronuncia el artículo 8° del Reglamento de la LPI, que determina que en ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició. 58

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo mencionado, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye el signo distintivo inicialmente solicitado, aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro, ésta se sujetará a un nuevo trámite y deberá efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, que deberá cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y a la que se aplicarán los exámenes correspondientes que ya hemos comentado a lo largo de éste capítulo. Naturalmente, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite de la solicitud.

7.- EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE REGISTRO MARCARIO

Una vez que se han concluido los trámites de la solicitud tanto en los requisitos legales como los reglamentarios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título en el que se hará constar el registro de la marca solicitada.

El artículo 126 de la Ley dispone que se expedirá un título por cada marca y en éste se harán constar los datos siguientes.

I. El número de registro de marca que le asigne el Instituto;

58 Loc. Cit.

- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es Nominativa, Innominada, Tridimensional, o Mixta;
- III. Los productos o servicios que ampara la marca y la clase en que se ubican;
- IV. El nombre y domicilio del titular de la marca;
- V. La ubicación y del establecimiento.
- VI. La fecha y hora de presentación de la solicitud, misma que se tendrá como fecha legal;
- VII. En su caso, la fecha, país y número de solicitud de prioridad reconocida;
- VIII. La fecha de primer uso, si es aplicable;
- IX. La fecha de expedición del título de marca;
- X. La vigencia del registro marcario, y

En el certificado de registro deben asentarse los datos absolutamente precisos, que correspondan a los aportados en la solicitud del registro.

Las resoluciones referentes a los registros de marcas y sus renovaciones, deberán ser publicados por el Instituto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que es su órgano de difusión, y que se edita mensualmente. La importancia básica de la publicación del registro de la marca en la Gaceta, es que con su puesta en circulación inicia el cómputo de los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial confiere para intentar acciones de nulidad en contra del registro, en términos de lo que dispone el artículo 151 de este ordenamiento.

Cabe mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial no aclara que tipo de resoluciones sobre registros de marca deben ser publicadas, pero es comprensible que todas aquellas que afecten de manera directa el registro, en cualquiera de sus elementos básicos deberán incluirse.

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento disponen los datos que deberán incluirse en la publicación, sin embargo prácticamente se ha optado por abarcar todos aquellos datos de importancia que se relacionen con el registro, como pueden ser la cancelación, la declaración de nulidad o caducidad que le afecte; su renovación, si tiene inscrita una licencia de uso o transmisión de derechos; el cambio de nombre, titular o régimen jurídico; el cambio de domicilio; la limitación de los productos o servicios que ampara, etc.

No podemos pasar por alto que la propia ley dispone que la marca debe usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. La indicación de la leyenda "Marca Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ® que es aceptado a escala mundial, sólo podrán utilizarse para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca se encuentre registrada. No existe absolutamente ninguna diferencia en elegir una forma u otra para indicar que una marca se encuentra registrada, no hay estipulación legal respecto del lugar en que deban ubicarse, siempre y cuando sea en el campo visual en el cual puedan asociarse con la marca.

Podemos deducir de acuerdo al concepto anterior, que el requisito de emplear las marcas tal y como fueron registradas es una práctica que aparece en casi la totalidad de legislaciones de la materia en las regulaciones de diversos países. De ahí que el empleo de la marca en forma diversa de como fue registrada suele considerarse como un factor generador de la extinción del registro.

Es recomendable en esa medida para aquellos que pretendan exportar sus productos, que registren sus marcas en el país en el que los comercialicen, ya que el registro de marca es válido solamente a nivel nacional y no le permite, por lo tanto, ejercer acciones en contra de terceros, mientras no la registre en el extranjero.

8.- RENOVACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO

El plazo de vigencia del registro marcario es de **DIEZ AÑOS**, contados a partir de la fecha legal, y podrá renovarse si se cumple con los requisitos para hacerlo.

De esta forma, el artículo 133 de la Ley establece que la renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los **seis meses** anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto también dará trámite a las solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Si no se presenta la solicitud de renovación en este plazo, el registro caducará.

Tal renovación, solamente procederá si el interesado presenta el formato oficial de solicitud de renovación, adjuntando el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Para ello, deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que utiliza la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que aplica y que no ha interrumpido su uso por un plazo igual o mayor a los tres años.

Finalmente, el artículo 135 de la misma Ley estipula que si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de los registros base, para que también surta efectos y beneficie a los demás registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Recordemos que cuando se solicitó la renovación de registros concedidos en fecha anterior al mes de noviembre de 1989, éstos procedieron a reclasificarse de conformidad con la séptima edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza).

9.- NEGATIVA DEL REGISTRO MARCARIO

El artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé los dos únicos resultados que pueden generarse, una vez concluido el procedimiento de registro para el registro de marcas, que consisten en el otorgamiento propiamente del registro o de su negativa.

Si en el caso presentado en que el Instituto niegue el registro de una marca, el artículo 125 de la Ley establece que deberá comunicarse por escrito al solicitante dicha circunstancia, expresando los motivos y fundamentos legales que lo llevaron a tomar esa resolución.

10.- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial resulta omisa al contemplar algún medio de defensa en favor de los titulares de una solicitud de registro marcario que ha sido objeto de una negativa, y en cuanto a la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, existen diversos criterios jurisprudenciales que establecen los requisitos que una ley debe reunir para que sea considerada como supletoria, entre ellos los que a continuación se mencionan:

"SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.

Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y que señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de la supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación

concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.”

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 124/92. Microtodo Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero de 1992, Unanimidad de Votos.

Amparo en revisión 958/91. Desarrollo Galerías reforma, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992, Unanimidad de votos.

Amparo directo 1433/92. Gilberto flores Aguilar y otros. 26 de marzo de 1992, Unanimidad de votos.

Amparo directo 3582/92, Tumbo de la Montaña, S. P. R. De R. L. 9 de julio de 1992. Unanimidad de votos.

Amparo directo 604/94, Videotique, S.A. de C.V. y otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos.

Ahora bien, del análisis de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende, que esta únicamente menciona expresamente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que no se cumple con el primer requisito establecido para la supletoriedad de leyes, citado con antelación.

Por lo anteriormente expuesto, debido a que la Ley de la Propiedad Industrial no contempla recurso alguno en contra de la resolución del Instituto que niegue el registro de una marca, y considerando el criterio existente en el IMPI de no aplicar las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en asuntos de Propiedad Industrial, en virtud de la no supletoriedad de dicha ley, para estos efectos, el solicitante solo cuenta con un recurso que puede interponer en contra de esta resolución, el Juicio de Amparo Indirecto, mismo que deberá tramitarse ante los Juzgados Federales de Distrito para el Distrito Federal en Materia Administrativa y la impugnación de las sentencias de estos tribunales mediante el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito para el Distrito Federal

Según dispone el artículo 21 de la misma Ley de Amparo, el término para interponer demanda de amparo es de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, razón por la cual es importante dar seguimiento constante del procedimiento al que se someten las solicitudes de registro tramitadas ante el Instituto, y de las resoluciones que éste pueda emitir.

11.- MARCAS OBLIGATORIAS

El artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, publicando la declaratoria correspondiente en el Diario Oficial de la Federación cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas, o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción o comercialización de determinados productos o servicios;

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaz de bienes y servicios; y

III. El uso de la marca 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.

Es evidente la orientación del legislador en la citada disposición, de anteponer los intereses de la colectividad, a los intereses particulares de los titulares de derechos de propiedad industrial, en casos de emergencia nacional.

Podemos añadir que no solamente nuestra legislación prevé una situación nacional emergente, para lo cual como medida de precaución se contempla esta disposición perentoria, ya que resulta ser en la actualidad una tendencia generalizada por la mayoría de los países del mundo, que se encuentra previsto expresamente en sus legislaciones marcarías internas.

Por otra parte debemos entender como prácticas monopólicas absolutas, tal y como lo determina el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica todos aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con este objeto;

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar más que una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación limitada de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela determinada;

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, concursos subastas, o almonedas públicas.

Según lo señala el artículo 10 del citado ordenamiento, se consideran prácticas monopólicas relativas, como todos aquellos actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.

En el momento en que encuadren todos los elementos para que pueda aplicarse el artículo 129 de la Ley, de conformidad con los criterios anteriormente citados, el Instituto, mediante esta disposición, queda facultado para declarar el registro y uso obligatorio de marcas.

Es de nuestro conocimiento que la Ley de la Propiedad Industrial se rige por los principios de que la registrabilidad de las marcas en nuestro país es voluntario. No obstante han surgido circunstancias determinantes en la historia nacional que han orillado al Estado a declarar el uso y registro obligatorio de ciertas marcas.

Tal es el caso que apunta Mauricio Jalife al precisar: "Durante la presidencia del licenciado Miguel Alemán, específicamente en los años 1949 y 1952, fueron promulgados tres decretos en los que se declaró obligatorio el uso de marcas en artículos de viaje, cinturones y otros artículos fabricados en piel, así como en artículos de plata y alpaca, prendas de vestir y medias de nylon. Dentro de los considerandos que sustentaron tales decretos, se estableció el hecho de la existencia de un comercio irregular en la venta y distribución de ese tipo de productos, originado por la falta de determinación de su procedencia, en detrimento del público consumidor, por lo que se consideró indispensable regularizar tal situación declarando obligatorio el uso de marcas en los mismos.

Sin embargo, tales decretos únicamente establecieron como obligatorio el uso de marcas en los productos mencionados, pero no obligaron a que se realizara el registro de las mismas. Con fecha 17 de septiembre de 1991, fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación por lo que se derogaron las disposiciones antes comentadas, sin embargo, existen algunas otras disposiciones, contenidas o derivadas de ordenamientos ajenos a la LPI, que eventualmente obligan a la utilización de marcas y en algunos casos a que éstas se encuentren registradas. Tal es el caso, por ejemplo, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de noviembre de 1995, en el que se establecen los requisitos de información comercial que debe cumplir el etiquetado de productos textiles y prendas de vestir, estableciéndose como obligatoria la utilización de una marca comercial. 59

Bajo este orden de ideas, podemos inferir que aquellas ocasiones en las que en nuestro país se ha determinado el uso obligatorio de marcas, obedece a la conveniencia de establecer el orden en algún mercado que se haya visto afectado en la libre competencia de la producción, comercialización o distribución de determinados productos.

CAPÍTULO TERCERO
MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCAS

Una vez analizado minuciosamente el procedimiento que se efectúa en nuestro país, al margen de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, para obtener el registro de una marca, procederemos a estudiar la forma en que dicho registro puede darse por terminado, lo anterior en virtud de tres figuras jurídicas establecidas en la Ley; La Nulidad, La Caducidad y la Cancelación del registro.

Con la finalidad de establecer los fundamentos legales mediante los cuales se puede extinguir el registro de una marca, lo anterior podría generar incertidumbre jurídica para el titular de un registro de marca ya que mediante éstas figuras se subsanan aspectos que debieron y pudieron tomarse en cuenta al efectuar los exámenes previos al registro de una marca; examen de forma y de fondo, y que de haberse analizado minuciosamente hubieran sido factores determinantes para conceder o no el registro, de ahí que el estudio de éstas figuras nos dará mayor comprensión y claridad para el desarrollo de nuestro actual trabajo de tesis, que en el Capítulo Cuarto se desarrollará a profundidad.

1.- NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO

La Nulidad es el derecho del titular de un registro para ejercer los medios de defensa que contempla la Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 151, en base a este principio, podrán ejercitarse las acciones de nulidad de un registro partiendo de las siguientes causas:

1.1.- POR SER CONTRARIO A LA LEY

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en ésta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

Esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo;

1.2.- NULIDAD POR USO PREVIO

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

Esta causal puede invocarse dentro del plazo de tres años.

1.3.- NULIDAD POR DATOS FALSOS

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

La acción de nulidad podrá ejercitarse dentro de un plazo de cinco años.

1.4.- NULIDAD POR DERECHOS PREVIOS

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

La acción de nulidad derivada de esta causal podrá ser ejercitada dentro de un plazo de cinco años.

1.5.- NULIDAD POR CALIDAD ESPECIAL DEL SOLICITANTE.

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

Esta acción podrá ser ejercitada en cualquier tiempo.

Las acciones de Nulidad citadas en el precepto, deberán ejercitarse dentro de los plazos señalados, mismos que empezarán a contar a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la propiedad Industrial. Evidentemente lo antes señalado no es aplicable para aquellas causales que puedan ser ejercitadas en cualquier tiempo.

Este artículo mantiene una relación estrecha con el artículo 90 de la Ley que ya hemos analizado con antelación y que, como sabemos, contiene los diversos supuestos de improcedencia de los registros de marca, toda vez que como se desprende del texto del artículo 151, encontramos que es posible invocar la nulidad de un registro de marca por haberse violado cualquier disposición legal relativa al procedimiento para su registro, lo cual sin duda acarrea graves riesgos para quien solicita un registro.

A partir de esta premisa, debemos mencionar la importancia de que los examinadores encargados de analizar las solicitudes para el registro de marcas, estén obligados a considerar las circunstancias que han servido como antecedentes para anteriores solicitudes que han constituido obstáculos para el otorgamiento del registro, con el fin de evitar las consecuencias referidas.

Haber considerado las razones expuestas, nos ha llevado a dedicar exhaustivamente el análisis del procedimiento para el registro de marcas en México, con el fin de exaltar la importancia de la adecuada tramitación del registro de marcas, que puede conducirnos a evitar que cualquier contravención al procedimiento pueda resultar un motivo suficiente para nulificar un registro marcario.

Sin embargo, debemos mencionar, que las observaciones referentes a la relación que guarda el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial con otros artículos de la misma Ley que crean incertidumbre jurídica, serán objeto de estudio más amplio en el capítulo cuarto de la presente tesis profesional.

2.- EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD

La palabra nulidad significa "La ineficacia de un acto jurídico para producir sus efectos típicos." 60

En esta perspectiva, la regla general en materia de nulidades en el derecho común apunta en el sentido de que al momento en que ésta se decreta, las consecuencias son retroactivas en cuanto a los efectos que producen. De igual forma en el derecho marcario los efectos del registro se retrotraen hasta el momento de su origen cuando se declara la nulidad de un registro marcario.

Es válido recordar que el derecho adquirido sobre un registro, se obtiene en el momento en que se otorga; es decir, el momento de origen de la adquisición del derecho es el mismo que el de su constitución.

De tal manera que la declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud del registro de marca, los efectos de dicho registro. Es preciso que al momento de plantear una demanda de nulidad deberán analizarse detenidamente las circunstancias en que fue concedido el registro marcario, con el objeto de orientar los argumentos de la demanda a fin de que, al momento en que sea declarada la nulidad, surta los efectos retroactivos a los que nos hemos referido.

60 Palomar de Miguel, Juan; Diccionario para Juristas Mayo; Ediciones México; 1981, Pág. 920.

2.1.- QUIÉN PUEDE PROMOVER LA NULIDAD

De acuerdo a la legislación marcaria vigente en nuestro país, y tal y como lo establece el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial; "la declaración de nulidad, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación."

2.2.- ANTE QUIÉN SE PROMUEVE

La declaración de nulidad se promoverá ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, quien es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial facultado para dar trámite a dicho procedimiento administrativo, tal y como lo dispone la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 6 fracción IV.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su artículo 14 fracción I, así como en el artículo 18 del Estatuto Orgánico del IMPI, dicho procedimiento se substanciará ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial.

3.- CADUCIDAD DE UN REGISTRO DE MARCA

El término caducidad proviene del verbo latino *cadere* que significa caer, y la institución consiste en "la decadencia o pérdida de un derecho porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo la conducta que la norma jurídica imponía como necesaria para preservarlo". 61

Precisamente el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial determina que el registro de marcas caducará:

3.1.- CUANDO NO SE RENUEVA

No se renueve en los términos de Ley; dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia o en un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 152 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

61 Bejarano Sánchez, Manuel Op. Cit

Así mismo, esta fracción guarda relación con la parte final del artículo 155 del citado ordenamiento, mismo que determina que la caducidad prevista en esta fracción no requiere de declaración administrativa por parte del Instituto, es decir, que el derecho que confiere un registro de marca se pierde por el solo transcurso del tiempo, siempre y cuando no medie manifestación explícita por el titular para prorrogar la vigencia de su registro.

3.2.- POR FALTA DE USO

Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista a juicio del Instituto una causa justificada. (Art. 130, 152 de la LPI)

3.3.- POR USO DISTINTO A COMO SE REGISTRÓ

En virtud de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca deberá utilizarse tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Por lo tanto, si un signo distintivo se utiliza de forma diferente a como se registró, el mismo no contará con la protección jurídica que brinda el registro de marca, puesto que no se utiliza tal y como se registro.

4.- CANCELACIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA VOLUNTARIAMENTE

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 154, y 63 de su reglamento, el Instituto podrá requerir la ratificación de la firma, cuando:

I.- Exista cotitularidad de la marca registrada de que se trate, y

II.- Se trate de marcas colectivas

4.1.- CANCELACIÓN DE UN REGISTRO POR USARSE LA MARCA GENÉRICAMENTE.

La cancelación de un registro de una marca en función del artículo 153 procede si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

La mayoría de las ocasiones en que una marca se convierte en denominación genérica es debido a que inicialmente son marcas aplicadas a productos novedosos que carecen de un nombre comercial y con el transcurso del tiempo esta denominación sustituye su nombre técnico.

Para evitar llegar a ese extremo, gran parte de los titulares de dichos registros han optado por realizar una adecuada comercialización de sus productos destacando en todo momento que dicha denominación es únicamente la marca registrada y no propiamente el producto de que se trata.

Es necesario mencionar por último, la disposición del artículo 124 de la Ley que determina que si el impedimento para otorgar un registro marcario se refiere a la existencia de uno o varios registros de marca idénticos o semejantes en grado de confusión sobre los cuales exista un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, el Instituto deberá, a petición de parte o de oficio, suspender el trámite de la solicitud hasta en tanto no se resuelva el procedimiento respectivo.

Para concluir el presente análisis del procedimiento para el registro de marcas en nuestro país; una vez que ya conocemos los alcances y finalidades de las disposiciones legales y reglamentarias, así como las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el otorgamiento y extinción de los registros marcarios, procederemos en el capítulo cuarto de la presente tesis profesional, a realizar un análisis de algunas legislaciones de otros países, en materia de marcas relativas a la reglamentación del procedimiento del registro de marcas y el procedimiento de oposición a su registro.

Lo anterior, servirá de fundamento para establecer ciertos parámetros en relación a la posible incorporación del procedimiento de oposición de marcas a la actual Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, así como su vinculación con determinadas figuras de la Propiedad Industrial, que estrechamente se relacionan con los registros marcarios a que nos hemos referido a lo largo de los anteriores capítulos.

CAPÍTULO CUARTO
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN EL EXTRANJERO

A efectos de proceder al análisis de las siguientes leyes de marcas, cabe destacar que nos enfocaremos en el procedimiento de registro de marcas y principalmente en el procedimiento de oposición a las mismas, con el fin de obtener un muestreo de los sistemas jurídicos internacionales que aplican un sistema de registro de marcas diferente al que se utiliza en México, en este caso, adoptando el sistema de oposición al registro de marcas, por lo que al estudiar su método de implementación, podremos tomar de cada uno de ellos los elementos que a nuestro criterio sean de mayor utilidad, para así proponer un modelo eficaz y práctico para aplicar en México.

1.- LEGISLACIÓN EXTRANJERA EXISTENTE

1.1.- CHILE.

La Ley no. 19.039, contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y, a la protección de los derechos de propiedad industrial, la presente Ley fue publicada en el Diario Oficial No. 33, 877 del 25 de enero de 1991 y rectificada el 2 de febrero de 1991.

"La tramitación de las solicitudes, así como el otorgamiento de títulos y servicios referentes a la Propiedad Industrial se llevarán a cabo ante el Departamento de Propiedad Industrial, el cual depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile." (Art. 3)

Una vez que una solicitud de marca ha sido aceptada a tramitación, será obligación del interesado en obtener el registro de marca, publicar dentro de los **diez días** siguientes un extracto de la misma por una sola vez en el Diario Oficial, tal y como lo establece el reglamento deberá indicar:

1. El número de la solicitud,
2. Nombre completo del solicitante,
3. Marca solicitada y/o descripción de la etiqueta,
4. Clase o clases solicitadas, y
5. Descripción de los productos o los servicios dentro de dichas clases.

"En caso de no proceder a la publicación del extracto de la solicitud de marca dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá así todos los derechos que hubiera pagado." (Art. 14 del reglamento)

Ahora bien, existen ciertas reglas para la presentación de la oposición:

1. Cualquier interesado podrá formular la oposición a la solicitud de marca, *

2. Ante el Departamento de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
3. Dentro de un plazo de **treinta días** (contados a partir de la fecha de la publicación del extracto)
4. Podrá fundamentarla en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o reivindicando prioridad
5. Mediante un escrito de oposición, el cual deberá contener:
 - 5.1 Resumen del documento de la solicitud de marca sobre la cual recae la oposición,
 - 5.2 Nombre del titular de la marca,
 - 5.3 Nombre completo, domicilio y profesión del oponente,
 - 5.4 Razones de hecho y de derecho en que fundamente su oposición,
 - 5.5 Petición concreta al Jefe del Departamento,
 - 5.6 Patrocinio y poder. +

+ Los poderes podrán otorgarse por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil competente, los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo, sin ninguna otra formalidad posterior. (Art. 15 Ley)

*Aunque de acuerdo al Artículo 1 de la Ley No. 18.120, el escrito de oposición y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. (Artículo 5 de la Ley, y Art. 71 de su reglamento)

1.2.- CHINA.

La Ley de Marcas de la Gente de la República China 1982, fue adoptada durante el quinto congreso nacional de ciudadanos del 23 de agosto de 1982, entrando en vigor el 1° de marzo de 1983 y modificada el 22 de febrero de 1993. Abrogando el reglamento que rige las marcas promulgado el 10 de abril de 1963 y cualquier otro que vaya en contra de la misma.

El capítulo III de dicha Ley, tiene por nombre "Examen y Aprobación de Registros Marcarios", éste capítulo describe el procedimiento que se lleva a cabo desde la presentación de una solicitud de marca ante la Oficina de Marcas que depende de la Autoridad Administrativa para la Industria y el Comercio del Consejo del Estado, quien es responsable del registro y la administración de las marcas en todo el país, así como los procedimientos administrativos aplicables a una solicitud de marca; el momento procesal para interponer una oposición, la autoridad administrativa encargada de resolver dicha oposición, los recursos existentes para impugnar la resolución y finalmente la decisión de otorgar un registro de marca que va acompañada de la emisión del título correspondiente y de la publicación definitiva de la misma.

Al momento de presentar una solicitud para su estudio, pueden ocurrir las siguientes hipótesis;

1. En caso que la solicitud no cumpla con los requisitos de ley o incurra en alguna prohibición (Art. 8), los cuales son muy similares a los establecidos por la Ley de Propiedad Industrial de México en su Artículo 90 en cuanto a que marcas no deberán registrarse, añadiendo en el punto 9- (aquellos que vayan en detrimento de la moral y **costumbres socialistas** y sean una influencia insana) o bien sea idéntica o similar a otra marca aplicada a productos iguales o similares que cuente con registro, o haya sido aprobada provisionalmente con anterioridad, la Oficina de Marcas desechará dicha solicitud y no procederá a su publicación. (Art. 17)

1.1. En caso de existir dos o más solicitudes de registro de marcas que sean idénticas o similares para los mismos o semejantes productos, al momento de efectuar el examen correspondiente, la aprobación provisional y la publicación será para aquella marca que fue presentada con antelación, y en caso de haber sido ambas presentadas el mismo día, aquella que cuente con mejor fecha de primer uso será la que gozará de la aprobación provisional y será publicada, en cambio, las otras solicitudes serán desechadas y no se publicarán. se seguirá el principio de primero en tiempo primero en derecho. (Art. 18)

1.2 Las solicitudes de marcas que han sido desechadas, no serán publicadas, y la Oficina de Marcas le notificará al aplicante mediante un escrito. En caso de no estar de acuerdo el solicitante, contará con un término de **quince días** a partir de la fecha en que le fue notificada la resolución para interponer el recurso de revisión. La decisión final será tomada por el Consejo de Adjudicación y Revisión de Marcas quien emitirá una resolución que notificará al solicitante por un escrito. (Art. 21)

2. Si la solicitud de marca presentada cumple con los requisitos que la ley exige, la Oficina de Marcas, después de realizar el examen correspondiente, aprobará provisionalmente la marca y procederá a su publicación. (Art. 16)

2.1 Una vez efectuada la publicación de la marca aprobada provisionalmente, cualquier persona contará con un término de **tres meses** a partir de la fecha de la publicación para presentar un escrito de oposición en contra de dicha marca.

2.1.1 En caso de no ser presentada oposición alguna, o si se decide que la oposición presentada no es justificada, el registro se otorgará, y se emitirá un certificado de registro de marca, con lo que la marca será publicada definitivamente.

2.2. Ahora bien si se presenta la oposición en contra de una marca que fue estudiada, aprobada y publicada provisionalmente; y se decide que la oposición tiene fundamento y está justificada, no se aprobará el registro (Art. 19) y se procederá al desarrollo del procedimiento de oposición.

2.3 Dicho procedimiento se desarrollará ante la Oficina de Marcas, quien será la autoridad responsable del estudio y resolución del procedimiento de oposición, el cual consistirá de una etapa en la cual las partes interesadas, en este caso quien interpuso el escrito de oposición, el oponente, como el interesado que solicitó el registro de marca, el aplicante; deberán presentar sus argumentos junto con los alegatos que deberán contener sus manifestaciones de hecho y de derecho.

Con dicha información corresponderá a la Oficina de Marcas investigar y verificar los argumentos planteados por las partes interesadas y emitir una decisión o resolución al respecto resolviendo el fondo de la controversia.

En caso de que alguna de las partes no estuviera conforme con dicha resolución, podrá dentro del término de **quince días** contados a partir de la fecha en que le fue notificada la resolución interponer un recurso de revisión, ante el consejo de adjudicación y revisión de marcas (autoridad administrativa encargada de resolver controversias en materia de marcas), quien realizará un estudio final en cuanto a la oposición y procederá a emitir una resolución final. Dicha sentencia se notificará al opositor mediante un escrito (Art. 22), dando fin así al procedimiento de oposición.

Ahora bien, un aspecto importante en el procedimiento que se estudia, es que una vez efectuado el procedimiento de oposición de una marca e interpuestos

todos los recursos existentes, no se podrá solicitar nulidad por los mismos motivos, hechos ni derechos; esto elimina la posibilidad de iniciar un procedimiento bajo las mismas causales y se le da seguridad jurídica sobre el procedimiento efectuado. (Art. 28)

Esta Ley prevee la existencia de solicitar lo que sería igual a la nulidad de la marca, mediante el procedimiento de adjudicación que se podrá solicitar contando un año a partir de la fecha de aprobación del registro definitivo de marca, ante el Consejo de Adjudicación y Revisión de Marcas.

1.3.- ESPAÑA

Ley de marcas, 32/1988 del 10 de noviembre de 1988, (b.o.e. 12-11-1988, núm. 272), la presente ley fue modificada por el Real Decreto núm. 441/1994 del 11 de marzo (art. 15.3 y disp. adic. 2), por la Ley 3/1991 del 10 de enero, de Competencia Desleal (derogados arts. 87, 88 y 89), por el Real Decreto-Ley 8/1998 del 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial (nueva regulación art. 87), y por la Ley 50/98 del 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (nueva regulación art. 88 y disp. adic. 3). Derogando el Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por el Real Decreto - Ley de 26 de julio de 1929,, de la Ley de la propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, el título décimo "De la Competencia Ilícita".

El Título III de la presente ley se dedica a regular el procedimiento de concesión de las marcas, iniciando con el examen de oficio por parte del Registro de la Propiedad Industrial en donde comprobará si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones legales, tanto las absolutas (Art. 11) como las relativas (Art. 12); y en defensa del interés de los titulares prioritarios de marcas se realiza el llamamiento a las oposiciones de los terceros interesados (Art. 26).

La solicitud de registro de una marca podrá presentarse directamente en el Registro de la Propiedad Industrial, o en las Direcciones de las provincias del Ministerio de Industria y Energía, o igualmente en la Oficina Postal, por correo certificado y con acuse de recibido, ya que en cualquiera de las unidades administrativas anteriores surtirá los mismos efectos que la presentada en el Registro de la Propiedad Industrial. (Art. 15), y da lugar al nacimiento del derecho de prioridad, en el día, hora y minuto en que ha sido presentada. (Art. 20)

El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud presentada reúne los requisitos formales establecidos en esta Ley. (Arts. 16 al 20). Las

irregularidades que se observen en la solicitud se notificarán al solicitante, para que pueda subsanarlas en el plazo de un mes. Si en este plazo no da cumplimiento la solicitud se tendrá por no presentada y la resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Asimismo, examinará si la solicitud de marca incluye un aprovechamiento excesivo de hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico. En este caso se suspenderá la publicación, y se comunicará al solicitante, para que en el plazo de un mes, presente las alegaciones oportunas.

De considerarse el Registro de la Propiedad Industrial que han sido subsanados los defectos, publicará la solicitud y continuará su tramitación. En caso contrario, la misma será denegada. (Art. 24)

En su Artículo 25 establece que si una solicitud de marca reúne los requisitos formales previstos en esta Ley, o cuyas irregularidades hubieran sido subsanadas, se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en donde contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre y dirección del titular o titulares,
- b) Fecha de solicitud, y en su caso, de prioridad,
- c) Reproducción clara del signo o medio solicitado como marca,
- e) Lista de productos o servicios, con indicación de la clase del clasificador.

Una vez efectuada dicha publicación podrá oponerse al registro de la marca solicitada;

- cualquier interesado que se considere perjudicado,
- formulando su oposición por escrito, *
- ante el Registro de la Propiedad Industrial,
- en el plazo de **dos meses** a partir de la publicación de la solicitud, y
- mediante el pago de la tasa correspondiente. (Art. 26)

* Art. 34, el derecho conferido por el registro de la marca para ejercitar acciones por violación del derecho de marca, sólo se podrán hacer valer ante terceros a partir de su concesión, salvo en lo referente al artículo 26.

De acuerdo al Art. 27- transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se procederá de oficio a realizar el examen de la solicitud por el examinador de marcas a quien corresponda el expediente, señalando las prohibiciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 en que ésta pueda incurrir.

Ahora bien, pueden suceder dos situaciones, que se hubieran presentado oposiciones o que no se hubieran presentado;

1.- Cuando no se hubieran presentado oposiciones y, del examen realizado resultara que la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas en el apartado d) del artículo 13, relativo a signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización por parte del titular de tal derecho, el examinador a quien corresponda el expediente propondrá la concesión de la marca solicitada.

En el caso que se presenten oposiciones o exista algún reparo señalado por el Registro, se decretará la suspensión del expediente, publicándose en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial las menciones de la oposición o los reparos señalados de oficio para que el solicitante presente sus alegaciones en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el Boletín .

Al momento de contestar dicho suspenso, el solicitante podrá modificar la marca, limitando los productos o servicios que desea proteger o suprimiendo del conjunto de la marca el elemento que motivó la suspensión, siempre que dicha supresión no altere substancialmente la marca tal y como fue solicitada. Dichas modificaciones se someterán al pago de la tasa correspondiente.

Una vez transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el interesado, se propondrá la concesión o negativa del registro de marca, según proceda, y se resolverá el expediente mediante resolución motivada, especificándose, en caso de negarse, los motivos y registros causantes de ésta. (Art. 28).

La resolución de negativa de registro de marca, se publicará en el Boletín (Art. 29)

Concedido el registro se expedirá el título previo pago de la tasa correspondiente, en caso de no efectuarse dicho pago, se considerará que la solicitud ha sido retirada.

Dentro de las Disposiciones Adicionales, se considera que los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en esta Ley se computarán desde la fecha de recepción de las respectivas solicitudes en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Concesión de signos distintivos **doce meses** si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones, y **veinte meses** si concurriera alguna de las circunstancias anteriores, por lo que se puede apreciar que no aumenta de forma significativa el tiempo de concesión de un registro el hecho de dar oportunidad a los interesados a oponerse.

1.4.- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Ley de marcas de 1946 2ª edición, revisada el 1 de diciembre de 1998.
Reglas de práctica y disposiciones federales

El capítulo II de la presente ley contempla las reglas aplicables en la práctica de la materia marcaría, abarca cuestiones relativas al procedimiento de registro de marcas, hace referencia al examen que se les efectúa, las reglas para que una persona actúe como representante legal para obtener el registro, asimismo detalla cómo se lleva a cabo el procedimiento de oposición al registro de una marca, el término para interponerlo, y los aspectos generales sobre los que debe versar dicha oposición.

Para proceder a realizar el registro de una solicitud de marca, la sección 2.21 establece los requisitos necesarios para su presentación, sin los cuales no se computará la fecha de presentación, las solicitudes de marcas se presentan ante la Oficina de Patentes y Marcas mediante un escrito que deberá contener:

1. Nombre de quien solicita la marca:
2. En caso de que el solicitante no resida en los Estados Unidos, deberá indicar el nombre de una persona y un domicilio dentro del país con quien se pueda dirigir la información
3. Un dibujo del diseño de la marca que se desea registrar
4. Identificar los bienes y servicios a proteger
5. Hacer mención de aquellos registros que posea que resulten iguales o similares
6. Datos para su ingreso:
 - 6.1 Fecha de primer uso, y por lo menos un ejemplar o faximilador de la marca tal y como se utiliza.
 - 6.2 La aseveración de que la marca se usará de buena fe, y copia certificada del registro obtenido en el extranjero
 - 6.3 El señalamiento de un derecho de prioridad en el extranjero, de fecha anterior
7. En caso de que los documentos no reúnan todos los requisitos necesarios, o haga falta el pago correspondiente, la oficina de patentes y marcas, lo hará saber al solicitante, con lo cual deberá subsanar sus omisiones y no se computará la fecha legal de presentación de la misma, sino hasta que cumpla con dichos requisitos.

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

8. Existirá un registro principal, en el cual se tramitarán las marcas de servicio, las marcas colectivas y las marcas de certificación
9. El tiempo para dar respuesta a una solicitud de marca, será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la misma.

Ahora bien, una vez efectuado el análisis de la misma por parte de los examinadores encargados de realizar el correspondiente estudio de las solicitudes de marcas, y en caso de no existir impedimentos para otorgar su registro, dicha solicitud se publicará en la Gaceta Oficial, para su posible oposición, tal y como se encuentra establecido en la sección 2.80 de la citada Ley.

En caso de que en el término de Ley no fuera presentada oposición alguna, se procederá a conceder el registro de la marca, así lo marca la sección 2.81 del ordenamiento en comento.

La sección 2.101 establece los criterios necesarios para la presentación de una oposición:

- 1.- El procedimiento de oposición da inicio una vez que es presentado el escrito de oposición ante la oficina de patentes y marcas.
- 2.- En caso de que alguna entidad gubernamental considere que sufriría un daño con el registro de alguna solicitud de marca, podrá presentar un escrito de oposición de marca, el cual será firmado por el abogado o persona autorizada por parte de la misma.
- 3.- Podrá presentarla cualquier persona que considere que se podría ver afectado por el registro de la marca.
- 4.- La oposición deberá presentarse dentro de los **treinta días** siguientes a que la solicitud de marca haya sido publicada en la gaceta.
- 5.- El escrito de oposición deberá identificar y ser claro en cuanto al objeto de la oposición.
- 6.- En caso de requerir prórroga del plazo para la presentación de la oposición, esta deberá solicitarse dentro de los treinta días siguientes a su publicación.
- 7.- Deberá especificar el tiempo de prórroga deseado, el cual en un primer momento no podrá ser mayor de treinta días.
- 8.- Dicha solicitud de prórroga deberá presentarse por triplicado.
- 9.- Deberá acompañarse del correspondiente pago por concepto de oposición, el cual variará en relación al número de las clases en que se haya solicitado.

Ahora bien, en cuanto al contenido de la oposición, se encuentra estipulado en la sección 2.104.

La oposición deberá contener un planteamiento específico y breve, expresando por qué considera el oponente que se vería afectado por el otorgamiento de

registro de marca en cuestión, señalando los aspectos en que se base su oposición, deberá presentar su escrito por duplicado, acompañándolo de los anexos, y respectivas copias de traslado.

Una vez analizado dicho escrito y si este satisface los requisitos necesarios para su procedencia, el Tribunal de Marcas y barra de apelación notificará dicho procedimiento, y establecerá un término de no menos de **treinta días** desde la fecha en que fue enviado el correo con la notificación, para que sea contestado, la contestación recibida será enviada al abogado o persona autorizada por parte de quien interpuso la oposición.

La sección 2.106 contempla el siguiente supuesto;

a) Una vez transcurrido el plazo establecido para dar contestación al procedimiento de oposición, y no presentándose el escrito respectivo, se entenderá que renunció a su derecho.

b) Si diera contestación a dicha oposición, su escrito deberá contener de manera sucinta y clara las defensas de quien solicita el registro de la marca, y deberá dar contestación ya sea aceptando o negando los argumentos planteados por el oponente.

c) En caso de que quien solicite la marca, reconvenga con quien se opuso a su registro, éste deberá efectuar todas las manifestaciones conducentes en el mismo momento y únicamente tratándose de hechos supervenientes lo podrá hacer en el momento posterior al que interpuso dicho escrito de reconvención.

En cuanto a los costos; encontramos que por la presentación de una solicitud de marca, el costo es de \$245 US, y por el procedimiento de oposición al registro de marca, es de \$200 US.

1.5.- JAPÓN

Ley de marcas; la presente ley número 127 de fecha 13 de abril de 1959, fue modificada el 12 de junio de 1996 y entró en vigor el 1 de abril de 1997. El capítulo II de la presente ley contempla la presentación de las solicitudes así como el procedimiento de registro de las marcas.

En el capítulo III se señalan las condiciones para el examen de una marca y los pasos a seguir, una vez que esta es aceptada o negada por el examinador de marcas, y es en el Capítulo IV Bis donde se menciona el procedimiento de oposición al registro de una marca, el término para interponerla, la autoridad

responsable de dar el seguimiento pertinente, las reglas que aplican así como los requisitos formales para su desarrollo.

Las solicitudes de marcas se presentan ante la Oficina de Patentes, en donde se lleva a cabo su estudio por medio de un examinador de marcas, quien emitirá una decisión respecto a su registro atendiendo a los elementos de registrabilidad de la marca;

1. Que no incurra en los supuestos de no registrabilidad de marcas, (Secc. 3, 4.1, 8.2, ó 5)
2. Que la marca no pueda registrarse en virtud a las estipulaciones de algún tratado internacional
3. Que la solicitud no cumpla con los requisitos de la (Sección 6.1 o 6.2)

En caso de que la solicitud de registro de marca encuadre en alguno de los anteriores supuestos, la solicitud se desechará y se notificarán al solicitante las razones de dicha negativa otorgándole la oportunidad de presentar sus argumentos dentro de un plazo determinado. (Art. 15 bis)

En cambio, si el examinador considera que la solicitud no incurre en alguna prohibición de registrabilidad emitirá una decisión favorable para su registro (Art. 16), a lo que procederá el interesado dentro de los **treinta días** siguientes de dicha decisión a efectuar el pago correspondiente para registrar la misma, con lo anterior se dará vigencia al derecho de la marca, (Sección 18 (2), y se procederá a su publicación en la Gaceta de Marcas, señalando:

1. El nombre, domicilio o lugar de residencia del titular de la solicitud de marca,
2. El número y la fecha de presentación de la solicitud,
3. El contenido de la marca tal y como fue solicitada,
4. Los productos y los servicios que desea proteger,
5. El número de registro y la fecha del registro del establecimiento, y

*La duración del registro de una marca es de **diez años**, contados a partir de la fecha del registro de su establecimiento.

Una vez efectuada dicha publicación en la Gaceta de Marcas, por un término de **dos meses** el encargado responsable de la Oficina de Patentes tendrá la obligación de exhibir para consulta pública la solicitud junto con todos sus anexos para que cualquier persona pueda tener acceso a ellos para su estudio y en su caso formular oposiciones.

Es aquí donde puede dar inicio el procedimiento de oposición;

1. Dentro de un término de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta,
2. Cualquier interesado puede solicitar la oposición,
3. Se lleva a cabo ante el Comisionado de la Oficina de patentes,
4. Podrá iniciarse por incurrir en una causa de no registrabilidad, por caer en un supuesto establecido por un tratado o por ser una marca similar o idéntica a otra registrada con anterioridad por titular diferente, (Sección 43 bis)
5. El litigio se desenvolverá ante un cuerpo colegiado, el cual se integrará por tres o cinco jueces examinadores.

Dentro de los requisitos formales que se requieren para dar inicio al procedimiento de oposición señala, que deberá hacerse mediante un escrito dirigido al comisionado de la Oficina de Patentes, el cual deberá contener:

1. El nombre, domicilio o lugar de residencia del oponente así como de su representante,
2. Identificación del registro de marca en el cual basa la oposición
3. Los motivos de la oposición, así como brindar evidencia que soporte su dicho. (Art. 43)

El procedimiento de oposición se efectuará de la siguiente forma; una vez recibido dicho escrito el examinador que haya sido designado como encargado deberá enviar una copia del mismo al dueño del derecho de la marca. Ahora bien, el juicio se fundamenta en base a pruebas documentales, pero el examinador en jefe podrá decidir que se desarrolle como un procedimiento de manera oral en el cual intervendrán el dueño del registro de marca, el oponente, o en su caso quien lo represente, ya que podrá intervenir cualquier persona que posea un derecho o interés jurídico sobre el registro de la marca, para de esta forma auxiliar al titular del registro de marca.

Durante el juicio de oposición se efectuará un estudio exhaustivo y minucioso del registro de dicha marca, ya que se profundizará aún sobre aquellos aspectos que no fueron solicitados ni por el titular del registro de marca, ni por el opositor ni por el representante, se efectuará ex officio.

Lo anterior no aplica en cuanto a los bienes o servicios que se desean proteger o amparar con la marca, ya que en el examen de la oposición únicamente se

tomarán en consideración aquellos productos o servicios que fueron demandados por el opositor.

1.6.- URUGUAY

Ley de marcas no. 17.011 de 1998, la presente Ley fue adoptada en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo el 15 de septiembre de 1998, y fue publicada en el Diario Oficial el día 7 de octubre de 1998, derogando la Ley No. 9.956 del 4 de octubre de 1940, la Ley No. 10.089 del 12 de diciembre de 1941, en lo pertinente y el artículo 226 de la Ley No. 16.320 del 1° de noviembre de 1992.

El capítulo V de dicha ley, tiene por nombre De Las Acciones de Oposición, Anulación y Reivindicación, en este capítulo de los artículos 20 al 26 se describe el procedimiento que se lleva a cabo para oponerse a una solicitud de registro de marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien es el organismo competente en las materias reguladas por la presente Ley.

Una vez presentadas las solicitudes, su prelación irá en relación a la fecha y hora en que fueron presentadas, con lo que se procederá a su estudio y en caso de no incurrir en alguna prohibición establecida por los artículos 4 y 5 de la Ley se procederá a su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, con lo que se abrirá un término de **treinta días** para que los interesados presenten sus oposiciones al registro de dichas solicitudes. (Arts 29, 30)

La presente ley establece quienes se consideran personas interesadas, para poder oponerse al registro de una solicitud de marca, de acuerdo a los siguientes parámetros;

- Quien sea titular de un derecho,
- o de un interés directo, personal y legítimo.

Por otro lado se menciona de igual forma que el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley. (Art. 14)

De igual forma la Ley faculta a las personas que comprueben dichos requisitos a solicitar la anulación de las marcas ya registradas, cuando incurran en las situaciones previstas por los artículos 4 y 5 de la presente ley. (Art. 20)

En los artículos 4° y 5° se detallan aquellas causas por motivo de las cuales la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá rechazar o en su caso los promoventes solicitar la nulidad del registro de las solicitudes de marcas, en virtud de dichas fracciones.

Cabe resaltar que dichas fracciones contemplan la mayoría de las prohibiciones que nuestra Ley contempla en su artículo 90 las cuales describen aquellas características en virtud de las cuales una solicitud de marca no podrá ser registrada.

Dentro de otro artículo se contempla un requisito indispensable para registrar las marcas, el cual establece que para poder registrar marcas, éstas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscritas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes. (Art. 6)

La presente Ley contempla el procedimiento de oposición de Marcas bajo dos perspectivas;

1- Por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial;
Quien al efectuar el correspondiente estudio de la solicitud presentada para su registro, podrá bajo los artículos 4 y 5 decidir acerca de su registrabilidad, y en caso que incurra en lo contemplado por dicha ley se opondrá a su registro, por otro lado también es facultad de dicha institución el anular aquellas marcas que ya cuenten con un registro previo, si es que esta incurre en lo descrito en los arts 4 y 5. (Art. 21), así mismo se podrá oponer y anular las solicitudes de registro que vulneren lo previsto por el antes mencionado artículo 6 de la presente ley, lo anterior con motivo de defender los derechos del consumidor. (Art. 22)

2- Por parte de los interesados;
Quienes podrán ser propietarios de marcas que estén registradas o que se encuentren en trámite de registro, éstos podrán oponerse a las solicitudes de registro de las marcas que sean idénticas o semejantes a las suyas, así como anular aquellas ya inscritas.

El Procedimiento de oposición deberá iniciarse dentro de un término de **treinta días** contados a partir del día siguiente de la publicación de la solicitud en el

Boletín de la Propiedad Industrial, donde el interesado deberá presentar su escrito de oposición planteando los argumentos de hecho y de derecho que demuestren que la solicitud de marca no debe obtener el registro.

Mediante el boletín se publicarán la solicitud de registro de marca, todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca, las notificaciones que debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causas imputables al gestionante, los emplazamientos, los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. (Art. 80)

En cuanto a los propietarios de marcas en uso que no cuenten con registro podrán oponerse al registro de las solicitudes de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el mismo plazo de treinta días, siempre y cuando el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

Así mismo se permite interponer la oposición a aquél que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, en cuyo caso se demostrará su uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

En dichos casos, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.

Ahora bien, una vez que el plazo de la oposición transcurrió y con esto quedó firme el acto que concedió el registro, la marca registrada no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.(Art. 24)

Una **aportación práctica**, es que una vez interpuesta la oposición esto excluye la acción de anulación por la misma causal, por lo que evita que se duplique el procedimiento dando una resolución final en cuanto a dicho planteamiento. (Art. 26)

Una vez transcurrido el término de oposición de treinta días, en virtud de que dicho plazo es perentorio e improrrogable, salvo disposición reglamentaria en contrario (Art. 36) y si a consideración de la autoridad, la solicitud reúne los requisitos de registrabilidad necesarios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente (Art. 34), y una vez concedido el registro, se expedirá el título correspondiente. (Art. 35)

CAPÍTULO QUINTO
LA OPOSICIÓN, SU EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
EN MÉXICO

1.- LA OPOSICIÓN EN MÉXICO:

El por qué de la presente tesis, se desarrollará a profundidad a lo largo de éste capítulo en el cual plantearemos utilizar dicho procedimiento como una moderna alternativa en el registro de las marcas en México, para lo cual plantearemos ciertas hipótesis ante las cuales dicho procedimiento puede resultar de gran beneficio para el futuro desarrollo de la Propiedad Industrial en México, con lo que se deberán implementar ciertas modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial vigente en nuestro país.

Ahora bien, dado el continuo avance y desarrollo que en materia de Propiedad Industrial se ha venido dando en nuestro país, así como en el resto del mundo en los últimos años, creemos de fundamental importancia el crear una alternativa para el habitual procedimiento de registro de marcas, el cual dadas las condiciones económicas, políticas y sociales puede resultar obsoleto y debería generar una mayor participación por parte de los particulares en el desenvolvimiento del mismo, y no dejarlo a un lado sin oportunidad de manifestarse en cuanto a sus propios intereses.

En épocas pasadas, se ha considerado al Estado como el único y soberano representante de los individuos otorgándole total y completo control sobre las situaciones y procedimientos administrativos y contenciosos que se desenvuelven ante él, pero cabe resaltar que su capacidad se ve rebasada ante la complejidad de hechos que se han venido desarrollando. Cada día surgen circunstancias complejas de las cuales no puede tener conocimiento, y que aún bajo tales tiene que emitir una resolución al respecto, resoluciones que no en todos los casos resultan atinadas, tal y como sucede con el reciente uso de internet y los nombres de dominio.

Cabe resaltar que el presente trabajo, se enriquece con la práctica que tuve oportunidad de desarrollar durante un año dentro de la Subdirección de Examen y Registro de Signos Distintivos, en el Instituto con lo cual pude apreciar ciertos criterios de utilidad para el desarrollo del presente trabajo.

Considero como un punto fundamental en el procedimiento de registro de marcas, que cualquier persona que acredite interés jurídico suficiente, pueda participar en el procedimiento de oposición, lo anterior con la finalidad de salvaguardar derechos adquiridos con anterioridad, y que quizás podrían ser lesionados al otorgarse un derecho posterior.

1.1.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Ahora bien, el procedimiento de oposición podría darse inicio de la siguiente manera;

Iniciaría con la presentación de la solicitud de marca ante el Instituto, tal y como lo regula la actual Ley de la Propiedad Industrial, en el Capítulo V, Del Registro de Marcas, de los artículos 113 al 122 Bis; una vez seguidos los trámites de recepción de la solicitud, en donde se le asignará un número de expediente, y folio de entrada a cada solicitud, así como se plasmará el sello del Instituto el cual indicará la fecha y hora legal de presentación de la solicitud, lo cual servirá para indicar la prelación con que fue presentada una solicitud.

Posteriormente, se anexará a su expediente el estudio fonético para ser analizado en su conjunto, de igual forma si la solicitud se integra por un signo distintivo que incluya algún diseño o figura tridimensional, se anexará el correspondiente estudio de Kardex o diseño, el cual se analizará posteriormente junto con el resto del expediente.

Se efectuará el procedimiento de estudio de una solicitud de registro de marca de la forma que actualmente se realiza y que en el capítulo segundo del presente trabajo ha sido estudiado, relativo a los exámenes de forma y de fondo, previstos en el artículo 122 de la citada Ley;

Art. 122.- "Concluido el examen de forma se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley. Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud."

Lo anterior subraya que al efectuar el examen de forma la solicitud reúna todos los requisitos administrativos, con lo que se procederá al examen de fondo, en el cual se realizará el estudio fonético, gráfico y conceptual para analizar si el signo distintivo solicitado cuenta con los elementos necesarios para constituir una nueva marca, y no incurre en las prohibiciones establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 4°, 89 y 90.

En cuanto al análisis de las prohibiciones, el artículo 4° establece la prohibición para otorgar un registro, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal;

Art. 4.- "No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal".*

Analizará que el signo distintivo propuesto a registro reúna las características establecidas por el artículo 88, el cual emite el criterio de distintividad que todo signo distintivo debe poseer para poder constituir una nueva marca;

"Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". * (art. 88 ley)

Asimismo, deberá estudiar las características que de acuerdo con la ley en su artículo 89 dispone que signos distintivos pueden constituir una marca;

Art. 89.- "Denominaciones y Figuras Visibles, Formas Tridimensionales, Nombres comerciales y Denominaciones sociales, el Nombre Propio, lo anterior se menciona en sus aspectos generales, ya que fue descrito con mayor amplitud en el capítulo segundo del presente trabajo. *

Por último se deberá estudiar lo referente al Artículo 90 en sus XVII fracciones que especifica aquellas hipótesis bajo las cuales no se podrá registrar un signo distintivo como marca; "No serán registrables como marcas..."

En las circunstancias anteriormente descritas, se seguirá el procedimiento de la misma forma en que actualmente se lleva a cabo, se enviará un oficio al titular del expediente de solicitud de marca, haciéndole mención ya sea del impedimento legal en el cual incurre, ya sea en virtud del artículo 4° y 89, o en cuanto a alguna fracción del artículo 90 en donde establece las razones por las que un signo distintivo no podrá registrarse como marca.

En caso de incurrir en lo establecido por la fracción XVI del citado artículo en el oficio se mencionarán los expedientes o registros de signos distintivos que se encontraron como anterioridad para el registro de su marca, otorgándole de conformidad con lo establecido por el artículo 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, un plazo de dos meses, más dos meses adicionales para dar contestación a éste requerimiento.

Art. 122 Bis.- "El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes "

1.2.- REQUISITOS PARA SU INTERPOSICIÓN

Ahora bien, aquí inicia el procedimiento de oposición al registro de marcas; una vez efectuados dichos exámenes y analizado todo el expediente en su conjunto, se procedería a emitir una resolución en cuanto al signo distintivo, si éste cuenta con las características indispensables que la ley exige para constituir una nueva marca, y no incurre en las prohibiciones establecidas por la ley, se aprobaría provisionalmente la marca y se publicaría en la Gaceta mensual del IMPI, en un suplemento denominado, "Solicitudes de Marcas propuestas a registro", y de igual forma dicho suplemento se podría consultar en la página de Internet del Instituto, <http://www.impi.gob.mx>.

Ahora bien, mediante dicha publicación se mencionarían los principales datos de la solicitud de marca propuesta a registro, tales como:

1. Número de expediente y folio de la solicitud,
2. Fecha y hora de presentación de la solicitud,
3. Nombre y domicilio del Titular, o solicitante de la marca,
4. Denominación o signo distintivo, *1
5. Clase; productos o servicios que desea amparar, *2
6. Fecha de Primer uso,
7. Domicilio del establecimiento, y
8. otros de relevancia; tales como fecha de prioridad reclamada, país y número de serie.

*1.- En caso de ser Denominaciones Mixtas, Diseños o Figuras Tridimensionales, una reproducción en blanco y negro del signo distintivo.

*2.- De acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Para el Registro de Marcas, Clasificación de Niza.

Mediante la Gaceta se publicarán: la solicitud de registro de marca, todas las resoluciones que se adopten en relación a la solicitud de marca, las notificaciones que debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causas imputables al gestionante, los emplazamientos, los demás actos que se establezcan en el reglamento.(Esta es una aportación de la Ley Uruguaya)

1.3.- TÉRMINOS Y CRITERIOS PARA SU PRESENTACIÓN

Una vez publicada la solicitud en la gaceta, se contará con un término de **un mes** para que cualquier persona que sea titular de un derecho o que acredite interés jurídico pueda dar inicio al procedimiento de oposición de marcas, presentando su escrito de oposición ante el Instituto.

En caso de no ser presentada oposición alguna, o si se decide que la oposición presentada **no es justificada**, o no acredita interés jurídico, por no encontrarse bajo alguno de los supuestos establecidos por la ley que impidan el registro de marca, se otorgará a la solicitud de marca el registro correspondiente, y se emitirá el título de registro de marca, con lo que la marca será publicada definitivamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, si se presenta la oposición en contra de una marca que fue estudiada, aprobada y publicada provisionalmente; y se decide que la oposición tiene fundamento y está justificada, se procederá al desarrollo del procedimiento de oposición, con lo cual se dejará en suspenso el expediente de solicitud de marca, hasta ser resuelto en definitiva.

1.4.- AUTORIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El procedimiento de oposición se desarrollará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien se encontrará facultado para resolver cualquier cuestión relativa al mismo, y se substanciará conforme al procedimiento establecido por el Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, con aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no contravenga los fines de éste procedimiento sumario, y podrá dar inicio mediante la presentación ante el Instituto de un escrito de oposición, el cual deberá hacerse por escrito en idioma español, y deberá contener ciertos requisitos mínimos para poder ser estudiado:

1. Resumen general de la solicitud de marca sobre la cual recae la oposición, (incluyendo fecha de publicación en la Gaceta);

- 1.1 Número de expediente y folio de entrada de la solicitud,
 - 1.2 Fecha de presentación de la solicitud,
 - 1.3 Nombre y domicilio del Titular, o solicitante de la marca,
 - 1.4 Denominación o signo distintivo,
 - 1.5 Clase; productos o servicios que desea amparar,
 - 1.6 Fecha de Primer uso,
 - 1.7 Domicilio del establecimiento, y
2. Nombre y domicilio del oponente,
- 2.1 Nombre del apoderado, y domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos,
 - 2.2 Poder, con el cual acredite sus facultades legales como apoderado, el cual deberá contener facultades para actos de administración y dominio, y cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 181 LPI y 16 del Reglamento.
3. Razones de **hecho y de derecho** en que fundamente su oposición;*
- 3.1 Que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos necesarios para el registro de marcas, artículos 4, 88, 89; de la LPI.
 - 3.2 Que la solicitud incurra en alguno de los supuestos de no registrabilidad de las marcas, art. 90.
 - 3.3 Que la solicitud sea una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra registrada con anterioridad por titular diferente,
 - 3.4 Que la solicitud lesione alguna de las limitaciones a los efectos de los registros de marcas establecidas por los artículos 92 de la LPI y 57 del Reglamento.
4. Pruebas en que fundamente su dicho;
- 4.1 Documental pública; Copia de la solicitud de marca o título de registro de marca, podrá presentarse en copia simple y efectuar el pago correspondiente por concepto de compulsas de documentos, en caso que éstos obren en los archivos del Instituto.
 - 4.2 Documental privada: Podrá consistir en facturas, publicaciones de periódicos, o cualquier otra que permita conocer la verdad sobre el asunto.
 - 4.3 Instrumental de Actuaciones
 - 4.3 Prueba Pericial
 - 4.4 Visitas de Inspección
 - 4.5 Presuncional Legal y Humana.
 - 4.6 No se admitirán la Prueba Confesional, ni la Testimonial, excepto que sean presentadas por escrito.
5. **Objeto** de la solicitud, petición concreta al IMPI,

- 5.1 Redactando sucinta y claramente el objetivo de la oposición, el cual podrá versar, en cuanto a:
 - 5.2 Negar el registro de la solicitud de marca,
 - 5.3 Requerirle al solicitante que suprima algún elemento del conjunto de su denominación,
 - 5.4 Requerirle que elimine de su signo distintivo el diseño, manteniendo únicamente la denominación
 - 5.5 Hacer alguna limitación en cuanto a los productos o servicios que se desean proteger.
6. Efectuar el pago correspondiente por concepto de procedimiento de oposición; el cual se publicará mediante el Acuerdo de Tarifas y Pagos que deban efectuarse al Instituto, y que también se podrá consultar en la página de Internet del Instituto.
 7. Firma de quien promueve el procedimiento de oposición.

En cuanto a los titulares de registros de marcas, que se usen y no cuenten con registro podrán oponerse al registro de las solicitudes de marcas idénticas o semejante en grado de confusión a la suya dentro de un mes, siempre y cuando el opositor no acredite un uso anterior, pacífico, e ininterrumpido de por lo menos un año.

Así mismo podría interponer la oposición aquel que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, y se encuentre dentro del periodo de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de su marca, término en donde le es posible renovarla. Demostrando el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

En dichos casos, el oponente deberá solicitar la renovación de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho. (Uruguay)

Las solicitudes de oposición serán desechadas de plano, de conformidad con los artículos 180 y 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, por los siguientes motivos:

- 1-Que el escrito de oposición no se encuentre debidamente firmado por el interesado o su representante legal;
- 2-Que el escrito de oposición no se acompañe del pago de la tarifa correspondiente;
- 3-Por falta de acreditamiento de personalidad; artículo 16 del Reglamento.

4- Cuando el documento base de su acción no se encuentre vigente (en su caso),

Ante las anteriores circunstancias el Instituto emitiría un acuerdo mediante el cual desearía dicha acción, con lo cual daría fin el procedimiento de oposición y el procedimiento de registro de marca continuaría de forma ordinaria hasta llegar a su conclusión.

Ahora bien, en caso de haber sido aceptada dicha oposición, se emitiría un acuerdo admisorio respecto del escrito por el que se interpuso la oposición al registro de marca, y se correría traslado de éste, así como del escrito de oposición al registro de marca y sus anexos, al solicitante del registro de marca en cuestión, para que en un término de **DIEZ DÍAS** hábiles, contados a partir del día siguiente al que le sea notificado el procedimiento de oposición entablado en su contra, manifieste lo que a su derecho convenga, y aporte las pruebas idóneas que sustenten su dicho.

El solicitante al momento de dar contestación a dicho escrito podrá modificar la marca, ya sea limitando los productos o servicios que desea proteger o suprimiendo del conjunto de la marca el elemento que motivó la oposición, de igual forma podría eliminar la parte de la denominación o del diseño, que ocasionó la oposición; lo anterior, siempre que dicha supresión no altere substancialmente la marca tal y como fue solicitada. Dichas modificaciones se someterían al pago de la tasa correspondiente, por concepto de presentación de documentos o enmiendas voluntarias, (ésta es una aportación de España).

2.- LA OPOSICIÓN FRENTE A OTRAS FIGURAS JURÍDICAS EXISTENTES;

2.1.- LIMITACIÓN A LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE MARCAS,

En cuanto a las limitaciones a los efectos de registro de marcas, analizaremos las fracciones I y III, en cuanto a los beneficios de utilizar el procedimiento de oposición de marcas.

Art. 92- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

POR USO PREVIO DE LA MARCA.

I.- 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**, ...

En cuanto a la fracción anterior, del citado artículo de la Ley, encontramos una gran ventaja al utilizar el procedimiento de oposición, ya que se brindaría la oportunidad a los particulares de tener conocimiento de aquellas solicitudes de marca que se proponen para registro, y de tal forma valorar si dicha solicitud al obtener el correspondiente registro lesionaría sus derechos.

Lo anterior, aún cuando no tengan el registro de dicha denominación, pero en cambio si puedan demostrar un uso ininterrumpido anterior a la fecha de presentación y a la fecha de primer uso de la solicitud de marca en cuestión, con lo cual acreditarían interés jurídico suficiente para interponer la oposición a dicho registro, y una vez resuelto el procedimiento de oposición contarían con DIEZ DIAS hábiles para solicitar el registro de marca de dicha denominación, con lo que se evitaría el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de marca, que resulta ser más oneroso y tardado.

Lo anterior, indudablemente motivaría a muchos comerciantes, industriales y prestadores de servicios que han venido utilizando su marca por años, a solicitar el registro de la misma, para obtener el título correspondiente emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y hacer valer sus derechos exclusivos frente a terceros.

POR SER EL NOMBRE COMERCIAL O LA DENOMINACION SOCIAL

III- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, 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.

En este caso, brindaría la oportunidad a aquellas personas que utilizan su nombre, denominación o razón social, para distinguir los productos que venden o los servicios que prestan, a solicitar el registro de marca de éste, y así salvaguardar la fama obtenida y el reconocimiento que en un sector específico haya logrado, únicamente demostrando su uso previo.

2.2.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

De acuerdo a lo establecido por el artículo 151 en sus fracciones I, II, IV, V de la Ley de la Propiedad Industrial, se analizarán cada una de las fracciones bajo las cuales se puede solicitar la nulidad de una marca, y se señalará la ventaja por la utilización del procedimiento de oposición

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

POR SER CONTRARIO A LA LEY

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

En el momento de brindar participación a los particulares, y hacerlos conocedores de aquellas solicitudes de marca propuestas a registro y en virtud de que el archivo de este instituto es de carácter público, abre la posibilidad de que el particular al advertir que dicha denominación contraviene lo establecido por la ley, podrá oponerse a su registro, salvaguardando así los derechos de la comunidad, y participando en la concesión de marcas de conformidad con lo establecido por la Ley, interviniendo como un elemento activo en la toma de decisiones.

NULIDAD POR USO PREVIO

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

Consideramos ésta fracción como una de las más significativas para la propuesta que realizamos en el presente trabajo, ya que son muchas las circunstancias en que previa valoración de los expedientes, los examinadores consideran que una marca no es idéntica ni similar en grado de confusión a otra que desea obtener el registro, y proceden a otorgar su título.

En virtud de lo anterior, el titular que tiene el registro de una marca con anterioridad, muchas veces ve lesionados sus derechos, ya que ambos titulares de marcas se enfocan al mismo sector comercial, cuestión que en muchas ocasiones no es del conocimiento de los analistas examinadores de marcas, asimismo, en cuanto a los productos o servicios, puede darse el caso que el solicitante a manera de confundir a la autoridad describa sus productos de tal forma que no representen obstáculo para la concesión de la marca, y es en cuanto a éste aspecto que el opositor puede brindar elementos que sirvan para tomar una decisión fundamentada.

NULIDAD POR DERECHOS PREVIOS

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

El procedimiento que se sigue para conceder una marca; inicia con la propuesta del examinador, el cual es verificado por el Coordinador Departamental, una vez aprobado es estudiado por la Subdirección y finalmente la Dirección otorga el visto bueno, por lo que con el procedimiento de oposición se podría hacer ver a la autoridad la existencia de una denominación que aún sin encontrarse registrada, cuenta con derechos adquiridos por su uso.

Con el procedimiento de oposición al registro de marcas, cuestiones tales como el error o la inadvertencia, prácticamente se eliminarían en virtud de la participación de los particulares, los cuales intervendrían como un elemento activo y de fundamental importancia en el registro de marcas, sirviendo de apoyo al IMPI en sus funciones de registro de marcas.

NULIDAD POR CALIDAD ESPECIAL DEL SOLICITANTE

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

Ahora bien, en cuanto a la presente fracción evitaría que el empleado, o las personas con quienes se tiene relaciones comerciales tanto en el país, como en el extranjero abusen de la confianza otorgada por el titular de la marca, el cual si se encuentra al tanto de la publicación de la Gaceta, o bien consulta con regularidad la página de internet del IMPI, podría fácilmente detectar cualquier intento de dichas personas por registrar su marca, lo cual frenaría la mala fe de los empleados, distribuidores o quien comercialice sus productos o preste sus servicios, de registrar la marca, y la tentativa a ser descubiertos fácilmente los haría meditar sus actos.

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

3.- SU IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO

La propuesta para el desarrollo del procedimiento de oposición es la siguiente; se desenvolverá en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en un área específica y con funciones relativas al desarrollo de los procedimientos de oposición al registro de marcas.

La función de ésta área será el resolver de forma rápida y confiable, en cuanto al registro de las solicitudes de marcas, con lo cual una vez analizados los elementos de hecho y de derecho, y valoradas las pruebas aportadas por las partes, el Instituto emitirá una resolución que podrá versar sobre el otorgamiento del registro de la marca, ya sea en la forma en que fue solicitada o con aquellas modificaciones requeridas en el escrito de oposición, las cuales hayan sido aceptadas en la contestación del mismo, o bien emitirá una resolución de negativa del registro de dicha solicitud de marca.

Ante la negativa de registro de dicha marca, se emitirá una resolución fundada y motivada, con lo que se dará por terminado el procedimiento de registro de marca. En cuanto a los medios de impugnación, se contemplan los mismos que actualmente establece la Ley de la Propiedad Industrial, y que fueron ampliamente desarrollados en el presente trabajo, en el **CAPÍTULO II, TEMA II.9 NEGATIVAS DEL REGISTRO MARCARIO**.

Caber resaltar que una vez que el procedimiento de oposición al registro de marca haya sido resuelto, no será posible solicitar la declaración administrativa de nulidad de dicha marca, basándose en las mismas causales invocadas en el presente procedimiento, ya éstas ya fueron analizadas, estudiadas y se dictó una resolución al respecto.

3.1.- VENTAJAS

INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR EN EL PROCESO

Mayor participación del particular en actividades que hasta el momento se encuentran reservadas únicamente para los órganos administrativos, en el caso en concreto referente al otorgamiento de un registro marcario, ya que se permitiría al particular participar en el proceso de registro, otorgándole así un derecho adicional de aquellos que actualmente posee, con lo cual una vez publicada en la Gaceta e incluida en la página del IMPI, la posible solicitud de marca que podría obtener el registro, cualquier interesado que acredite su interés jurídico podría iniciar el procedimiento de oposición de marcas y hacer del conocimiento de la Autoridad competente, las circunstancias por las cuales dicho registro no debe concederse en virtud de lesionar sus derechos, ya que implicaría una competencia desleal en la práctica comercial.

SEGURIDAD JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE MARCAS

El procedimiento para otorgar el registro de las marcas, gozaría de mayor seguridad y eficacia jurídica, en virtud de que las solicitudes de marca ya fueron susceptibles de que cualquier persona con interés jurídico hubiera objetado dicho registro, y al no haberse configurado los elementos necesarios para que la oposición prosperara, se concederá el registro de la marca. Aún cuando sigue vigente la nulidad, siempre y cuando sea por una causal distinta o por otro titular.

CUBRIR LAGUNAS JURÍDICAS

Cubriría algunas omisiones existentes en la actual ley; subsanaría la figura de nulidad parcial de marca, ya sea en cuanto al diseño del signo distintivo, a su denominación dejando intacto su diseño, o en cuanto a los bienes y servicios que protege los cuales podrían excluir productos o servicios que lesionaran los derechos del titular de una marca con mejores derechos, sin tener que presentar una nueva solicitud de marca, con lo cual dejaría intacta la fecha de presentación de dicha solicitud de marca, y no tendría que efectuar el pago por presentación de una nueva solicitud de marca, sino únicamente el pago por presentación de documentación o enmiendas voluntarias.

DISMINUCIÓN DE LITIGIOS DE MARCAS

Existiría una notable disminución de los procedimientos administrativos, ya sea de declaración de nulidad, caducidad, cancelación de registros, y en menor forma de infracciones administrativas, ya que el procedimiento de oposición de marcas serviría como filtro para que en una primera instancia se otorguen registros de marca de forma más eficaz y certera, con lo cual indiscutiblemente se eliminaría en gran medida que los particulares soliciten este tipo de procedimientos, ya que podrían objetar la solicitud de marca en una fase preliminar a su registro, además de evitar el largo y costoso procedimiento de nulidad.

También serviría para prevenir todo el esfuerzo y dinero que los comerciantes destinan para dar a conocer al público consumidor su marca en el mercado, ya que son muchos los casos en que el comerciante tiene que retirar la marca del comercio, en virtud de la nulidad de marca solicitada por quien tiene mejor derecho y ve lesionados sus derechos.

Así mismo, al disminuirse los litigios, los tiempos de respuesta a los requerimientos de los particulares se podrían optimizar y así emitir las resoluciones en el momento en que el estado procesal de los procedimientos lo permita, con lo que se prevendría de forma significativa el rezago, para un futuro.

UNIFORMIDAD CON LEGISLACIONES EXTRANJERAS

En relación con la actual globalización e internacionalización de los sistemas legislativos, resultaría un gran acierto el incorporar el procedimiento de oposición de marcas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial de México, ya que unificaría sus disposiciones legales con aquellas de los principales sistemas legislativos de otros países en materia de Propiedad Industrial.

FRENTE A LOS NOMBRES DE DOMINIO

Ante el uso de Internet y de los nombres de dominio, en todas las actividades comerciales tanto nacionales como internacionales, surge el conflicto de intereses por duplicidad de registros; por una parte, quien cuenta con el registro de su marca otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conforme a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, y por la otra quien tiene el registro como nombre de dominio, otorgado por empresas privadas que realizan dichos registros de forma independiente para ser utilizados en Internet.

Lo anterior, resultaría de gran beneficio puesto que aquella persona (física o moral), que utilice una denominación y/o que cuente con el registro del nombre de

dominio, al tener conocimiento de la tentativa de un tercero por registrar la misma denominación como marca, podría oponerse a dicho registro demostrando su interés jurídico y el uso anterior de la misma, evitando así la duplicidad de registros y un futuro procedimiento contencioso para resolver dicha situación.

FRENTE A LAS RESERVAS DE DERECHOS

Ahora bien, en cuanto al registro de las Reservas de Derechos al Exclusivo, en relación a títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales, aplicados a los géneros de publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y, promociones publicitarias; mismos que se encuentran regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Consideramos que al utilizar el procedimiento de oposición, evidentemente disminuiría la duplicidad de registros, por un lado como Marca otorgado por el IMPI y, por otro como Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, otorgado por el INDA; y lo anterior, indudablemente traería consigo innumerables ventajas, evitando conflictos futuros, de difícil solución puesto que ambos registros fueron obtenidos conforme a la legislación aplicable en cada materia, y bajo el procedimiento y las formalidades que las mismas disponen en cada caso.

3.2.- DESVENTAJAS.

RETRASO INICIAL EN LOS REGISTROS

Ahora bien, ante todo planteamiento cabe reflexionar cuidadosamente los efectos que pudieran resultar en perjuicio del registro de las marcas, dentro de esto lo único que podríamos considerar como una desventaja y esto visto a corto plazo sería el **retraso inicial con el que se otorgarían los registros de marcas**, ya que por motivos del procedimiento de oposición, el término en el que se efectuaría un registro evidentemente se alargaría, lo anterior de acuerdo a las circunstancias específicas de cada procedimiento y de la forma en que el mismo se desenvuelva, por lo que podría variar entre 1 mes en caso de no existir oposición alguna, y 3 meses aproximadamente si hubiera existido alguna oposición, hasta su resolución definitiva.

Pero si consideramos todos los beneficios que puede brindar el otorgar marcas con mayor seguridad de que éstas no violan derechos de ningún otro titular, así como eliminar casi al máximo el grado de error en la toma de decisiones, consideramos que puede ser benéfico el alargar un poco el procedimiento con el fin de conceder mejores registros de marcas.

CONSULTAR LA GACETA DEL IMPI

Sería una responsabilidad de toda persona que tenga derechos de propiedad industrial, el consultar regularmente la publicación de las solicitudes de marca propuestas a registro, ya sea su publicación mensual mediante el suplemento especial de la Gaceta del IMPI, o bien en la página de Internet, en donde podría consultar dicha información y, estar al tanto de aquellas solicitudes de marca que se proponen a registro, para estar en posibilidad de interponer el escrito de oposición a dichos registros en el término establecido, en caso que considere que sus derechos puedan verse afectados.

CONCLUSIONES

PRIMERA. La evolución legislativa en materia de marcas se ha desarrollado paralelamente al desarrollo comercial que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia. Es hasta 1890 cuando encontramos las primeras disposiciones destinadas de manera especial a regular el derecho de marcas, lo cual se debe a los adelantos que en materia económica se dan cuando México se incorpora al mercado mundial. Con ello, aparecen instituciones protectoras de la propiedad industrial, tales como la Convención de la Unión de París del 20 de marzo de 1883 a las que México se adhirió en 1903. No obstante, podemos observar indicios del control que se tenía respecto de las marcas en los pueblos del Anáhuac, en donde se empleaban distintivos o marcas, evidentemente no para los fines de protección frente a terceros o de uso exclusivo como se aplica en el régimen actual del derecho de marcas, pero sí con funciones distintivas.

SEGUNDA. Las normas reguladoras del derecho de marcas en nuestro país, tienden a ser de naturaleza mercantil. Mucho se ha hablado acerca de si la naturaleza jurídica de las marcas puede encuadrarse dentro del derecho público o el derecho privado. En nuestra opinión, debido a que en la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial se menciona que fue expedida con fundamento en el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre materia de comercio, consideramos que dicha disposición da a las marcas una naturaleza jurídica evidentemente mercantil, lo cual está reconocido por la mayor parte de la doctrina jurídica al momento en que consideran que las marcas son uno de los elementos de la empresa o negociación mercantil comprendido dentro de la propiedad inmaterial.

TERCERA. El procedimiento para el registro de marcas en México, es un sistema por medio del cual se solicita un registro de marca buscando obtener un reconocimiento respecto de los derechos de propiedad industrial, y con éste la protección contra actos de competencia desleal o cualquier otro acto que atente en contra de estos derechos. Por ello, los actos inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hacen oponibles frente a terceros respecto de un registro de marca otorgado, en virtud del principio de inscripción u oponibilidad, por lo que el derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene sólo mediante su registro en el Instituto, el cual no producirá sus efectos si no existe el registro de las marcas que obtengan industriales, comerciantes o prestadores de servicios.

CUARTA. El registro de marcas en México se efectúa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dando lugar al nacimiento del derecho exclusivo al uso y aprovechamiento de una marca, sin que por ello se desconozcan los derechos previamente existentes de otras personas. Es decir, una persona puede hacer uso de una marca, sin que para ello tenga que registrarla, sin embargo a fin de protegerla frente a terceros deberá obtener su registro, lo cual no significa que el derecho a hacer uso de una marca exista debido a su inscripción, sino que el derecho es propio de quien hace uso de la marca, aun sin su registro.

QUINTA. El procedimiento de oposición al registro de marcas procedería antes de que sea otorgado un registro y consiste en la publicación de la solicitud para un registro de marca, a fin de que cualquier tercero que considere que este otorgamiento puede afectarle, presente su oposición con objeto de impedir el mismo, funcionando como un filtro que ayuda a que los intereses de otras personas no se vean afectados. En la legislación de marcas en México no está contemplada dicha figura y en consecuencia es muy frecuente encontrar resoluciones en las que la autoridad declara nulo un registro de marca otorgado cuando existe en vigor otro que se considera afectado.

SEXTA. Consideramos necesario que dicho sistema sea incorporado en el actual sistema de derecho marcario mexicano en posteriores reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, incluyendo un capítulo relativo al procedimiento de oposición al registro de marcas, evitando así situaciones de desventaja al otorgar un registro sin permitir a aquel que tenga un mejor derecho a manifestarse en contra de la solicitud de registro de una marca determinada.

SÉPTIMA. Bajo el actual sistema marcario existente en México, el registro marcario es una forma jurídica de proteger los bienes inmateriales de las empresas que producen o prestan servicios y el derecho al uso exclusivo se confiere por medio del registro de dicha marca, siempre y cuando haya sido otorgado conforme a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin que exista un derecho previo por uso anterior, en cuyo caso el tercero de buena fe que explotaba en territorio nacional la misma marca tendrá derecho a solicitar su registro dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, tramitando previamente la declaración de nulidad del registro que ya existía con antelación.

OCTAVA. En relación al análisis de las legislaciones de Propiedad Industrial existentes en el ámbito internacional, tales como las de Chile, China, España, Estados Unidos de Norteamérica, Japón, y Uruguay; resultaría de gran beneficio incorporar el procedimiento de oposición al registro de marcas, como una figura

jurídica dentro del actual sistema marcarío en México, puesto que lo unificaría con los Sistemas Internacionales de Propiedad Industrial.

NOVENA. Cubriría omisiones existentes en la actual Ley, y subsanaría la figura de nulidad parcial de la marca, ya sea en cuanto al Signo Distintivo, a la Denominación, o bien en cuanto a los Bienes y Servicios que protege, de los cuales podría excluir aquel producto o servicio, que lesione los derechos del titular de una marca que cuente con mejores derechos, lo anterior, sin tener que presentar una nueva solicitud de marca, dejando intacta la fecha de presentación de dicha solicitud de marca, y sin tener que efectuar el pago por presentación de una nueva solicitud de marca, sino únicamente el relativo a subsanar errores, u omisiones.

DÉCIMA. Existiría una notable disminución de los procedimientos contenciosos administrativos, ya sean de declaración de nulidad, caducidad, cancelación de registros, así como de infracciones administrativas; ya que el procedimiento de oposición al registro de marcas serviría como filtro para otorgar registros de marca de forma eficaz, en virtud de que las solicitudes en una primera fase fueron susceptibles de que cualquier persona con interés jurídico objetara dicho registro, y al no configurarse los elementos necesarios para que la oposición prosperara, el registro de la marca fue otorgado, proporcionando así mayor seguridad jurídica sobre los mismos.

DÉCIMA SEGUNDA. Ante los avances tecnológicos, tales como internet, y con ella el uso de los nombres de dominio; resulta indispensable contar con mecanismos de prevención y de control al uso de éstos últimos, y que al mismo tiempo impliquen mayor protección y seguridad a los registros de marcas; en virtud de lo anterior, al implementar el procedimiento de oposición al registro de marcas se evitaría en gran medida la duplicidad de registros, y la disminución de procedimientos contenciosos para resolver dichas situaciones.

DÉCIMA . TERCERA De igual forma el procedimiento de oposición al registro de marcas, disminuiría la duplicidad de registros por diferentes titulares, por un lado como título de marca otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por el otro como certificado de Reserva de Derechos, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, lo cual indudablemente traería consigo innumerables ventajas, y evitaría conflictos de difícil solución puesto que ambos registros se efectuaron conforme a la legislación vigente en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

Barrera Graf, Jorge; "INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL"; Editorial Porrúa; México, D.F, 1998.

Bejarano Sánchez, Manuel; "OBLIGACIONES CIVILES"; Editorial Harla; México, D.F, 1996.

Friisch Philipp, Walter; "COMPETENCIA DESLEAL"; Editorial Oxford University Press; Volúmen 2; México, D.F, 1999.

Jalife Daher, Mauricio; "ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO"; Editorial Iniza; 3ª edición; México, D.F, 1995.

Jalife Daher, Mauricio; "COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"; Editorial Mc. Graw-Hill; México, D.F, 1998.

Nava Negrete, Justo; "DERECHO DE LAS MARCAS"; Editorial Porrúa, S. A; México, D.F, 1985.

Ortiz de Zárate, Álvaro; "MANUAL DE FRANQUICIA" Ediciones Deusto, S. A. Madrid, España, 1995.

Pattishall, Beverly & Hillard, David. "TRADEMARKS CASES AND MATERIAL SERIES" Mathew Biender & Company, Inc; U.S.A, 1990.

Pina Vara, Rafael De; "DERECHO MERCANTIL MEXICANO"; Editorial Porrúa, S.A; México, D.F, 1983.

Ramella Agustín; "TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"; Editores Hijos de Reus, Tomo III; Madrid, España, 1993.

Rangel Medina, David. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO, LAS MARCAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN MÉXICO"; Edición de Autor; México, D.F, 1960.

Ríos Helling, Jorge. "LA PRÁCTICA DEL DERECHO NOTARIAL"; Editorial Mc. Graw-Hill; México, D.F, 1997.

Rodríguez y Rodríguez, Joaquín; "DERECHO MERCANTIL"; Editorial Porrúa, S. A, Tomo I; México, D.F, 1976.

Rojina Villegas, Rafael; "COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES"; Edición de Autor, Tomo III, México, D.F, 1967.

Rojina Villegas, Rafael; "COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, CONTRATOS"; Edición de Autor, Tomo IV; México, D.F, 1968.

Sánchez Medal Ramón; "DE LOS CONTRATOS CIVILES"; Editorial Porrúa, S. A. México, D.F, 1976.

Serrano Migallón, Fernando. "LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. NUEVA LEY PARA SU FOMENTO Y PROTECCIÓN"; Editorial Porrúa, S. A; México, D. F, 1992.

Soní Cassani, Mariano, y Soní Fernández, Mariano, comp.; "MARCO JURÍDICO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"; Editorial Porrúa; México, D.F; 1997.

Witker, Jorge; "LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA"; Editorial McGraw Hill, 1ª edición, México, 1995.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México, 2000.

Ley de Invencciones y Marcas de 1976, Editado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México, 1977.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, Editada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México, 1991.

Ley de la Propiedad Industrial de 1994, Ediciones Sista, México, 2000.

Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Mc. Graw-Hill, México, 1998.

Ley Federal de Competencia Económica. Editado por la Comisión Federal de Competencia Económica. México, 1988.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Editorial Themis, México, 2000.

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Editorial Esfinge, México, 1999.

Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de 1982. Editado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; México, 1982.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Sista, México, 2000.

Reglamento del Registro Público de la Propiedad, Editorial Porrúa, México, 1998.

Legislación Extranjera:

Ley de la Propiedad Industrial de Brasil,

Ley de Marcas de la República China,

Ley de Marcas Española,

Ley de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica,

Ley de Marcas de Chile,

Ley de Marcas de Japón, y

Ley de Marcas Uruguay.

Convención de la Unión de París.