

340



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES "ACATLÁN"

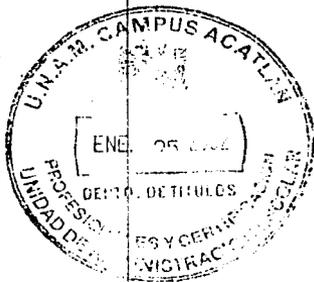
LA CADUCIDAD COMO MEDIO DE TERMINACIÓN DE UN  
REGISTRO MARCARIO

TESIS  
QUE PARA OPTAR POR ÉL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO.

PRESENTA  
JORGE ERNESTO VELASCO GARCIA

DR. GABINO EDUARDO CASTREJON GARCIA  
ASESOR

TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN



ENERO 2002



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.

La tesis que he realizado, ha sido el esfuerzo y el trabajo de mucha gente, gente que con sus consejos, ayuda y comprensión hicieron posible que éste trabajo llegará a un feliz término, motivo por el cuál le dedico mi tesis a:

### **A DIOS**

Por dame la oportunidad de llegar a la conclusión de mi carrera profesional que tanto amo, la cuál podré compartir con mis amados padres y seres queridos, y por permitirme alcanzar un objetivo más en mi vida, gracias por dejarme seguir adelante.

### **A MI SEÑORA MADRE MARIA ELENA GARCIA DE VELASCO**

En verdad no tengo palabras con que pagarte todo lo que sufriste por mi, por tu cariño, y amor que me has dado, por ello y como una pequeña muestra de mi agradecimiento te ofrezco este reconocimiento ya que no tengo forma alguna de saldar mi deuda contraída contigo gracias Mamá te quiero mucho.

### **A MI SEÑOR PADRE JORGE VELASCO ARGUDÍN**

Por tu cariño y comprensión que siempre me has brindado y sobre todo por haberme formado en un hombre de bien con su virtudes y defectos, por lo cual con estas humildes palabras te hago un reconocimiento por los sacrificios que tuviste que hacer para dame la oportunidad de llegar a realizar mis estudios de Licenciatura. y recuerda Papá "Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo".

### **PADRES**

Esperando que se sientan orgullosos de lo que hasta este momento he logrado en donde ustedes han jugado un papel importante ya que han sido una fuente perenne de inspiración para lograr lo que hoy soy, por lo tanto quienes más merecen el crédito a este título y los verdaderos dueños de él son ustedes.

### **A MI NOVIA SANDRA LIZBETH CUENCA PEIMBERT**

Gracias amor por aceptarme tal cual soy respetando todas mis decisiones, porque has estado a mi lado en todo momento que he necesitado de ayuda, alentándome para salir adelante con perseverancia, a no renunciar frente a las adversidades y saborear la satisfacción que produce estos momentos para alcanzar el triunfo., TE AMO LIZ, y recuerda siempre seremos ONE.

### **A LA FAMILIA CUENCA PEIMBERT**

Por ofrecerme su amistad, cariño y comprensión porque indiscutiblemente el apoyo que me brindaron en los momentos difíciles que pasé para lograr escalar éste peldaño, me alentaron para no abandonar el camino hacia éste triunfo, siendo fundamental el mismo para concluir una de las metas principales en mi desarrollo tanto como ser Humano, como Profesional sinceramente; Gracias.

## **A MI ASESOR DE TESIS DR. GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA**

Quien por su amistad y comprensión, por la transmisión de su conocimiento y vivencias en el campo del Derecho, así como por ser una pieza fundamental para la realización del presente trabajo de tesis, por hacerme comprender que la Ciencia del Derecho es algo complejo que para entenderla y ser un conocedor de la misma es indispensable que toda aquella persona que pretenda incursionarse en ésta debe quererla, amarla y estar constantemente retroalimentando los conocimientos adquiridos, para estar a la vanguardia. Por su fina sapiencia, calidad humana le estoy agradecido infinitamente.

## **A EL C. JUEZ 51 PENAL EN EL D.F., LIC. JULIO ANGEL SOTOMAYOR GALINDO Y AL LIC. MANUEL MAGAÑA RUFINO**

Agradeciendo de igual forma a estos dos juristas los cuales han sido una guía de disciplina para mi formación como ser humano y profesionista, gracias por su apoyo y sabios consejos para la realización del presente trabajo.

## **A MIS HERMANAS**

Ernestina, Adela, Georgina, Lupita y Mara, gracias por apoyarme en algún momento de mi vida, y también forman parte de este gran logro, y quiero decirles que las quiero mucho.

## **A MI HERMANO**

Luis Fernando, Gracias, échale ganas a la vida, te quiero.

## **A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

Por haberme permitido formarme como universitario, y concederme ser parte de la máxima casa de estudios.

## **A LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES CAMPUS ACATLAN**

Por haberme acogido en sus aulas en las que me permitió formarme como profesionista, y de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer.

## **A MIS AMIGOS**

Como una muestra de agradecimiento sin omitir a uno sólo, porque todos guardan un lugar muy especial en mi corazón, les brindo esta dedicatoria en forma genérica como homenaje a nuestra amistad.

# LA CADUCIDAD COMO MEDIO DE TERMINACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO.

INTRODUCCION.....i

## CAPITULO I

El Derecho de Propiedad Industrial.....	1
1.1 Concepto.....	1
1.2 Naturaleza Jurídica.....	4
1.3 Instituciones de la Propiedad Industrial.....	6
1.3.1 Invencciones.....	7
1.3.2 Modelo de Utilidad.....	10
1.3.3 Diseños Industriales.....	11
1.3.4 Avisos Comerciales.....	13
1.3.5 Nombres Comerciales.....	14
1.3.6 Denominación de Origen.....	15

## CAPITULO II

Sistema Jurídico de la Propiedad Industrial.....	18
2.1. Orden Constitucional.....	18

2.2	Tratados y Convenios Internacionales.....	26
2.2.1.	Convenio de París.....	28
2.2.2.	Convenio de Lisboa.....	32
2.2.3.	Tratado de Libre Comercio Para América del Norte.....	33
2.3.	Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.....	38

### CAPITULO III

	Organismos Competentes en Materia de Propiedad Industrial.....	42
3.1.	Organización Mundial de la Propiedad Industrial.....	42
3.2.	Secretaría de Economía.....	44
3.3.	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	45
3.4.	Los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados.....	50

### CAPITULO IV

	La Marca.....	53
4.1	Concepto.....	53
4.2	Naturaleza Jurídica.....	57
4.3	Fuentes del Derecho a la Marca.....	60
4.4	El Registro Marcario como un Acto Administrativo.....	65
4.5	Marcas Registrables y Marcas No Registrables.....	71
4.6	Clasificación de la Marca.....	75
4.7	Tramites y Efectos del Registro de la Marca.....	84
4.8	Obligaciones del Titular de la Marca.....	87

4.9 Bien Jurídico Tutelado.....	90
4.10 La Franquicia.....	93

## CAPITULO V

Variantes de la Terminación de un Registro Marcario.....	97
--	----

5.1. Nulidad.....	98
5.2. Extinción.....	103
5.3. Cancelación.....	109
5.3.1 Voluntaria.....	112
5.3.2 De Oficio.....	113
5.4. Los Procedimientos Administrativos de Terminación de la Marca.....	114
5.4.1. De Nulidad y sus Efectos.....	119
5.4.2. De Cancelación y sus Efectos.....	126

## CAPITULO VI

La Caducidad como Medio de Terminación del Registro Marcario.....	127
--	-----

6.1. La Caducidad en el Derecho Privado.....	129
6.2. La Caducidad en el Derecho Administrativo.....	133
6.3. La Caducidad en Materia Marcaria.....	135
6.4. Requisitos de Procedencia de la Caducidad.....	138

6.5. Efectos de la Caducidad de un Registro Marcario.....	147
6.6. Criterios de los Tribunales Federales en Materia de Caducidad Marcaria.....	149

<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>153</b>
--------------------------	------------

<b>PROPUESTA.....</b>	<b>157</b>
-----------------------	------------

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>158</b>
--------------------------	------------

## **INTRODUCCIÓN**

La hipótesis principal que demostraremos en la secuela de este trabajo, es el hecho de considerar en primera instancia, cómo todo el contenido del Derecho de Propiedad Industrial, a juicio del suscrito, en ningún momento debe de caducar, puesto que al formar parte del patrimonio de las personas forma parte del concepto de "persona" que se maneja tanto en el campo del Derecho Constitucional como en el campo del Derecho Civil, y al integrar parte de este concepto es que merece la protección que, como parte de el Derecho de Propiedad, es una garantía individual que debe ser protegida por el Derecho Constitucional como por el Derecho Privado, para todas las personas que intervienen en el ámbito de la industria o en el comercio.

En este trabajo de tesis estableceremos conceptos generales sobre el llamado Derecho de Propiedad Industrial, como un presupuesto indispensable para comprender, desde el punto de vista jurídico, cuales son las características del Derecho de Propiedad que se forma en el momento en que una persona, a la luz de ese Derecho de Propiedad Industrial, registra una marca, y cómo la legislación de la Propiedad Industrial contiene, hasta la fecha, un rubro que plantea la caducidad de la marca como una de las formas en que se termina el Registro Marcario.

Hablar de lo que es la caducidad como medio de terminación de un registro marcario, es hablar de un Derecho altamente dinámico y bien competitivo, sin duda las necesidades de los industriales, y el hecho de llegar a la vanguardia y liderazgo en el Mundo de la Industria y del Comercio, van a darle a ese Derecho Marcario un efecto bastante activo, en virtud de que el bien jurídicamente tutelado, que a juicio del sustentante es la exclusividad en el uso de la marca, dadas las necesidades del mercado es sumamente dinámico y necesitado de cambio continuo en sus titulares.

Para poder estar en aptitud de hablar sobre el particular, inicialmente se establecen algunas ideas del Derecho de Propiedad Industrial, y mencionando las instituciones que con este Derecho de Propiedad Industrial se van creando; En el capítulo segundo hablaremos del sistema jurídico de la Propiedad Industrial la forma en que ha venido evolucionando en la legislación nacional, mencionando también los tratados y convenios internacionales en los cuales México participa para la regulación de la Propiedad Industrial; A continuación, en el capítulo tercero se hablara de los organismos competentes en materia de Propiedad Industrial, a nivel nacional e internacional.

En el capítulo cuarto se establecen conceptos específicos sobre lo que es la marca, su naturaleza jurídica, su clasificación, la forma a través de la cual se lleva a cabo su registro, el registro marcario como un acto administrativo, las obligaciones del titular marcario, y las consecuencias que el registro trae a terceros, en este cuarto capítulo, observamos como la marca, constituye un distintivo especial de la

empresa, y su imagen llega a formar a través de toda la inversión que se realiza para lograr un cierto prestigio en la marca, el distintivo especial de la empresa, asimismo analizaremos la clasificación, los tramites y efectos de la marca, las obligaciones que deben tener los titulares de la marca, y la protección que la Ley de la Propiedad Industrial les otorga a los que realizan el registro asegurando el bien jurídico tutelado de la marca.

En el Capítulo Quinto, se analizarán las variantes de terminación de la marca, sin incluir en este momento la caducidad, porque esta la hemos dejado para un capítulo sexto en donde se hacen los diversos estudios respecto de lo que es la caducidad de la instancia desde el punto de vista procesal, y los procedimientos administrativos para la terminación de la marca.

De tal forma, que sin perder la naturaleza inicial de lo que es la caducidad desde el punto de vista procesal, se hace un análisis en el capítulo sexto, de cómo la caducidad opera en el Derecho Marcario, los requisitos de procedencia, y sus efectos de la caducidad, y cuales serían las críticas esenciales a considerar de acuerdo a los Tribunales Federales.

## CAPITULO I

### DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antes de entrar en materia, consideramos conveniente establecer un marco conceptual mínimo, relativo al conjunto de conceptos generales que nos permitan comprender el contenido del Derecho de Propiedad Industrial, por lo cual definiremos en primer término que vamos a entender por propiedad, según la doctrina y nuestra legislación, y como se traslada este concepto algunas rubros de la actividad industrial.

#### 1.1.- CONCEPTO.

Julián Bonnecase, en el momento en que nos habla del contenido del Derecho de Propiedad nos explica: *"La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o reglamentos; La propiedad es el Derecho real tipo, en virtud del cual, en un medio social dado y en el seno de una organización jurídica determinada, una persona tiene la prerrogativa legal de apropiarse, por medio de actos materiales o jurídicos, toda la utilidad inherente a una cosa mueble o inmueble."*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> BONNECASE, Julian: "Tratado Elemental de Derecho Civil", México, Editorial Harla, Quinta edición 1983, pagina 479.

Como lo afirma el autor citado, el hecho de contar con un Derecho de Propiedad, representa para nosotros las posibilidades de disponer, de ejercer un dominio real sobre la cosa, lo que permite que surja un Derecho Real entre la persona y el bien. Las cosas, una vez que son objeto de apropiación, se convierten en bienes de alguien; el conjunto de esos bienes se convierten en el patrimonio de la persona, es decir surge una relación entre la persona y los bienes que se define como el derecho real, el cual es oponible a toda la universalidad de hombres.

Rafael de Pina Vara, al explicar este concepto de Derecho Real, nos dice que: *"Es la facultad correspondiente a una persona sobre una cosa específica y sin sujeto pasivo individual determinado contra quien aquella pueda dirigirse; es el Derecho real clasificado como absoluto".*<sup>2</sup>

Evidentemente, en el momento en que se habla de propiedad, estamos hablando de una relación íntima de la persona con la cosa, en este caso con los bienes y subsecuentemente con su patrimonio, del cual puede disponer la persona de la forma que más le convenga.

Este concepto de propiedad, resulta trascendental para nuestro estudio, ya que no fenece ni caduca, sino única y exclusivamente puede transformarse (modificarse) por los medios que la ley establece a través de la transmisión de los derechos. Claro está, que respecto de los bienes puede operar la prescripción o la usucapión, pero el

---

<sup>2</sup> PINA VARA RAFAEL, de "Derecho Civil", México, Editorial Porrúa S.A., Vigésima Primera Edición, 1995, página 145

hecho de que el derecho real sobre las cosas pueda perderse es la temática principal que se pretende abordar en este trabajo.

Otro autor que nos ayuda en la búsqueda de nuestros datos para fundamentar nuestro criterio, es el Doctor y Autor Gabino Eduardo Castrejón García, quien atinadamente nos establece una amplia gama de lo que sería la conceptualización del Derecho de la Propiedad Industrial al decir: *"El concepto de Propiedad Industrial va íntimamente ligado a una actividad tanto intelectual, derivada de la inteligencia y del pensamiento del ser humano, así como una actividad de carácter comercial derivada de actos que se encuentran inmersos tanto en la industria como en el comercio. En efecto cuando hablamos de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres comerciales, así como denominación de origen es indiscutible que tales instituciones se derivan de la actividad del ser humano, con la finalidad de aplicar la misma en la esfera industrial y comercial y con el objeto de obtener una remuneración de carácter económico. Por tal motivo consideramos que el concepto de Propiedad Industrial deberá de entenderse como el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley conducente, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser aplicadas al campo comercial e industrial, y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular."*<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. *"Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial"*; México, Cárdenas Editor Distribuidor, Primera Edición, 2001, página 658

Es de trascendental importancia lo dicho por el autor citado, ya que realmente conjuga lo que es la actividad humana en el campo de la Propiedad Industrial, y los fines que ésta conlleva como sus objetivos principales; esto es, que en el momento en que el hombre se desarrolla, de imprimirle más tecnología a su vida, y en la sociedad consumista en que vivimos, el crear, ó establecer nuevos productos, o el darles una mejor composición a los productos de consumo, constituye la actividad humana que agrega una cierta calidad, forma, utilidad con una determinada creación de su intelecto, de su invención, y esto forma parte, tanto del patrimonio de la persona que ha otorgado el financiamiento necesario para producir la idea, para poder producir el invento, como para el inventor del invento mismo, quien tiene para sí a la producción humana, como bien lo dijo el Doctor Castrejón García, como parte integrante de su patrimonio.

## **1.2.- NATURALEZA JURÍDICA.**

Para apreciar correctamente la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, es necesario hablar primeramente, de lo que es el dominio, de lo que es en sí la posibilidad de ejercer sobre la cosa, un dominio que le permitirá disponer a su placer de dicho bien.

Sobre de este particular, Fernando Serrano Migallón, nos ofrece las explicaciones siguientes: *"La actividad creadora del hombre es una característica que lo ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Esta actividad creadora puede traducirse en la producción de un "algo"*

*inexistente hasta la fecha, tal característica innovadora, no siempre presente, puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre todo, desde la perspectiva de su aplicación práctica. De la misma manera, esta aplicación puede conducir a diversos tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el económico para su creador. Esta posibilidad de que un invento sea susceptible de beneficios y valorización pecuniaria puede aplicar problemas respecto de su posible apropiación en el sentido más amplio de la palabra.<sup>4</sup>*

El Derecho de Propiedad Industrial va a presentar un conjunto de reglas a través de las cuales no solamente se genera esa posibilidad directa de gozar y de disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la propia ley, sino que, se proporciona la posibilidad de que ese Derecho de Propiedad, pueda redundar en beneficio de su titular, a través de una ganancia económica, es decir de un lucro.

Clemente de Diego, nos aclara con mayor detenimiento esta circunstancia diciendo: *"No es lo mismo propiedad que dominio, aunque en el lenguaje usual y en el de las leyes se tomen en términos sinónimos, pues aquella representa en genero, o sea, la relación total que el hombre mantiene con la naturaleza para satisfacer las necesidades corporales, aunque es claro que significa también cada una de las relaciones particulares en que aquélla se desarrolla en tanto que el dominio representa la especie, es decir, una de las*

---

<sup>4</sup> SERRANO MILLAGON, Fernando "La Propiedad Industrial en México", México, Editorial Porrúa S.A., Segunda Edición, 1995, página 1.

*relaciones interiores y, por lo tanto, la mas extensa y compleja, la que mas amplio poder atribuye a su titular.<sup>15</sup>*

La consecuencia directa del ejercicio del dominio realmente es trascendental, y es digna de tomarse en cuenta en virtud de que no solamente existirá esa posibilidad de disponer de la cosa como es el caso de una marca o de una invención, o de cualquier otra circunstancia en la propiedad industrial, sino que esa disposición va a otorgarle a su titular la posibilidad de ganar dinero, de obtener una ganancia lícita.

### **1.3.- INSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

A la luz de lo que es el concepto de la Propiedad Industrial, se crean instituciones específicas que forman parte de los principios impulsores de la creatividad industrial. Y como consecuencia de este impulso, la posibilidad de formar parte del patrimonio como una distinción propia de su actividad.

Estas instituciones, las englobamos en.

- 1.- Las Invenciones;
- 2.- Modelos de Utilidad;
- 3.- Diseños Industriales;

---

<sup>15</sup> CLEMENTE DE, Diego: "Instituciones de Derecho Civil Español"; Madrid España, Editorial Bosch, 1945, pagina 34.

- 4.- Avisos Comerciales;
- 5.- Nombres Comerciales;
- 6.- Denominación de Origen.

Por lo que a continuación se explicaran cada una de estas Instituciones.

### **1.3.1. LAS INVENCIONES**

Iniciaremos diciendo que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 13 define a un inventor "*a la persona o personas físicas que se ostentan como tales en la solicitud de patente o de registro*"; Ahora bien la misma ley nos da una definición de invención en su artículo 15 y nos menciona "*es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que exista en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas*".

Si bien la invención es toda creación humana, estaremos hablando de una idea, que permite en la práctica dar solución a un problema determinado o que contribuye a mejorar el estado de la técnica.

La principal condición para poder patentar una invención es la novedad, es decir, lo que no se encuentra en el estado de la técnica y por este se entiende como un conjunto de conocimientos técnicos,

hechos públicos, mediante una descripción oral o escrita, por explotación u otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

Para esto se necesita producir o utilizar un producto o proceso en cualquier rama de la actividad económica, esto será una aplicación industrial, es importante para la invención realizar una serie de procesos creativos cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

La Ley de propiedad Industrial no considera invenciones:

- Principios teóricos o científicos.
- Descubrimientos que ya existían en la naturaleza.
- Esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos.
- Programas de cómputo.
- Formas de presentación de información.
- Creaciones estéticas y obras artísticas o literarias.
- Métodos para tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico.
- Yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, forma, dimensiones o materiales, salvo que se obtenga un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

La Patente es un derecho o privilegio legal que concede el estado a una persona física o moral para producir o utilizar en forma exclusiva y durante 20 años, o a través de un tercero bajo licencia, un producto o proceso que haya sido desarrollado por dicha persona.

Al momento de patentar la invención, su titular tiene derecho exclusivo de explotación y en el supuesto de que alguien más hiciese uso de ella, podrá demandar por daños y perjuicios a los terceros que utilicen la invención, asimismo la Ley de la Propiedad Industrial confiere prerrogativas a su titular que son las siguientes:

- I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y
- II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

Asimismo la Ley de la Propiedad Industrial no considera patentable:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza;
- III. Las razas animales;

- IV. El cuerpo humano y partes que lo componen; y
- V. Las variedades vegetales.

Por lo que se refiere a la patentabilidad de las invenciones, éstas necesariamente tienen que ser innovaciones, que permitan transformar la materia o la energía existente en la naturaleza para el aprovechamiento del hombre y con esto satisfacer sus necesidades de consumo.

### **1.3.2. MODELO DE UTILIDAD**

Ahora bien, de lo que se refiere al modelo de utilidad, el Autor Gabino Eduardo Castrejón García, nos comenta: *"Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Se consideran modelos de utilidad, los objetos, los utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad"*<sup>6</sup>

Las mejoras o lo que determina la innovación tecnológica se refiere a un cambio o adaptación menor, que no es trivial, y que tiene novedad y funcionalidad en su aplicación industrial, entonces se trata de un Registro de Modelo de Utilidad, y de acuerdo al artículo 29 de la

---

<sup>6</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", México, Cárdenas Editor Distribuidor, Primera Edición, 1999, Pagina 50.

Ley de Propiedad Industrial su vigencia es de 10 años improrrogables, contados a partir de la presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente

### **1.3.3. DISEÑOS INDUSTRIALES.**

Los diseños Industriales, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial los define como: *"serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. La protección conferida a un diseño no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. No se protegerá un diseño cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior."*

Podemos decir que los diseños industriales son creaciones independientes, y tienen un significado particularizado para la industria, en virtud de que cada sistema, cada diseño, tiene por fuerza que identificarse con una personalidad o imagen específica de la empresa; esto es, no es lo mismo establecer un diseño industrial para producir ropa que para producir vehículos.

Cuando hablamos de la ornamentación de un producto, estamos en el supuesto que la ley considera de diseño industrial (que pueden ser dibujos o modelos), cuando se incorpora al producto industrial alguna combinación de figuras, líneas o colores para darle algún aspecto peculiar, se trata de dibujos industriales, y cuando este aspecto influye en su forma tridimensional, sin implicar efectos técnicos y puede servir de patrón para la fabricación de un producto para darle apariencia especial, entonces se trata de un modelo industrial.

Los diseños industriales, al momento de solicitar su registro deberán anexar una reproducción gráfica del diseño correspondiente, y la indicación del género del producto para el cual se utilizara el diseño, así también expresarán como reivindicación la denominación de dicho diseño seguido de las palabras "Tal como se ha referido e ilustrado"., La vigencia de los diseños es de 15 años improrrogables.

### **1.3.4. AVISOS COMERCIALES**

De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 100 define al Aviso Comercial como: "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 sus especie".

Por lo anterior los avisos comerciales es una frase u oración que sirve para promover y diferenciar a un producto, prestador de servicios o empresa, de otros que se dediquen a la misma actividad. Puede servir como slogan o frase publicitaria. Los avisos comerciales son frases que distinguen un producto inclusive sin mencionar la marca, en diversas campañas publicitarias, tal sería el caso de JUST DO IT! frase que sin mencionarlo nos refiere a la marca NIKE, otro ejemplo sería ¡A QUE NO PUEDES COMER SOLO UNA! que nos refiere a la marca SABRITAS.

En el contexto de los anuncios comerciales también existe una relación íntima entre lo que es el producto y la imagen que se va a reflejar ante el consumidor, lo que también formara parte de su patrimonio. El registro de el aviso comercial tiene una vigencia de 10 años a partir de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

El aviso comercial, presenta una imagen de lo que la empresa es, y el hecho de aplicar ciertos costos hacia a la producción

de avisos comerciales, hace que ninguna otra persona deba de aprovecharse de esa imagen sin que le haya costado.

### **1.3.5. NOMBRES COMERCIALES.**

El artículo 105 de la ley de Propiedad Industrial acerca de los nombres comerciales establece: *"El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo"*

Así tenemos que el nombre comercial, su registro nos proporciona la posibilidad de distinguir a una persona, una firma o una empresa de los demás nombres comerciales que puedan existir; la denominación de origen es una figura que se puede definir como aquellos nombres del lugar o de la región que se aplica regularmente a un producto agrícola, natural o fabricado, y que denotan calidad específica de la mercancía, por la combinación particular de los elementos presentes en esa circunscripción territorial.

El Nombre Comercial, es una variante de las marcas que lleva un proceso diferente al del registro. Los nombres comerciales, no

requieren de la emisión de un título expedido por el IMPI, como es el caso de la marca y el aviso comercial. Sólo es necesario solicitar la publicación del mismo. La diferencia con las marcas radica en que el nombre comercial, sólo protege el nombre de un comercio, industria, empresa o prestador de servicios en el área donde se encuentra ubicado; Ejemplo: Miscelánea Del Valle, Fonda La Tía Rosa, etc.

Al momento de que una persona hace el registro de el nombre comercial se le va a dar al producto y por supuesto a la empresa que lo produce, una distinción específica que lo hace diferente respecto a las demás empresas; los efectos de una publicación d nombre comercial tendrá una duración de 10 años y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

### **1.3.6. DENOMINACIÓN DE ORIGEN.**

La Ley de la Propiedad Industrial define a la denominación de origen como: "*Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica de deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos*"

La denominación de origen es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar el producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural y humano. Con ella se puede designar productos alimenticios y bebidas (por ejemplo "TEQUILA"), objetos de artesanía elaborados en una región o zona geográfica (por ejemplo "OLINALÁ"). La protección de la denominación de origen se inicia con la declaración que de la misma hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen del tequila y por lo tanto sólo podrá usarse mediante su autorización.

El uso ilegal de la denominación será sancionado. Se incluyen dentro del uso ilegal, los casos en que se utilicen indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Al recibir una solicitud de autorización de uso de denominación de origen, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial efectuará un examen de los datos y documentos aportados y, si a su juicio estos no reúnen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquier elemento de la solicitud, requerirá al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses haga las aclaraciones o adiciones necesarias. Si los datos y documentos cumplen con los requisitos legales o son subsanados tras el requerimiento, se procederá al otorgamiento. La vigencia de la denominación de origen es de diez años, contados a partir de la fecha

de presentación de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial renovables por periodos iguales en forma indefinida.

El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la Declaración, ya que de no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización. El usuario autorizado de una denominación de origen puede transmitir su derecho a otro usuario, previa comprobación de que éste también cumple con las condiciones y requisitos establecidos para obtener el derecho a usar la denominación de origen. También puede, mediante convenio, permitir el uso de la denominación a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. Dicho convenio deberá ser sancionado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En los dos casos, convenio y transmisión, sólo surtirán efecto, a partir de su inscripción en el Instituto.

Las causas por las cuales puede dejar de surtir sus efectos la autorización de uso de la denominación de origen cómo lo establece la propia Ley de la Propiedad Industria en su artículo 176 son:

**Por nulidad.** Cuando se otorgue la autorización contraviniendo las disposiciones de la Ley.

**Por cancelación.** Cuando el usuario use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección.

**Por terminación de vigencia.**

## **CAPITULO II**

### **SISTEMA JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El estudiar el sistema jurídico de la Propiedad Industrial se nos presenta como una actividad primordial en el presente trabajo de tesis, ya que al analizar el campo en el cual se ha desarrollado la investigación y análisis de la Propiedad Industrial es importante estudiar los orígenes, el surgimiento y la regulación de el Derecho de la Propiedad Industrial.

La adecuada protección de los derechos de Propiedad Industrial es un factor fundamental para alentar el esfuerzo innovador en materia tecnológica y de modernización comercial, por lo que no otorgarla en tiempo y bajo las formalidades de la Ley tiene implicaciones jurídicas y económicas muy importantes, ocasionando por quienes compiten deslealmente violando los derechos de propiedad industrial de terceros.

#### **2.1 EL ORDEN CONSTITUCIONAL**

Antes de entrar de lleno a hablar sobre lo que es el Derecho de Propiedad Industrial en México, es muy importante establecer cual sería uno de los principios básicos de la existencia de la industria como desarrollo humano.

Así tenemos necesariamente que citar desde la Ley Suprema que es la Constitucional, y el artículo 5 de nuestra Carta Magna, establece a la letra: *"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial..."*.

La trascendencia jurídica social es de relevante importancia, en principio hay una garantía, e incluso un derecho humano de desarrollo, no solamente del físico de la persona, sino también de su intelecto. En la garantía de comercio e industria, encontraremos la primera condición de seguridad jurídica que la ley otorga a través de la Ley relativa y reglamentaria de este artículo 5 Constitucional.

Sobre estos particulares, los autores Emilio Rabasa y Gloria Caballero, nos ofrecen los comentarios siguientes: *"El hombre sobrevive y progresa mediante su propio trabajo. Garantizar que pueda libremente escoger su medio de sustento o la actividad que le acomode, siendo lícitos, y evitar que sean, salvo por sentencia judicial privado del producto de su trabajo, constituyen los propósitos fundamentales del artículo. La libertad de trabajo puede ser limitada por sentencia judicial o resolución gubernativa. En el segundo caso,*

*debe basarse la razonada resolución en una Ley, que a su vez determine cuando cierta labor ofende los derechos de la sociedad".*<sup>7</sup>

Nótese como desde el ángulo Constitucional, las posibilidades van haciéndose más trascendentales, y a la luz de una garantía tan importante como es la posibilidad de ejercer la industria con todas las facilidades que la Ley otorga en ese momento, el Derecho Positivo Mexicano le empieza a generar una cierta seguridad jurídica al industrial, para que éste a su vez pueda rápidamente llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades de desarrollo.

Para poder apreciar estas situaciones y circunstancias, hemos subdividido este inciso en tres puntos, en donde analizaremos cómo se va armando el contexto de seguridad jurídica que se le otorga a las personas, para que éstas a su vez puedan desarrollarse y fomentar la industria y con esto lograr el desarrollo nacional.

Antes de abrir nuestro primer subtítulo, quisiéramos hacer la cita que de la seguridad jurídica elabora el autor Rafael Preciado Hernández, lo anterior en virtud de que al hablar sobre el particular contexto jurídico, encontraremos que se va formando necesariamente una esfera jurídica de protección que se le ofrece a las personas para que éstas puedan llevar a cabo el ejercicio de sus garantías, en este caso con la posibilidad de un desarrollo de tipo económico.

---

<sup>7</sup> RABASA, Emilio y CABALLERO, Gloria: "Mexicano esta es tu Constitución"; México, Editorial Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, Octava Edición, 1993, página 51.

Este autor en el momento en el que define a la seguridad jurídica, lo hace de la siguiente manera: *"La seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes, y sus derechos no serán motivo de ataques violentos, porque, si estas llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad protección y reparación. En otros términos está en seguridad aquel que tiene la garantía de que su situación no será modificada sino por procedimiento societarios y, por consecuencia regularle legítimos y conforme a la ley."*<sup>8</sup>

Al establecer en este momento el artículo 5 Constitucional y el contexto de la seguridad jurídica, nos estamos refiriendo a circunstancias globales del Derecho que la propia legislación de la Protección de la Propiedad Industrial debe de observar. De tal modo, que cuando vayamos desglosando los siguientes incisos, veremos como esta legislación al ir evolucionando va ofreciéndole a la sociedad en general, una posibilidad directa de tener la seguridad jurídica de que el desarrollo esta garantizado por las leyes, y de que esas invenciones, esas creaciones, tendrán también un régimen de apropiación exclusiva y monopolizada.

Derivado de lo que hemos venido diciendo, vamos a encontrar cómo el artículo 27, de nuestra Carta Magna, empieza a vislumbrar un efecto respecto de la creación del marco jurídico a través del cual, esa invención o marca relativa, tendrán un régimen específico.

---

<sup>8</sup> PRECIADO HERNANDEZ, Rafael *"Lecciones de Filosofía del Derecho"*; México, Editorial Jus, Vigésima Primera Edición, 1998, página 233.

Para apreciar esta circunstancia, vamos a citar el contexto de la parte inicial del tercer párrafo del artículo 27 Constitucional, el cual establece los lineamientos específicos de la propiedad en México.

Dicho párrafo sostiene: *"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con un objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de plantear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la selvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad."*

Al parecer, la disposición que como garantía individual señala el artículo 27 Constitucional, se identifica más que nada con la tenencia y

explotación de la tierra y agua. Claro está que en el momento en que se transmite el dominio de ella a los particulares, se va a constituir con esto la propiedad privada.

El párrafo que se transcribe fue redactado de esta manera en la Constitución de 1917 y a pesar de las múltiples reformas que ha sido objeto tampoco se ha contemplado en este último una regulación adecuada para desarrollar y proteger la seguridad jurídica de la Propiedad Industrial. Está visto que en la actualidad, la tecnología es sin lugar a dudas, uno de los hechos más trascendentales que dejan a su ideador, grandes utilidades.

Es preciso observar como países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, en donde se desarrolla suficientemente el conocimiento, no solamente se verá protegida por el marco jurídico de la propiedad industrial, sino que también, producirá ganancias a sus autores. De ahí que existe una gran diferencia en lo que el artículo 27 Constitucional establece en relación a la propiedad, su dominio y la propiedad privada; Con lo que sería la propiedad de la creación de una cierta tecnología nueva.

Ahora bien, para poder precisar a lo que nos estamos refiriendo con el concepto de creación tecnológica, es necesario decir que ésta está compuesta básicamente por los siguientes rubros:

- 1.- Las Invenciones;
- 2.- Los Modelos o Diseños Industriales;

- 3.- Los Diseños industriales;
- 4.- Los Avisos Comerciales;
- 5.- Los Nombres Comerciales;
- 6.- La Denominación de Origen;
- 7.- Las Marcas.

Todo eso que no existe, y que la actividad humana crea, hace necesario que, de alguna manera, la legislación le permita a su autor no solamente tener en sí los derechos de explotación en una forma personalizada e incluso monopolizada, sino que también le ofrece la posibilidad de que pueda lucrar con la explotación de su producto.

En cambio en el contexto del artículo 28 Constitucional sí se establece debidamente esta circunstancia, iniciándose con esto todo un cúmulo de legislaciones que van a permitir la configuración de la seguridad jurídica que se requiere para la existencia de un marco de normas que le otorguen al inventor una cierta relación con su producto, para que este último pueda formar parte de su patrimonio.

El párrafo noveno del artículo 28 Constitucional, fija la siguiente garantía: *"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora"*.

Es de una trascendencia bastante específica el hecho de que a pesar de que la libre concurrencia en el comercio y la industria la trata de garantizar el artículo 28 Constitucional, a pesar de esto se establecen, desde el punto de vista constitucional algunas excepciones, y dentro de éstas, encontramos la posibilidad de evitar la libre concurrencia en la actividad industrial, en el momento en que se lleva a cabo la invención, o bien la producción de obras o inventos que serán de exclusivo uso de su autor.

Esa libre concurrencia que trata de proteger el artículo 28 Constitucional, presenta una de sus excepciones más especiales en todo lo que es la propiedad y el dominio de los autores de diversas creaciones industriales.

Sobre este particular, Manuel González Oropeza, nos explica: *"Existen diversas practicas de equiparar con el monopolio a situaciones que restringen el comercio; se considera un monopolio a todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio y, en general todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas con perjuicio del pueblo en general o de una base social; estas prácticas fueron denominadas como monopólicas parciales y posteriormente se fueron fijando como competencia desleal."*<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> GONZALEZ OROPEZA, Manuel. "Comentarios al Artículo 28 Constitucional"; Dentro de "Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuarta Edición, 1995, pagina 83.

La consecuencia que observa respecto de los lineamientos que el autor citado nos ha explicado, va a traducirse en que, desde el punto de vista Constitucional, por un lado encontramos en el concepto de propiedad como la entiende el artículo 27 Constitucional, el cual va mas allá incluso de las posibilidades de expropiación; y de hecho, a la luz del artículo 28 Constitucional, resulta ser una de las causas de excepción de esas prohibiciones monopólicas que fomentan la competencia desleal en el comercio.

Con lo que, empezamos a observar que en todo lo que es la legislación de la Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano, tiene en sí parámetros generales y principales que han de permitir el fomento, por un lado de lo que es la tecnología, y por el otro la explotación de la creación del hombre a través de esa seguridad jurídica que el artículo 28 le otorga al inventor para que pueda éste ejercer en exclusiva la explotación de sus creaciones.

## **2.2 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES.**

Con el crecimiento y desarrollo de la Propiedad Industrial, el ámbito de conocimiento y en consecuencia la necesidad de protección de ese Derecho de Propiedad Industrial se ha extendido, ampliándose también los intereses que afectan con su utilización, de tal forma que hoy en día rebasa las fronteras de los países y en muchos casos

genera problemas de aplicación de normas y de competencia de autoridades, por lo que resulta de especial interés para nuestro estudio el referirnos a las disposiciones internacionales respecto de la protección de la Propiedad Industrial, en especial a la protección de las marcas.

No cabe duda que el interés primordial de que esa actividad humana creadora deba de estar protegida, y por supuesto ser parte del patrimonio del titular de la creación, es de interés en aquellos países dedicados más que nada a la producción de tecnología.

Habíamos dicho en líneas anteriores, como era inexplicable que un país tan pequeño como el Reino Unido de la Gran Bretaña, o Japón, cuyas extensiones territoriales no rebasan en ningún momento lo que pudiésemos pensar en regiones extensas, a pesar de esto, a pesar de ser pequeños países, su potencial económico está cifrado en la preparación de sus gentes, en la cultura que estos puedan tener y en las posibilidades de creación tecnológica para la venta al exterior.

En la actualidad, México es miembro de cuatro Convenios Internacionales en materia de Propiedad Industrial:

- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), desde el 7 de septiembre de 1903.
- El Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (1891), desde el 16 de mayo de 1996.

- El Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958), desde el 25 de septiembre de 1966. (Acta de Lisboa).

**En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos:**

- Convenio Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), desde el 11 de junio de 1967.
- Convenio de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión (1961), desde el el 18 de mayo de 1964.
- Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (1971), desde el 21 de diciembre de 1973.
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), firmado el 24 de febrero del 2000.

Asimismo, también es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del 1 de enero de 1994.

### **2.2.1 CONVENIO DE PARIS.**

Tenemos como a nivel internacional podemos citar la Convención de París, siendo ésta una de las principales legislaciones, aplicables en nuestro país.

Sobre de ésta, el autor David Rangel Medina nos explica lo siguiente: *"Por decreto del 11 de diciembre de 1903, se promulga la adhesión del Gobierno de México a la Convención del 20 de marzo de 1883 firmada en París, para la protección de la Propiedad Industrial, así como para el protocolo de clausura que forma parte integrante de dicha Convención; y su adhesión al acta adicional firmada en Bruselas en 14 de diciembre de 1900, que modifica dicha convención; así como también, se promulga la adhesión del gobierno de México al arreglo comercial concerniente al Registro Internacional de Marcas de Fabrica y Comercio concluido en Madrid el 14 de abril de 1891, entre Bélgica, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza, Túnez, así como al protocolo de clausura.*

*"Luego, al reglamento del 9 del noviembre de 1909 para el Registro de Marcas Internacionales el cual de sus trece artículos indica el procedimiento específico para asegurar a los domiciliados en al Republica Mexicana, la protección de sus marcas en los Estados adheridos al arreglo de Madrid."*<sup>10</sup>

Es preciso hacer notar como la necesidad de que exista una íntima relación entre la producción de la actividad del hombre y su producción, deba de darle esa posibilidad de apropiarse de ella y de disponer de ella ejerciendo su dominio. Pero, no debemos que olvidar como es el caso de las marcas, que en esta se refleja una identidad

---

<sup>10</sup> RANGEL MEDINA, David. *"Tratado de Derecho Marcario"*, México, Sin Editorial, Décima Edición, 1989, pagina 30.

distintiva de una empresa, que produce una cierta imagen y por supuesto un producto de cierta calidad.

Otro autor que se refiere a esta Convención de París es el Doctor e Investigador Gabino Eduardo Castrejón García, quien al referirse al Derecho Positivo Mexicano sobre la Propiedad Industrial, entre sus líneas nos comenta: *"La Ley de Patentes de Privilegio, del 7 de junio de 1890, en un dispositivo legal interesante y el concepto de patentabilidad está tomado de la Ley Francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del Derecho en muchas partes del mundo. Este concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma. El campo de aplicación de ambos cuerpos legales, de fines de siglo fue más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos años era parvo."*

*"En algunos cuantos años se dio un salto importante, pues aparece la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la Propiedad Industrial ya que recoge bastante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduciendo novedades, como los nombres y los avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional, conforme al*

*arreglo de Madrid de 1891, en el que se prevenía el régimen internacional de las marcas.*"<sup>11</sup>

Bien lo asegura el Doctor citado, que la influencia de el exterior, de los países que conforman la urbe internacional, va reflejándose en nuestra propia legislación, y va formando nuestro propio Derecho Positivo Mexicano.

Evidentemente que los intereses de estos países en el sentido de que no solamente sus marcas sino también sus invenciones, sus avisos, sus comerciales y toda esa creación mercantil comercial que deben de llevar a cabo para lograr un derecho humano como es la libertad de la industria y comercio, es y refleja una imagen de cierta personalidad que de alguna manera debe de sustentar los propios atributos, que desde el punto de vista civil se le refieren a la personalidad como son el nombre, el domicilio, la capacidad, con excepción de su estado civil, en este caso, puesto que básicamente las empresas las forman sociedades anónimas o personas o entidades colectivas, no tienen un estado civil, pero, de todas maneras presentan una imagen, presentan una sola personalidad jurídica íntimamente relacionada con su creación, de la cual debe de considerarse forma parte de su patrimonio exclusivo, y como hemos podido ver a raíz y a la luz de los artículos constitucionales de los que hablamos en el inciso anterior, en una forma monopolizada.

---

<sup>11</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo: "El Derecho Marcario y la Propiedad industrial"; Ob. Cit, pagina 34.

### **2.2.2 CONVENIO DE LISBOA.**

Otro tratado importante en la Protección de la Propiedad Industrial es el convenio de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado el 2 de octubre de 1979.

Sobre este tratado internacional el Doctor en Derecho y Catedrático Gabino Eduardo Castrejón García nos explica lo siguiente: *"Aun cuando la Ley de Propiedad Industrial de 1976 tiene influencia diferente de la del Convenio de París, tal como lo relativo a la explotación de patentes, que viene de acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, y el certificado de invención, que proviene de los países socialistas, es factible observar que la Revisión de Estocolmo de 1967, es esta nueva ley, inevitablemente, así como también instrumentos del régimen, como por ejemplo, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de la Denominaciones de Origen, y su Reglamento de 1958."*<sup>12</sup>

Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, mismos que se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de

---

<sup>12</sup> Ob Cit: Página 298

origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

### **2.2.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE.**

El 1º primero de enero de 1994 los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos firmaron el acta de creación del Tratado de Libre Comercio (TLC) conocido por su sigla en inglés NAFTA (North American Free Trade Agreement). Según el mismo, los tres países eliminarían las restricciones aduaneras y arancelarias entre ellos, formando una zona económica común.

El objetivo fundamental del TLCAN es liberalizar de manera gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así como los movimientos de capital, para formar un área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México con los siguientes objetivos:

- Eliminar las barreras al comercio.
- Promover las condiciones para una competencia justa.
- Incrementar las oportunidades de inversión.
- Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual.
- Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del Tratado y solucionar controversias.

- Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral.

Con la firma del Tratado se aseguró a los exportadores mexicanos un trato arancelario preferencial prácticamente inmediato para la mayoría de los productos que envían a Canadá y Estados Unidos. Así, a partir del 1 enero de 1994 quedaron libres de aranceles.

Asimismo el Tratado de Libre Comercio en su sexta parte: Propiedad Intelectual en su capítulo XVII: Propiedad Industrial menciona lo referente a su protección; en el artículo 1701 señala la naturaleza jurídica y ámbito de las obligaciones; en su artículo 1702 sobre la protección ampliada mismo artículo se hace de relevante importancia por su contenido para el estudio de la presente tesis y por lo que se transcribe: *"Cada una de la partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de Propiedad Industrial más amplia que la requerida en este Tratado, siempre que tal protección no sea compatible con este Tratado."*

Por lo anterior nos podemos dar cuenta que los más preocupados para que en el ámbito internacional exista también una cierta seguridad jurídica, y protección de la Propiedad Industrial, serán sin lugar a dudas los países dedicados a la creación de tecnología.

Lo que respecta a marcas el Tratado de Libre Comercio en su artículo 1708 nos menciona:

*"1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los*

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

2. Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

3. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

4. Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

(a) el examen de las solicitudes;

(b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;

(c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;

(d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

*(e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.*

*Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.*

*5. La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca.*

*6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.*

*7. Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.*

*8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.*

*9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.*

10. Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

11. Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

12. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.

13. Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

Podemos observar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos da una definición de lo que es marca, y por lo que respecta de la caducidad del registro de la marca, no nos menciona nada, ya que dicho Tratado solo habla de la exigencia que tendrán los países para conservar el registro de la marca será el uso de la misma, y en caso de no usarse o renovarse se cancelara dicho registro.

### **2.3.LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO.**

Derivado de lo que hasta este momento hemos dicho, y tomando en cuenta los comentarios del inciso 2.1. al hablar de las situaciones constitucionales, vamos a encontrar como la formación del Estado a través de su Gobierno, va a reflejar una organización que le permita brindar la seguridad jurídica a todos y cada uno de los ciudadanos, especialmente a aquellas personas que tratan de desarrollarse y de generar polos de desarrollo básicamente del tipo económico.

Esto lo decimos, en virtud de que al observar en este inciso cual ha sido el Derecho Positivo de la trascendencia de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, debemos siempre de encontrar su fuente, y ésta es sin duda la constitucional.

El autor y Doctor Gabino Eduardo Castrejón García, cuando nos habla de la propia Constitución como fuente de todas las legislaciones nos explica: *"La Constitución es la fuente por excelencia del Derecho, en cuanto determina la estructura del Estado, la forma del gobierno, la competencia de órganos constitucionales y administrativos, y los derechos básicos de una comunidad, elevados a la categoría de constitucionales, para mantenerlos permanentemente fuera de los vaivenes de los problemas políticos cotidianos."*<sup>13</sup>

<sup>13</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo: "Derecho Administrativo Mexicano"; México, Cárdenas Editor y Distribuidor, Primera Edición, pagina 82.

Este mismo autor, al realizar su análisis específica que será a la luz del artículo 133 Constitucional en el que se deberán interpretar todas y cada una de las legislaciones que se han formado alrededor de la propiedad industrial, las que a su vez deben y tienen que emanar de la propia Constitución, y por supuesto tienen que respetar todos y cada uno de los lineamientos constitucionales.

Al respecto tenemos antecedentes desde 1832 fecha en la que se establecía la Ley Sobre los Derechos de la Propiedad de los Inventos y Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, desde ese momento, la necesidad legislativa tendría que respetar los lineamientos originados en al Constitución.

El mismo Doctor Gabino Eduardo Castrejón García hace un análisis profundo de los antecedentes de la Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano, al decir: *"Hasta 1889, en que bajo el gobierno de Porfirio Díaz, comienza a legislarse como sentido técnico sobre la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en las ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fabrica del 28 de noviembre de 1889... La ley de Patentes de Privilegio, de 7 de junio de 1899...La ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903...La Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903 que refleja la influencia internacional de la Revisión de 1900...Leyes de Patentes de Invenciones y Marcas y de Aviso y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928...Ley de Propiedad*

*Industrial de 1943; Y la nueva le Ley de Invenciones y Marcas de 1976.*"<sup>14</sup>

En el devenir histórico de la legislación positiva mexicana se han ido formando las normas a través de las cuales se van fijando los puntos esenciales en donde se asienta el marco jurídico preestablecido para que, aquellas personas dedicadas a la industria, puedan hacerlo con la mayor seguridad legal posible. Conforme a lo anterior, vamos a encontrar en todo lo que es el devenir histórico de el Derecho de Propiedad Industrial, un acomodamiento respecto de la evolución de la idea de la Propiedad Industrial.

Dicho de otra manera, que la propia creación tecnológica va ofreciendo y estableciéndose su propio espacio para lograr su colocación y por su puesto su reglamentación que exige respeto para todos aquellos que quisieran utilizar las nuevas creaciones de la actividad humana.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 2 nos menciona que tiene por objeto:

*I.- Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;*

*II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de*

<sup>14</sup> Confróntese, CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo "El Derecho Marcario..."; Ob. Cit. ,paginas de la 33 a la 36.

*conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;*

*III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;*

*IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;*

*V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y*

*VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.*

Así también tenemos que el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 1° nos menciona que su objetivo es reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial y su aplicación e interpretación, para los efectos administrativos, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a las empresas a mejorar procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercio para acrecentar su competitividad y obtener un beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de sus creaciones intelectuales.

### **CAPITULO III**

## **ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

En este capítulo nos referiremos a los organismos que son competentes en materia de Propiedad Industrial, y en donde se deberán de llevar a cabo los procedimientos y recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito internacional o nacional, y una vez que se sometan a los procesos necesarios para la protección de la ley, lo hagan de manera adecuada atendiendo a los criterios generales que de acuerdo a las leyes o a las opiniones de las autoridades judiciales.

### **3.1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Dichas obras -la propiedad intelectual- amplían las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquecen el mundo de la literatura y de las artes. Gracias a su labor, la OMPI desempeña una función importante en la mejora de la calidad de vida y su disfrute, además de generar riqueza para las naciones.

Con sede en Ginebra (Suiza), la OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración de 21 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual. La Organización tiene 177 Estados miembros.

Con el paso del tiempo aumenta la importancia de la propiedad intelectual para los gobiernos y quienes se encargan de formular políticas, para la industria y los mercados regionales, nacionales y mundiales, para el público en general y los consumidores de todo el mundo. Un sistema de propiedad intelectual sólido y dinámico da apoyo a la innovación tecnológica y la creatividad artística, al mismo tiempo que las impulsa. Esto se traduce en la realización de más inversiones y transferencia de tecnología, en más y mejores productos y servicios a disposición de un mayor número de personas, así como en un entorno artístico más agradable y placentero. Y lo que es más importante aún, la propiedad intelectual contribuye al bien de todos pues es el fruto del empeño humano.

La Organización esta dedicada a promover la creación, divulgación, utilización y protección de las obras del espíritu humano, mediante la cooperación internacional, en aras del progreso económico, cultural y social de toda la humanidad.

### **3.2. SECRETARIA DE ECONOMIA.**

La Secretaría de Economía es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y su principal función es promover la competitividad y el crecimiento económico de las empresas, para generar mas empleos. Proteger e informar a los consumidores es también parte esencial de su misión.

La protección de la Propiedad Industrial es un elemento de gran importancia para promover y difundir la cultura de la innovación tecnológica. Por ello, la Secretaría de Economía, de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 34 fracción XII nos dice que corresponde el despacho de:

*"Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología"*

Esta facultad la realiza a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que vigila y protege los derechos de propiedad de patentes, marcas y otras formas de Propiedad Industrial.

### **3.3. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y en agosto de 1994 con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial se convierte en la autoridad competente para administrar el sistema de propiedad industrial en México.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 6, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene las siguientes facultades:

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

**XVIII.-** Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

**XIX.-** Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

**XX.-** Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

**XXI.-** Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

**XXII.-** Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Es decir protege y fomenta aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones de aplicación industrial y comercial, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una denominación que identifique un establecimiento, o una aclaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

### **3.4 LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS**

Los Tribunales Federales tienen dos funciones básicas en el sistema jurídico mexicano: la resolución de conflictos legales y la interpretación de la ley a través de la jurisprudencia. La función más importante es la resolución de conflictos legales. Esto implica generalmente la sola aplicación de la ley a un caso. Sin embargo, en algunos casos en los que un tribunal debe interpretar o aplicar una ley a una circunstancia especial no contemplada directamente por la ley, crea jurisprudencia al dictar una resolución al conflicto.

Únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal Colegiado de Circuito pueden crear jurisprudencia, la cual es obligatoria para el resto de los juzgados y tribunales federales y estatales. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte se crea sólo cuando existe una serie de cinco ejecutorias o sentencias no interrumpidas. Cualquier ejecutoria en contrario a dicha serie cancela el carácter de obligatoriedad. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción de apelación definitiva sobre todos los tribunales federales, y de hecho sobre los tribunales estatales a través del juicio de amparo.

El fundamento constitucional de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados se encuentra en los artículos: 94 en su primer párrafo, 103 y 107 en sus fracciones VII y IX, que a continuación se transcriben:

**Artículo 94.-** *Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito, de amparo y unitarios en materia de apelación y en Juzgados de Distrito.*

**Artículo 103.-** *Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:*

*I.-Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;*

*II.-Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y*

*III.- Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal.*

**Artículo 107.-** *Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que dictamine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:*

**Fracción VII.-***El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan, y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.*

**Fracción IX.** *Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.*

*La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución."*

Por lo anterior, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados, conocerán en materia de Propiedad Industrial, para resolver las controversias que se pudieran suscitar, y emitir tesis y jurisprudencias que puedan ayudar a solucionar dichos conflictos.

## CAPITULO IV

### LA MARCA

Uno de los puntos medulares que debemos de tratar y conocer suficientemente, es el concepto de marca. En este capítulo, veremos como la personalidad jurídica que tiene la empresa, el conjunto de inversiones que realiza para promover sus productos, van a quedar individualizados, extendidos e invertidos en un cierto nombre distintivo del producto, que en muchas de las ocasiones es un nombre distinto de la persona que establece la empresa, o bien de la persona moral o colectiva que invierte cantidades para producir; Nos referimos a la marca del producto.

La imagen comercial que tiene ante el consumidor, va a estar íntimamente relacionada con el patrimonio de la propia empresa. Vamos a encontrar cuales son los aspectos legales en donde se sostiene la conceptualización de la marca, y la forma a través de la cual se establece un uso exclusivo de dicho distintivo que esta asociado con una producción de cierta calidad y precio.

#### 4.1. – CONCEPTO.

El autor Gabino Eduardo Castrejón García en el momento en que hace alusión a los diversos conceptos que por marca se han de

entender, cita a varios autores extranjeros, que consideramos importantes de transcribir.

El Francés Yves Saint Gal, sostiene que: *"En el plano jurídico la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela; en el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía."*<sup>15</sup>

En primer instancia, tendremos que encontrar la íntima relación de lo que el símbolo representa. El autor citado, establece que la marca se identifica con un distintivo, de tal naturaleza, que ese distintivo genera todo un símbolo.

En el momento en que cualquier persona oye la marca: "Ford"; inmediatamente su conciencia e incluso su subconsciente ya preparado, lo asocia con una empresa Automotriz, la cual se ha venido sosteniendo durante mucho tiempo, y que alguna vez el consumidor, pudo haber tenido un automóvil de esta marca.

La idea del distintivo está asociada a un símbolo que representa en el consumidor toda una imagen que ha sido creada en base a la

<sup>15</sup> Citado por: CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo: *"Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial"*; México, Cárdenas Distribuidores Editor, Primera Edición, 2001; página 436.

inversión en costos de mercadotecnia, publicidad y promoción, para que el consumidor pueda ser atraído hacia la compra de los productos.

Otros autores como son Albert Chavanne y Jean Jacques Burst, definen: *"A la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. La marca encuentra así, su lugar en los Derechos de la Propiedad Industrial por medio de los derechos de los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas."*<sup>16</sup>

Desde el punto de vista mercadológico, y a la luz de lo dicho por los autores citados, vamos a encontrar una imagen que al productor realmente le cuesta una cierta cantidad, es una producción de tipo intelectual que genera ganancias que entran a su patrimonio; Situaciones como es el atributo del producto, el empaçado, el etiquetado, y por supuesto la asignación de la marca, son en si creaciones que entran hacia el contenido de la propiedad industrial, y que por tal motivo logran que las personas se identifican con el producto.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, nos ofrecen las explicaciones siguientes: *"Marca es un nombre, un termino, un letrero, un símbolo o un diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y diferenciarlos*

---

<sup>16</sup> Citado por, Idem pagina 437.

*de sus competidores. Una marca es un nombre, término, letrero, símbolo, diseño, o una combinación de ellos, que identifica el fabricante o el vendedor de su producto. Es la promesa de un vendedor de proporcionar constantemente a los compradores una serie específica de características, beneficios y servicios. Los consumidores consideran una marca como una parte importante de un producto y la marca puede añadir valor a un producto.*<sup>17</sup>

Sin duda las situaciones y circunstancias en las que se va fijando la imagen simbólica de un producto, deberá ser lo suficientemente personalizada, para demostrar una entidad material como es el producto, frente a una idea subjetiva como es la imagen; y de esta forma, diferenciar totalmente los productos, y crear un prestigio y calidad de algún producto.

Es aquí en donde empiezan los problemas de derecho, en donde las personas que no han invertido en sistemas de promoción de mercadotecnia, de publicidad, y que no tienen una maquinaria en donde el producto esté finamente acabado o no tenga la calidad necesaria, en el momento en que a través del envase, de los colores de la etiqueta o de la forma o diseño de el logotipo de el producto o incluso la variación de una sola letra de la marca, aprovechan toda esa inversión e infraestructura de producción, que definitivamente es patrimonio exclusivo de aquel que lleva la actividad humana de creación.

---

<sup>17</sup> KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. "Fundamentos de Mercadotecnia", México, Editorial Prentice Hall, Primera Edición en Español, 1988, página 247.

## **4.2. – NATURALEZA JURÍDICA.**

Institucionalmente, la marca es un elemento que debe necesariamente estar protegido, de tal manera, que las posibilidades que se van formando, van a redundar en la posibilidad de dominio patrimonial de la actividad humana de creación.

El autor Francisco Ferrara, cuando nos habla sobre particular dice: *"El Derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también se hace notar, que el interés público en las marcas con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción sobre los registros, represión penal de la imitación, y usurpación de las marcas, son materia de protección por parte de la ley."*<sup>18</sup>

La trascendencia jurídica que en este momento podemos encontrar, es esa naturaleza de dominio que tiene la propiedad industrial. Sin lugar a dudas, la seguridad jurídica que la producción comercial debe de tener, va a darle al inversionista, o al empresario, un punto de partida en donde le considera su derecho, y exigirá se le respete frente a los demás.

Mario Rotondi, sobre el particular señala: *"Que el Derecho al uso exclusivo de la marca no es un Derecho Autónomo, siendo ésta una cuestión debatida e indefinible en cuanto a su naturaleza, teniendo por*

<sup>18</sup> FERRARA, Francisco *"Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil"*; Madrid España, Revista de Derecho Privado de 1950, página 44.

*objeto la marca en cuanto a tal; tampoco la naturaleza constituye el que se tenga como accesorio del derecho el producto, en virtud de que el derecho a la marca no se trasfiere juntamente con el producto que lleve la marca."*<sup>19</sup>

La naturaleza del producto a la marca, dentro del comercio, es o genera una relación íntima entre su creador y la propia marca, de tal forma que si podemos considerar que todos los factores de producción requieren de una cierta inversión, y por supuesto de costos de producción, debemos de pensar también, que ese tipo de inversiones deben de producirle a su autor un beneficio económico, como consecuencia de una titularidad de todo lo que se produce.

Y como lo dijo el autor Mario Rotondi, no por el hecho de vender el producto, con esto se está vendiendo la marca, esto básicamente forma parte de uno de los factores de producción, dentro de lo que es el patrimonio mismo o la infraestructura misma de la empresa.

Esto es, que independientemente de los factores de insumos, de recursos humanos, y de recursos financieros, la empresa va generando un patrimonio que forma su infraestructura, en los bienes que va obteniendo para la producción, y que están a su disposición y que además ejerce el dominio sobre de ellos, pues lo mismo sucede con la marca, es y forma parte de los recursos materiales que como infraestructura tiene una empresa.

---

<sup>19</sup> Citado por CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo: "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", México, Cárdenas Editor Distribuidor, Primera Edición, 1999, Pagina 85.

Sobre este particular desde el punto de vista de la economía, Sergio Domínguez Vargas nos comenta: *"Los economistas de la escuela clásica distinguieron dos factores fundamentales en el proceso productivo: el trabajo y el capital fijo o tierra. A través de ellos explicaron la mecánica por la que se desenvolvería la producción. Y de ambos factores, llamaron al trabajo elemento activo y al capital tierra elemento pasivo. Posteriormente al irse desarrollando la tecnología se empezaron a generar otro tipo de factores de infraestructura de la producción, asociados claro esta a los recursos materiales, a los recursos humanos y a los recursos financieros; dichos factores formaran parte de un patrimonio pasivo activo de la empresa, y que se comportaran como el patrimonio de dicha empresa."*<sup>20</sup>

Definitivamente, la Propiedad Industrial es bastante vasta; en este aspecto nos estamos refiriendo a un tipo de propiedad industrial que no es en sí el terreno en donde está situada la empresa, ni tampoco es en si la maquinaria o los servicios de transporte, o bien la infraestructura administrativa compuesta por escritorios, fotocopiadoras, impresoras, etc., sino que, nos estamos refiriendo a otro tipo de infraestructura, que está asociada con el distintivo mismo de la empresa: nos estamos refiriendo a su marca.

---

<sup>20</sup> DOMÍNGUEZ VARGAS, Sergio: *"Teoría Económica"*, México, Editorial Porrúa S.A., Decimoquinta Edición, 1992, página 49.

### **4.3.- FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA**

En términos generales, pudiésemos decir que dos serían las fuentes principales de la formación del derecho a la marca, unas que son de tipo formal, dentro de las cuales encontramos algunas suplementarias, frente a otras de tipo material, que están dadas a la luz de los usos en cuestión de Propiedad Industrial.

Inicialmente vamos a observar las fuentes formales que provienen evidentemente del Derecho; primeramente debemos de subrayar la circunstancia del artículo 28 Constitucional, y en este momento vamos a reproducir los comentarios que hicimos en el inciso 2.1.

Enfatizando principalmente que todos esos principios de la libre concurrencia y la competencia leal, quedan rebasados y se le otorga a la actividad humana creadora, un cierto monopolio en su creación, esto es el hecho de que únicamente el autor de la marca, del invento o del mejoramiento de la creación pueda explotar mercantilmente esta actividad.

Ahora bien, siguiendo el principio de legalidad del que hablamos en el capítulo primero, y en donde incluso expusimos los diversos conceptos del Autor y Doctor Gabino Eduardo Castrejón García, el principio de legalidad es en sí una fuente definitivamente formal en todo lo que es la composición del Derecho Marcario.

Esto lo decimos en virtud de que debe de existir un reconocimiento expreso por parte de la autoridad, para que la potestad de uso pueda llevarse a cabo de una forma segura y libre suficientemente. Dicho en otra forma, de nueva cuenta la legislación debe de establecer formalmente, cual es la forma de reconocimiento para que entre a la protección legal.

Es el artículo 89 constitucional en su fracción XV, la que otorga una potestad al Ejecutivo Federal para otorgar dicho reconocimiento, ya que el mismo establece, dentro de las facultades del Presidente la siguiente citada en su fracción XV que dice a la letra: "*Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.*"

Conforme a lo que formalmente establece nuestra Constitución, independientemente de que el artículo 28 genere una posibilidad de monopolio exclusivo, este monopolio debe contemplarse o regularse a la luz de la fracción XV del artículo 89 Constitucional, en razón evidentemente del principio de legalidad, que hace que sea el Ejecutivo Federal quien tenga la facultad para llevar a cabo la declaratoria correspondiente.

En virtud de que este principio de legalidad es de suma importancia, es necesario citar las palabras de el Doctor Gabino Eduardo Castrejón García, quien en términos generales nos explica: "*Esa facultad debe distinguirse (facultad discrecional de obrar*

*libremente por la administración pública) del poder arbitrario, pues mientras este representa la voluntad personal del titular de un órgano administrativo que obra impulsado por sus pasiones, sus caprichos o preferencias, aquella, aunque constituye la esfera libre de la actuación de una autoridad, tiene un origen legítimo, como lo es la autorización legislativa y un límite que en el caso extremo en que no esté señalado en la misma Ley o implícito en el sistema que ésta adopta, existe siempre en el interés general que constituye la única finalidad que puede perseguir la autoridad administrativa. Por esta razón, mientras una orden arbitraria carece en todo caso de fundamento legal, la orden dictada en uso de la facultad discrecional podrá satisfacer los requisitos del artículo 16 Constitucional del fundamentar y motivar la causa del procedimiento.*"<sup>21</sup>

El concepto anterior, nos permite encuadrar el marco jurídico formal que da pie para la construcción de la normatividad en Derecho de Propiedad Industrial, en este caso respecto de las marcas. Por otro lado el contexto de la fracción X del artículo 73 de nuestra Constitución Política, establece las facultades de el Congreso de la Unión, y dentro de éstas encontramos que dice a la letra: "Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria, cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, y para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123."

---

<sup>21</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo: "Derecho Administrativo Mexicano", México, Cárdenas Editor Distribuidor, Tomo I, Primera Edición, 2000, pagina 90.

Del contexto precedente, aunado con lo que hasta este momento hemos podido apreciar, afirmamos que son los artículos 5 Constitucional, que establece la libertad de comercio industrial y profesión, el artículo 14 Constitucional, que establece las garantías de seguridad jurídica; así como el artículo 16 de la propia Constitución, que fija el principio de legalidad en la actuación de todo tipo de autoridad; y específicamente las facultades con las que nos encontramos en el contexto de la fracción XV del artículo 89 Constitucional, que autoriza al Presidente de la República a reconocer y otorgar los privilegios de derechos de autor, y el artículo 73 en cuya fracción X, se va a fijar la potestad de el Congreso Federal para legislar en materia de comercio e industria, nos proporciona el marco jurídico en el que se desarrolla el tema de la presente tesis.

Evidentemente que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito, así como del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, serán en si las fuentes formales a través de las cuales se genera ese Derecho Marcario que otorga la seguridad jurídica a todos y cada uno de aquellas personas que se dedican a la Industria y la producción de accesorios para la industria, como es el establecimiento de su marca, y por supuesto las promociones para llevar a cabo una mejor comercialización de dicha marca.

Por otro lado, y en lo que son las fuentes suplementarias que también corresponden a la legislación, encontramos al Código Civil, el Código Penal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código

Federal de Procedimientos Penales, en donde conceptos tales como el de propiedad en el Derecho Civil y de plagio en el Derecho Penal, nos indican que la sociedad considera pertinente tener como bien jurídico tutelado, a la Propiedad Industrial.

Por último las fuentes materiales, también son y constituyen una fórmula adecuada a través de la cual, se genera todo ese Derecho Marcario. Sobre de éstas el autor David Rangel Medina, nos ofrece las siguientes explicaciones: *"Las reglas de interpretación e integración de la Ley en el Derecho Mexicano se encuentran establecidas en el artículo 14 Constitucional; el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no solo a la sentencia, sino en general a la interpretación e integración de la Ley en las controversias judiciales, disponiendo que esas deberán resolverse conforme a la letra de la ley o su interpretación jurídica. A falta de Ley se resolverán conforme a los Principios Generales del Derecho.*

*"El alcance de la expresión Principios Generales de Derecho se ha fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que son los principios consignados en algunas de nuestras leyes teniendo por tales no solo las mexicanas que se han expedido después de la Constitución Federal de el país, sino también las anteriores."*<sup>22</sup>

<sup>22</sup> RANGEL MEDINA, David. *"Tratado de Derecho Marcario"*; México, Sin Editorial, Ob. Cit. Pagina 139 y 140

En consecuencia el Derecho comparado, la doctrina, serán y formaran parte de ese cuadro material de fuente que el derecho a la marca forma para brindar la seguridad jurídica a los diversos industriales que entran al juego de la producción.

#### **4.4.- EL REGISTRO COMO UN ACTO ADMINISTRATIVO**

Analizaremos el acto jurídico por medio del cual se lleva acabo el registro de la marca, esto nos lleva como punto de partida al estudio del acto administrativo.

La Teoría del acto administrativo se ha elaborado partiendo del concepto del acto jurídico conocida como en la Teoría del General del Derecho para explicar la naturaleza de diversos actos. Recordado lo aprendido dentro del campo de la Teoría General del Derecho, iniciaremos con el concepto de hecho jurídico, que es todo acontecimiento del hombre o de la naturaleza, que produce efectos jurídicos, por otro lado se entiende por acto jurídico, toda manifestación de voluntad que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones.

Una vez definido lo que se entiende por hecho y acto jurídico, podemos afirmar que el acto administrativo es un acto jurídico, no obstante que es necesario determinar las características que de manera especial le da a este tipo de actos la rama del derecho a que pertenece.

Para entender esta situación quisiéramos citar las palabras de el Doctor y Catedrático Gabino Eduardo Castrejon García, quien atinadamente define al acto administrativo como: *"Es una manifestación de la voluntad unilateral y externa de la voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce. Modifica, transmite declara o extingue derechos y obligaciones; es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general.*

*"De dicho concepto se desprende varias características del Acto Administrativo, como son:*

*1.- ACTO UNILATERAL. Lo toma el titular del órgano de la administración, o de la ejecución de esa decisión con independencia del contenido y de que, el mismo afecte al sujeto pasivo y sea bilateral o multilateral.*

*2.- Expresión externa de la voluntad, que también se toma unilateralmente.*

*3.- La decisión y la voluntad son del órgano administrativo competente, que actúa a través de su titular y el uso de la potestad pública, lo que implica que el acto está fundado en Derecho.*

*4.- El acto crea, modifica, transmite, reconoce, declara o extingue derechos y obligaciones.*

5.- *Es generalmente ejecutivo.*

6.- *Persigue el interés general.*<sup>23</sup>

Conforme lo dicho por el autor citado, vamos a encontrar que el acto que ha de realizarse por lo que se refiere al particular titular de la marca, debe tener las características del acto administrativo, como son la unilateralidad, los efectos jurídicos, la manifestación externa, debe de emanar de una autoridad competente y generalmente es ejecutivo.

El acto administrativo debe concurrir determinados elementos que la ley exige, estos elementos son:

1.- El Sujeto: En principio parece que el sujeto del acto administrativo, lo es el órgano de la administración pública, no obstante la doctrina diferencia entre el sujeto activo y el pasivo. El primero que es el Órgano a quien se le encomienda el ejercicio de la función administrativa; y el segundo son todos aquellos que a quien se le dirige o se ejecutan los actos administrativos.

2.- La manifestación externa de voluntad.- Este es el elemento esencial y debe ser espontánea y libre, encontrarse dentro de las facultades del órgano, debe carecer de vicios (dolo, error, violencia, etc.), la expresión de la voluntad debe ajustarse a lo que la ley exige.

<sup>23</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo "Derecho Administrativo Mexicano Tomo I", México, Cárdenas Editor Distribuidor, Primera Edición, año 2000, pagina 345 y 346.

3.- El Objeto.- Es identificado con el contenido del acto, esto es aquello en lo que consiste, y este debe ser posible física y jurídicamente, lícito, y determinable. Asimismo el objeto se ha subdividido en directo e indirecto; el primero es la creación, transmisión extinción de derechos y obligaciones, dentro de las funciones y competencia del órgano de la administración, y el segundo se refiere a la realización de la actividad del Órgano del Estado o el ejercicio de la potestad que la ley le atribuye.

4.- La forma.- Es la manifestación del acto administrativo, a fin de ser apreciada por los sujetos a quienes se dirige, esta puede ser manifestado en forma escrita, verbal y por medio de señales.

Los efectos del acto administrativo son directos e indirectos, los directos crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones; y el indirecto son la realización de la actividad encomendada al órgano administrativo.

Ahora bien, desde el punto de vista registral, es necesario observar como el acto que se realiza, va a tratar de establecer una cierta relación o vínculo entre la persona que lleva a cabo el registro considerándose como su titular, frente a lo que sería el producto registral, en este caso una marca comercial.

El auto autor Guillermo Colin Sánchez en el momento en que nos explica algunas situaciones sobre de lo que es el Derecho de registro, nos dice lo siguiente: "La palabra registro significa anotación o

*inscripción que se realiza sobre alguna cosa. También con ello se alude al libro o libros en donde se llevan las anotaciones. Por último, con el termino registro se hace referencia a la oficina encargada de realizar las anotaciones o asientos; Por ejemplo, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio es una institución dependiente del Estado, del Poder Ejecutivo; tiene por objeto proporcionar publicidad a los actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma ha sido realizada por la función notarial, con el fin de facilitar el trafico jurídico a través de un procedimiento legal, cuya consecuencia es, en síntesis la seguridad jurídica.*

*"La publicidad mencionada es factible lograrla a través de la inscripción o anotación de los actos y contratos referentes al dominio y otros Derechos Reales sobre bienes inmuebles en este caso, de modo tal que el público tenga acceso directo a la fuente de información que constituyen dichas inscripciones o anotaciones al registro; con lo que, cualquier persona estará en condiciones de conocer el estado verdadero de la propiedad, con sus antecedente, transmisión o modificación, evitando así, hasta donde es posible, la comisión de fraudes o de situaciones que pudieran conducir a error a los intervinientes en las transacciones concernientes a la propiedad."<sup>24</sup>*

Ahora bien, trasladando el acto administrativo a la materia del registro marcarío, encontramos que dentro de sus elementos esta lo que es la composición del sujeto este siempre será un órgano de la administración pública, en este caso el Instituto Mexicano de la

---

<sup>24</sup> SÁNCHEZ COLIN, Guillermo: "Procedimiento Registral en la Propiedad"; México, Editorial Porrúa S.A., Quinta Edición, 1992, página 17.

Propiedad Industrial, el cual a la luz de la nueva Ley de Propiedad Industrial en su artículo 6 en su fracción III, está autorizado para entregar patentes de invención y registro de modelo de utilidad, marcas, diseños industriales y avisos comerciales así como emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación.

Desde el punto de vista de el registro de una marca como el acto administrativo, la propia legislación establece lo que se le ha denominado como sujeto activo, que es el que va a tener la voluntad externa de aquel que lleve a cabo el acto frente a la Institución. Como toda autoridad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene siempre desde el punto de vista de el Derecho Administrativo, la necesidad de respetar los lineamientos de la ley, y recibir el registro marcario.

Como uno de los principales efectos que podemos denotar con esta actitud, será la publicidad en principio de lo que sería la vinculación entre aquel que registra una marca y la marca misma.

En términos generales, el registro de una marca como acto administrativo, se da desde el punto de vista orgánico a la luz de el principio de legalidad, que establece que las autoridades solamente pueden hacer y realizar lo que la ley les permite.

#### **4.5.- MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES.**

Antes de pasar a hablar sobre lo que son marcas registrables y no registrables, es pertinente dar un panorama general de lo que es el Derecho Registral. Sin lugar a dudas, la posibilidad de registro es una de las actitudes que la ley establece para que exista una legalidad en el acto, que tenga la publicidad necesaria, y tenga efecto contra terceros una vez que está inscrita en los libros de protocolo respectivos.

El procedimiento registral, tiene sus fines específicos, y por supuesto que dará a las personas que lo llevan esa seguridad jurídica de establecer la relación íntima entre el creador y su creación para que esta última entre a su patrimonio. Guillermo Colín Sánchez, al hablarnos de este procedimiento registral nos dice: *"El procedimiento del registro público, se instituye para proporcionar seguridad jurídica a los actos que han adquirido forma entre otros, a través de un instrumento público autorizado por el Notario; Esto significa que en la función registral, dicha seguridad se funda en la oportuna publicidad de ciertos actos y situaciones jurídicas, logrando con ello su perfeccionamiento y la consiguiente protección de los derechos inscritos frente a posibles derechos contradictorios, sustraídos a los efectos de dicha publicidad."*<sup>25</sup>

<sup>25</sup> SANCHEZ COLIN, Guillermo: "Procedimiento Registral en la Propiedad"; México, Editorial Porrúa S.A., Quinta Edición, 1992, página 77.

Sin lugar a dudas la posibilidad de registro ofrece a quien realiza dicho registro, esa seguridad jurídica de la que hemos venido hablando, y de la cual hicimos una definición en el capítulo primero. El conjunto de normas y reglas, nos ofrece una esfera jurídica de protección a través de la cual, los derechos, el patrimonio, e incluso la persona de aquellos que se dedican a la industria y comercio, estarán de alguna manera protegidos en base a la tutela que el derecho ofrece a los bienes que protege; En este caso la propiedad de la marca.

A la luz de estas consideraciones, vamos a encontrar que existan marcas registrables, y otras que no lo son. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de poder identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, son definitivamente registrables. La forma tridimensional de el envase, su situación específica, que lo hace diferente a los demás, es otra de las características registrables.

El nombre comercial, su denominación, las razones sociales, el nombre propio de la persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado, también son registrables.

Frente a esto, vamos a encontrar que hay una excepción a las diversas reglas que establece la legislación; Así tenemos que el artículo 90 de la Legislación de Propiedad Industrial va a enumerar una serie de bienes que no son susceptibles de registro.

Enumera las siguientes:

1.- Las Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica;

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

3.- Las formas tridimensionales que sean de dominio público;

4.- 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;

5.- Las letras, los números, los colores aislados a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños, o denominaciones;

6.- Las letras, los dígitos o los colores aislados a menos de que estén acompañados de signos o diseños o denominaciones;

7.- Las que produzcan o emiten, sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país;

8.- Las que reproduzcan o emiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por el Estado;

9.- Las que produzcan o emiten los nombres o representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones;

10.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas;

11.- Las denominaciones o poblaciones que se caractericen por la fabricación de ciertos productos;

12.- Los nombres y seudónimos firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados;

13.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas;

14.- Las denominaciones, figuras, figuras tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducirlo a error:

15.- 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;

16.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad;

17.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial.

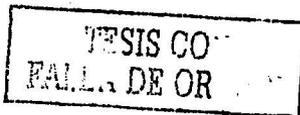
En todas y cada una de estas características no registrables, se denota básicamente la creatividad humana.

El hecho de que exista un distintivo, un signo común, al que esté asociada la vida nacional, simple y sencillamente no puede ser registrable, porque no formara parte de la actividad creadora de el ser humano.

#### **4.6.- CLASIFICACION DE LA MARCA.**

Antes de entrar a la clasificación de las marcas, debemos de decir que ésta se da dentro de dos categorías de las marcas como son: 1.- Productos y 2.- Servicios.

Por clase se entiende: al conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente.



En relación a los productos, estos pueden subdividirse en diversas clases dependiendo de su propia sustancia y naturaleza, por ejemplo:

### **Productos**

#### **Clase 1**

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

#### **Clase 2**

Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

#### **Clase 3**

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

#### **Clase 4**

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

#### **Clase 5**

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes

dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

#### **Clase 6**

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

#### **Clase 7**

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

#### **Clase 8**

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

#### **Clase 9**

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

**Clase 10**

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

**Clase 11**

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones.

**Clase 12**

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marina.

**Clase 13**

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

**Clase 14**

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendido en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

**Clase 15**

Instrumentos de música.

**Clase 16**

Papel, Cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

# ESTA TESIS NO SALE DE LA BIBLIOTECA

79

## **Clase 17**

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de esas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

## **Clase 18**

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

## **Clase 19**

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

## **Clase 20**

Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

## **Clase 21**

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

## **Clase 22**

Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidas en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

**Clase 23**

Hilos para uso textil.

**Clase 24**

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

**Clase 25**

Vestidos, calzados, sombrerería.

**Clase 26**

Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

**Clase 27**

Alfombras, felpudos, estereras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

**Clase 28**

Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

**Clase 29**

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

**Clase 30**

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,

polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

### **Clase 31**

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

### **Clase 32**

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

### **Clase 33**

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

### **Clase 34**

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

### **Servicios**

### **Clase 35**

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

### **Clase 36**

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

### **Clase 37**

Construcción; reparación; servicios de instalación.

### **Clase 38**

Telecomunicaciones.

**Clase 39**

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

**Clase 40**

Tratamiento de materiales.

**Clase 41**

Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

**Clase 42**

Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

Podemos hablar que existen además de las clases antes mencionadas varios tipos de marcas que son:

“Nominativas: Son las marcas que permite identificar un producto y su origen mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado., por ejemplo **NIKE**, **COCA-COLA**, **IBM**, **SONY**, etc.

"Innominados: Que son las figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; por ejemplo:



"Mixtas: Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos; por ejemplo:



"Tridimensionales: Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.



TESIS COM  
FALLA DE ORIGEN

"Marca Colectiva: Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, que soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades."<sup>26</sup>

#### **4.7.- TRAMITE Y EFECTOS DEL REGISTRO DE LA MARCA.**

Para realizar los trámites respectivos el Estado creo una Institución que forma parte del Poder Ejecutivo, como una empresa descentralizada, y se denomina el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, es un Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objetivo establecer la estructura, la organización y la competencia de las autoridades administrativas, y la aplicación de toda la reglamentación sobre Propiedad Industrial.

El marco jurídico, que regula este ámbito de función estatal, además de la ya anotado, es la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento, y el Estatuto Orgánico de el propio Instituto, y los organismos que intervienen en la aplicación, la Secretaria de

---

<sup>26</sup> Signos Distintivos, México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Primera Edición, pagina 9 a 11.

Economía, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y la Dirección General del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

El procedimiento administrativo se inicia con una solicitud dirigida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), o bien que se pueda presentar en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría Economía; la solicitud y la documentación que se acompañe debe ir redactada especialmente en el idioma español.

Los requisitos para su presentación son los siguientes:

- a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante (personas morales o físicas). Si se trata de marca colectiva hay que señalar el nombre de la asociación.
- b) El signo distintivo de la marca, mencionando si el nominativo o innominado, tridimensional o mixto:
- c) La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.
- d) Cuando se conozca el número de la clase a que corresponde el producto o servicio para los que solicitan la marca.
- e) Se solicita registro de conformidad con la clasificación establecida en este reglamento.
- f) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido en la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras que podrían considerarse como logotipos.

g) Ubicación del o de los establecimientos de negocios con esa marca.

Si el producto registrado es un servicio, deberá de especificarse:

(Solo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase y, los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación, y las reglas de aplicación de la misma publicada en la gaceta).

Al presentar la solicitud, la legislación infiere que el particular está requiriendo de la autoridad administrativa, su intervención a fin de que registre la marca.

Ahora bien, existe necesariamente una obligación específica para que el titular de una marca deba de registrarla, ya que el artículo 130 de la propia Ley de la Propiedad Industrial así lo obliga, dicho artículo en la parte que nos interesa dice lo siguiente: *"Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para lo que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario tenga concedida licencia inscrita la*

*hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."*

Nótese que hay una obligación de usar la propia marca, una vez que ha sido registrada, e incluso es en este momento, que se empiezan a notar los efectos de la caducidad de la marca, que es el punto medular a tratar en este trabajo de tesis, y que por razones de estudio, nos reservamos su desarrollo para el capítulo cuarto de este trabajo en que hablamos específicamente la caducidad, sus conceptos y términos.

#### **4.8.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA.**

Como ya habíamos mencionado el titular de la marca tiene necesariamente que usar la marca registrada, en los términos que la ley lo señala, así como la obligación de inscribir cualquier acto que afecte el ámbito jurídico de la marchante el Instituto de Propiedad Industrial. Ello trae como consecuencia que surja un nuevo derecho para su titular, que es el de poder renovar el registro de una marca, la cual solo procederá si el interesado presenta el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o

servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo mayor a tres años sin causa justificada.

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, ó licencia de uso, a una o más personas, con relación a todos o alguno de los servicios a los que se aplique dicha marca, los derechos que ella ampara.

Para inscribir una licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bastara formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el propio reglamento para que pueda producir sus efectos correspondientes frente a terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de la Licencia de derechos relativa a dos o más marcas registradas cuando el licenciaste y el licenciatario sean los mismos en todos ellos.

Es de hacerse notar, que en el momento en que la creación de la actividad humana, le proporciona una identidad o una imagen a un producto, se da la posibilidad de dominio, ó de disposición, e incluso de explotación, de la marca de ese producto, aún cuando no se haya realizado los tramites de su registro, como ya apuntamos.

Esto es, que independientemente de que desde el punto de vista del Derecho Civil, se reconozca que las cosas cuando son susceptibles de apropiación se convierten en bienes, vemos como dichas cosas que surgen de la creatividad humana, cuando también

son registradas, producen un efecto contra terceros; esto es que al hacer público que se está realizando el trámite para el uso de una cierta marca proporcionan a terceros, la oportunidad de que puedan demostrar un mejor derecho sobre la misma; esto es, la publicidad en la marca, realmente hace una convocatoria hacia los terceros, para que estos demuestran en su caso, un mejor derecho en el uso de la marca, siempre y cuando demuestren que han venido usando la marca con anterioridad, al inicio del nuevo registro, lo que en su caso da inicio al nacimiento de un conflicto, en el que definitivamente la antigüedad en el uso, da el derecho, haciendo vigente el principio que quien primero en tiempo es primero en derecho, y otorga la posibilidad de proporcionar el dominio de la marca.

De ahí, que el trámite registral, presente como uno de sus principales efectos, el de presunción que la marca no había sido usada con anterioridad, lo que constituye una consecuencia reglamentaria, que se deben de tomar en cuenta para el efecto de las posibilidades en el uso y disposición de la marca, a favor de una persona determinada.

Como consecuencia de todo lo que hasta este momento hemos dicho, debemos de considerar, que la marca realmente llega a ser un patrimonio de la empresa, y que cuando se encarga la elaboración de la marca a una persona, esto es que se le paga una remuneración por crear una misma, el propietario del producto, es aquella persona que paga la remuneración por el trabajo efectuado.

Por otra parte y dentro de lo que constituye el sistema productivo empresarial, la imagen ó la denominación de un cierto producto, representa la forma de exhibir el producto en los medios de comunicación o bien para los consumidores, de tal forma que al momento en que se lleva a cabo la promoción o la publicidad, en este ámbito también encontráramos un marco jurídico que la empresa tiene que respetar, no solo en relación a la imagen de su propia marca, sino también a la distinción de dicha marca frente a otros productos, y todo es lo que personaliza la imagen de producto del producto y a la empresa que lo produce, formando todo ello parte de su propio patrimonio.

#### **4.9 BIEN JURÍDICO TUTELADO.**

Conforme a lo que hasta este momento hemos podido establecer, observaremos que la legislación protege un derecho de trascendental importancia dentro de el Derecho Marcario, como es la que constituye el bien que intenta proteger.

Para poder entender este concepto, quisiéramos inicialmente citar al autor Raúl Goldstein, quien en el momento que nos habla del bien jurídico protegido nos dice: *"Es el interés medio o genérico tenido en cuenta por el orden jurídico y cuya lesión constituye el contenido material de lo injusto. El bien jurídico, así entendido puede presentarse como objeto de protección de la ley o como objeto de ataque contra el que se dirige el delito, por lo cual no debe confundirse con el objeto de*

*la acción que pertenece al mundo sin sensible. Aclarando el concepto de bien jurídico, que se define como el interés jurídico protegido, se señala que el bien jurídico protegido no es un bien de derecho; sino un bien de los hombres reconocido y protegido por el Derecho.*<sup>27</sup>

Conforme a lo dicho por el autor citado, observamos que en lo que se refiere a el Derecho de Propiedad Industrial, la legislación protege el patrimonio que se forma a través de la inversión hacia la producción. Dicho de otra manera, la legislación tiene como objetivo, proteger toda esa inversión, y todo ese quehacer de el hombre, que de alguna manera constituye parte de lo que es en sí el patrimonio, lo que invierte, lo que es creativo y que de alguna manera produce.

En su último libro el Doctor Gabino Eduardo Castrejón García, al establecer un concepto de marca, nos indica cual es el bien jurídico tutelado por la legislación, el ilustre maestro dice sobre el particular lo siguiente: *"La institución jurídica de la marca desde nuestro personal punto de vista es la que tiene mayor relevancia en la esfera del Derecho de Propiedad Industrial, sin soslayar las demás instituciones jurídicas que lo conforman.*

*"La marca ha sido y será figura jurídica controvertida, que ha acarreado a sus titulares, como a los diferentes gobiernos de los países en donde se les concede protección, diversos dolores de cabeza, derivados de la piratería y la competencia desleal que personas o entes sin escrúpulos y sin la menor ética comercial han*

<sup>27</sup> GOLDSTEIN, Raúl. *"Derecho Penal y Criminología"*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1993, pagina 85.

*desarrollado, fundamentalmente los países de América Latina, incluyendo México.*

*"Es obvio advertir que la marca por naturaleza y como más adelante lo veremos es uno de los aspectos primordiales mediante los cuales sus titulares comercializan sus titulares servicios o producto; y es por ello, que tal Institución Jurídica tiene la importancia que no solamente el suscrito le esta otorgando, sino nuestro mundo económico, comercial, industrial, social y jurídico."<sup>28</sup>*

El ilustre maestro, ya nos ha revelado lo que nos hubiera llevado tiempo encontrar, esto es la última relación que existe entre la inversión y su producción, y un distintivo, una situación que individualiza el producto como es la marca. Conforme va pasando el tiempo, una marca por sus colores, por su diseño, por la calidad de el producto, por la satisfacción de las necesidades básicas de el consumidor, va tomando cada vez más un espacio en el mercado y se va distinguiendo de los demás productos gracias a la marca. En lo concerniente al concepto de marca, tal desde como lo establecimos en el inciso 2.1, el bien jurídico que la legislación en Propiedad Industrial tutela, es el vinculo que existe entre la inversión y su producción, como la identidad y el prestigio del producto.

Conforme lo que hasta este momento hemos expuesto, debemos de subrayar que el bien jurídico tutelado básico, que se tutela en la Ley de Propiedad Industrial en relación a las marcas, no solamente es

<sup>28</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo: "Tratado Teórico Practico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial". México, Cárdenas Editor y Distribuidor, Primera Edición, 2001, pagina 435.

la inversión que se lleva a cabo de la imagen de un producto, sino esa posibilidad de uso exclusivo que le otorga un monopolio directo a aquél que ha registrado su marca. Esa idea del uso exclusivo de la marca, que hace una situación distintiva y que definitivamente provoca una íntima relación entre lo que es el propietario de la marca y su uso.

Por lo tanto, se establece un Derecho Real oponible a la universalidad de hombres, y por supuesto el hecho de usarla exclusivamente por parte de aquél que es el titular de la misma. El bien jurídico tutelado por la legislación, se extiende en su protección jurídica, no solamente a las inversiones que se realizan en relación a la imagen y publicidad de la marca, sino a todo lo que es el uso exclusivo de la misma.

#### **4.10.- LA FRANQUICIA.**

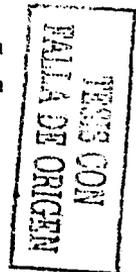
Una de las ventajas que tiene el titular de la marca es la posibilidad de franquiciar su producto o servicio, y para entender la franquicia tomaremos la definición que nos da el Doctor Gabino Eduardo Castrejón García nos define a la franquicia como: *"la autorización que otorga el titular de los derechos de Propiedad Industrial a un tercero, en la que se incluyen los conocimientos técnicos que éste para la explotación del mismo. El artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial establece: existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le*

*concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley. Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo* <sup>29</sup>

Por lo anterior podemos decir que la franquicia es el sistema por el que, además de conceder una licencia de uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distinga.

Antes de la celebración del convenio, el titular de la marca deberá proporcionar a quien pretenda conceder la franquicia, la información relativa al estado de su empresa.

Las personas que intervienen en el contrato de franquicia son:



<sup>29</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo "Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial"; México, Cárdenas Distribuidores Editor, Primera Edición, 2001, página 368

El franquiciante, que es quien posee una determinada marca y la tecnología de comercialización de bienes y servicios y que a través del contrato de franquicia cede su uso.

El franquiciatario, que es quien adquiere el derecho de comercializar los bienes o servicios y explotar la marca en cuestión, junto a la capacitación, organización y manejo del negocio proporcionados por el franquiciante.

Para que proceda una franquicia es necesario presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dicha solicitud puede presentarla cualquiera de las partes y en ella se debe indicar:

- I.- Nombre, denominación y razón social, nacionalidad y domicilio del franquiciante;
- II.- Descripción de la franquicia;
- III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia.;
- IV.- Derechos de Propiedad Intelectual que involucra la franquicia;
- V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciario debe de cubrir al franquiciante;
- VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciario;

VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;

VIII.- Derechos del franquiciario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

IX.- Obligaciones del franquiciario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y

X.- En general las obligaciones y derechos del franquiciario que deriven de la celebración del contrato de franquicia.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción de licencias y franquicias, dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas o de la fecha en que se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto. Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que dentro del plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga.

## **CAPITULO V**

### **VARIANTES DE LA TERMINACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO**

Una de las formas en como se puede dar por terminado el registro marcario es la caducidad, se hace indispensable en esta parte de nuestro estudio establecer las formas en las cuales la marca puede terminar.

Sin embargo, hemos reservado la idea de la caducidad para el sexto capítulo, en donde hablaremos de más profundidad al respecto, por lo que por el momento vamos a abocarnos, a lo que la ley establece teniendo siempre en mente la hipótesis en el sentido de que por ser el patrimonio de un industrial, de un empresario, por ser el patrimonio del quehacer humano, en el momento de que se registra dicha propiedad, simple y sencillamente no tiene porque caducar, sino simple y sencillamente, el registro tiene que quedar, pero las causas de cambio de registro, tendrían que darse solamente a voluntad de aquel que puede ejercer actos de dominio sobre su propio patrimonio, que sería en este caso el propietario de la marca.

A la luz de esta idea, vamos a empezar a abrir nuestro primer inciso para observar las formas a través de las cuales subsiste la manera de terminación de la marca.

## **5.1.- NULIDAD**

Al hablar de la nulidad de un registro marcario nos recuerda la teoría de la nulidades del Derecho Civil, misma teoría que es aplicada en un acto administrativo como lo es el registrar una marca; Nuestro Código Civil Vigente en su artículo 2224 se refiere a la inexistencia, por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia del acto realizado; Asimismo el artículo 2225 se refiere a la ilicitud del objeto, en el fin o en la condición del acto produce la nulidad y que esta puede ser absoluta o relativa; en la absoluta no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos por retroactivamente cuando se pronuncie la nulidad por un juez, y la relativa se da cuando no se llenan los requisitos establecidos por la ley y permite que el acto surta los efectos provisionalmente, y esta nulidad si es convalidable.

Ahora bien, el artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, en el momento en que establece la normatividad a través de la cual el registro de la marca llega a nulificarse establece lo siguiente:

*"Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:*

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

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

*II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión en otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de 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 registro;*

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

*IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o deficiencia de apreciación,*

*existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y*

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

*Las acciones de nulidad que se advierten 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 primera y quinta que podan ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción segunda dentro del plazo de cualquier año."*

Empezamos ya a observar como sobrevienen los problemas en el Derecho Marcario, podemos encontrar algunos puntos en donde

definitivamente el Derecho Registral en materia de marcas, se separa de aquellas ideas registrales de los bienes inmuebles principalmente. De hecho habíamos dicho en el capítulo anterior, que uno de los fines del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sería esa función de llevar a cabo actos registrales a través de los cuales existiera una mayor posibilidad de protección a la propiedad y al patrimonio. Pues bien, ese funcionamiento de la actividad registral que generan la formalidad van a tener dentro de lo que es el procedimiento registral marcario, otro tipo de finalidades.

Guillermo Colín Sánchez, al explicarnos las finalidades del Derecho Registral en forma general, nos dice las siguiente: *"Al hablar de fines, nos queremos referir a los que se pretende; es decir, al resultado y efectos de la anotación o inscripción registral. Los fines del procedimiento son: principal y accesorio; A los primeros los podemos clasificar en mediatos e inmediatos; 1.- El fin principal inmediato es la publicidad del acto jurídico, la cual se logra con la inscripción en el libro o folio correspondiente; 2.- El mediato es la seguridad jurídica que la anotación o inscripción del acto reporta mediante su legitimación por virtud de la fe pública registral.*

*"El fin accesorio del procedimiento registral, se traduce en que los asientos correspondientes, constituyen un medio de prueba singular y privilegiado en los diversos campos del Derecho, así como también, todo documento que ha sido objeto de inscripción, ya que por*

*si solo, a través de la formula correspondiente a su registro, produce los efectos plenos que le otorga la ley.*"<sup>30</sup>

Evidentemente en el Derecho Marcario, los efectos serán los mismos, pero en este último caso, la trascendencia respecto de la marca, llega a transformarse en virtud de la alta competitividad que existe en el mercado.

No es lo mismo el registrar una propiedad, en donde a ciencia cierta no se sabe cuando o como será publico y llegara a todo lo que sería la sociedad el conocer el nombre de una persona que esta fungiendo como titular de dicha propiedad; En lo que es el Derecho Marcario, inicialmente encontramos que una de las estrategias del mercado, es la publicidad.

Claro que la publicidad, que utilizan las empresas, mientras más agresiva mayor será la penetración en el mercado; De ahí, que al hablar de marca, pues es viable que todo este proceso de nulidad, pueda fenecer o caducar la acción, después de pasado un plazo como lo refiere el último párrafo del artículo 151 de la ley Federal de Propiedad Industrial que hemos citado en líneas anteriores.

Para evidenciar si existe una cierta apreciación de que la marca sea igual o semejante en un grado de confusión, las posibilidades de nulificar esa marca son en si las posibilidades concretas que el titular

---

<sup>30</sup> COLIN SANCHEZ, Guillermo "Procedimiento Registral de la Propiedad", México, Editorial Porrúa S.A. Edición Quinta, 1992, pagina 78.

de dicha marca tiene. Ahora bien, es necesario subrayar en este momento y para siempre el derecho de uso ininterrumpido de la marca.

Debemos de recordar que a pesar de que una marca esta debidamente inscrita, si otra persona demuestra haberla usado con anterioridad en forma interrumpida a pesar de que no la haya registrado, pero demuestra que es de su creatividad, en ese momento, se llevara a cabo lo que sería la nulidad del mismo registro.

## **5.2.- EXTINCIÓN.**

A pesar de que en la nueva legislación sobre Propiedad Industrial la situación de la extinción a quedado totalmente superada, es muy importante observar como pudo desarrollarse esta idea y lograr que el Derecho de Propiedad, tuviera una mayor permanencia en los conceptos de dominio y disposición de la cosa que otorga el propio Derecho de Propiedad.

Tenemos como anteriormente en lo que era la Ley de Invenciones y Marcas, actualmente abrogada, existían varios artículos como lo eran el 117 y el 118, en los que se establecían claramente que en el momento en que llegado el registro de una marca su titular tendría que utilizarla bajo la pena que se extinguiera dicha marca en el momento en que cayera en un desuso. Evidentemente esto fue

provocado por la misma situación empresarial cuando una empresa registraba diversas marcas, quedando estas totalmente impresas y registradas, pero sin llegar a usarse.

Definitivamente en relación con lo que es el registro de la marca propiedad industrial, y su uso, es en este momento cuando debemos de cuestionarnos de nueva cuenta, las grandes diferencias que hay entre el concepto de propiedad sobre un bien, especialmente los bienes inmuebles que son registrables frente a los bienes de creación abstracta como es el caso de las marcas.

Quisiéramos citar una jurisprudencia, que consideramos viene al caso y que definitivamente podría ayudar a poder tener una mejor idea de lo que es el uso de la marca, su registro y la relación jurídica que se forma entre el titular y el uso de la marca, dicha jurisprudencia dice a la letra: *"MARCAS, RENOVACIÓN ESPECIAL DE LAS, CONSERVA SU VIGENCIA ESPECIAL. Los artículos 156, 204 y 171 de la ley de la propiedad industrial dicen a la letra: " si se suspende por mas de cinco años consecutivos la expropiación de una marca registrada, se extinguirán los efectos de el registro, a menos de que renueve en la forma especial que previene el articulo 171de esta ley." "el registro de una marca se extingue si se suspende la expropiación de la misma por mas de cinco años seguidos salvo, que se renueve en la forma especial prevenida en el articulo 161 de esta ley". "la solicitud de renovación por falta de uso a que se refiere el articulo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no haya sido explotada, deberá presentarse a la secretaria antes de que concluya el periodo*

*de cinco años, desde el día en que se suspende la explotación. Esta renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causen, serán en sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 168, acerca de la renovación periódica de las marcas". Como se advierte de lo anterior, la renovación especial invalida el tiempo transcurrido de desuso de las marcas siempre que no haya consumado el lapso de cinco años, pues la ley no le otorga efectos retroactivos. En consecuencia tiene la eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la secretaria de industria y comercio supuesto que explícitamente se consiga que esa renovación es, para conservar la vigencia de una marca que no haya sido explotada. De esta manera que, y ni utilizándose el tiempo de desuso ocurrido con anterioridad, como si nunca hubiera transcurrido, resulta indudable que jurídicamente el mismo ya no puede formar parte de un nuevo computo para establecer la extinción de registro de la marca, por falta de explotación, por lo cual resulta inadmisibles interpretar el artículo 171 de la ley en consulta en el sentido de la suspensión a que se refiere indica cesación de un uso ya iniciado. pues en nuestro idioma "suspender", es no solo detener una acción u obra, sino también diferir tal acción u obra y "diferir", es retardar la ejecución de una cosa, lo mismo que suspender tal ejecución. Consiguientemente la suspensión a la que se refiere el artículo 171 comprende lo mismo la detención de una explotación o uso ya iniciado como el diferimiento o el postergamiento de ese uso o explotación, o que se corrobora con el mismo texto del precepto que nos ocupa al referirnos a una marca no se haya explotado. Así como el artículo 96*

*de la misma en consulta que tan claro como determinante se refiere al que este usando o quiera usar una marca, sin que dicha disposición legal fije termino alguno para que en el segundo supuesto tenga principio el uso."*

*Sexta Época, Tercera Parte:*

*Volumen c1x, pagina 22 A.R. 1600/66*

*Cervecería Modelo, Cinco Votos.*

Evidentemente los numerales actualmente indica la jurisprudencia antes citada también han quedado todos reformados; así tenemos como actualmente el artículo 156, habla sobre las denominaciones de origen; El artículo 204 que también es citado por la propia jurisprudencia, nos ha de indicar la obligación de proporcionar al Instituto los datos e informes que este requiera para sus inspecciones e investigaciones; el artículo 171 de la nueva legislación se refiere al uso de la denominación de origen.

Como habíamos dicho al inicio de este inciso, la extinción de la marca ha quedado superada, pero hemos querido citar esta jurisprudencia incluso se ha interpuesto este inciso en virtud de que las situaciones por el no uso de la marca, por su falta de explotación, pueden caer en el concepto de la competencia desleal.

Esto es, una empresa se dedica a registrar cuantas marcas pueda, sin tener si quiera la intención de explotarlás; con esto dicha empresa, provocara que otras empresas que también tienen creatividad y que son de la competencia, las diversas ideas que va

registrando la otra, pues simple y sencillamente tengan problemas para salir al mercado, en cuanto a su marca, en cuanto a su presentación, en cuanto a los colores, etc., Como consecuencia de lo que hasta el momento hemos expuesto, la forma de extinción de la marca, va a quedar como una forma a través de la cual, fenece ese registro para dar paso a nuevos registro marcarios.

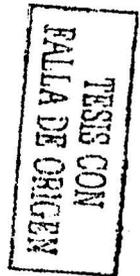
Sobre este particular el doctor y autor Gabino Eduardo Castrejón García, nos menciona: *"En materia marcaria, la caducidad cambia por completo su naturaleza como institución jurídica teniendo una muy marcada concepción distinta en materia procesal.*

*"En efecto, en el Derecho de Propiedad Industrial, se habla de caducidad como forma de extinción de un Registro Marcario, no por la paralización en si de un procedimiento, sino por la falta de el titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios.*

*"Como más adelante abordaremos, la actual ley de Propiedad Industrial, toca el término o institución de la caducidad, como medio de extinción de un registro marcario, derivada tal consecuencia de la falta de renovación y de uso de una marca"<sup>31</sup>*

A pesar de que desde el punto de vista legislativo la forma o formula que se establece para la extinción ya no se da tal y como la legislación lo establecía, dice bien el catedrático mencionado, en el sentido de que la extinción es verdaderamente una forma de

<sup>31</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, *"Tratado Teórico Practico de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial"*; México, Cárdenas Editor y Distribuidor, Primera Edición, 2001, pagina 228



caducidad de la marca. De tal naturaleza, veremos que el efecto distintivo de la misma será la extinción de el registro. La consideración que hace el autor citado, nos parece aceptada, en virtud de que realmente los efectos de extinción de los registros van a quedar como el efecto primario de el proceso de caducidad.

Como consecuencia de lo anterior, y a la luz del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual a la letra dice: "La marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo."

Vamos a establecer un cierto ejemplo a través de la cual, la marca todavía puede tener una cierta extinción. De tal modo que una de las obligaciones tajantes que la propia legislación establece, es su uso en territorio nacional, y por supuesto que en el momento en que existan las modificaciones estas no lleguen a alterar su característica distintiva. De alguna manera la marca puede contener colores, diseños, que la hacen distintiva, y que definitivamente la identifican como algo particular que estará vinculada en propiedad hacia aquel que a registrado dicha marca.

En el momento en que dicha marca no se usa en territorio nacional, así como que si se alteran sustancialmente los distintivos principales de dicha marca, pues dicho registro llega a extinguirse en virtud de que no va a cumplir con los requisitos que la ley impone para el uso de dicha marca.

### **5.3.- CANCELACION**

Antes de hablar de la cancelación en materia marcaría, daremos una definición de lo que se entiende por cancelación y sobre el particular el maestro Rafael de Pina nos menciona: "anular, dejar sin efecto un instrumento público, una inscripción de un registro, una nota o una obligación."<sup>32</sup>

Lo mencionado por el autor citado, entenderemos que la cancelación anulara todo registro realizado ante la autoridad correspondiente por las causas o motivos que hayan dado su origen.

Así tenemos que en materia marcaría la cancelación del registro marcarío es como lo señala el texto vigente del artículo 153 de la legislación sobre Propiedad Industrial, establece: "Procederá la cancelación de un registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme a una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios por los cuales se registro, 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 al que se aplique."

Nótese en principio como unas de las características principales de lo que sería la distinción marcaría como es en sí un carácter distintivo a través de el cual, deba de significarse el producto o

<sup>32</sup> DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A., México, 1996, página 139.

servicio, este tiene que ser individualizado, de tal manera que si se convierte en una denominación genérica, entonces ya no se estará hablando de marcas, se estará hablando de una denominación de algún producto con tantas variedades que definitivamente pierden la esencia marcaria, al olvidarse de uno de los principales caracteres marcarios como es la individualización del producto o el servicio; por lo tanto estaríamos básicamente hablando de lo que se refiere mas que nada a un atributo de la personalidad para poder ejercer el comercio o bien establecer un sistema de producción.

De tal naturaleza, que desde lo que es la denominación, vamos a encontrar que ese ejercicio habitual de lo que consiste el comercio deberá estar basado en el concepto de un nombre genérico que lo denomine. Esto es, que llegar al momento una Sociedad Anónima por decirlo así, va a poder tener una sola denominación genérica en cuestión del nombre de la empresa; evidentemente, que nuestra legislación también previene las denominaciones de origen; esto es las posibilidades de que sea certificado el origen del producto.

Pero a lo que se refiere básicamente nuestra legislación, es que la marca haya perdido esa especificación que la denota de las demás. De ahí, que se transforma en una cierta denominación genérica como la propia legislación establece y por esta causa se convierta en un nombre de una empresa que produce diversos productos.

Para poder explicar estas circunstancias, quisiéramos citar las palabras de Octavio Calvo y Arturo Puente quien del particular nos

dicen lo siguiente: "La denominación significa la personificación de una persona colectiva o física que presenta un nombre ficticio que lo ha de distinguir en los actos comerciales que lleve a cabo.

*"Las diversas Sociedades Mercantiles, responden a circunstancias específicas en cuanto a su denominación en virtud de que se le tienen que agregar a dicha denominación para que, la misma pueda quedar debidamente expresada hacia el ámbito comercial en donde se desarrolla.*

*"La denominación o la Razón Social, por ejemplo de la Sociedad de responsabilidad limitada deberá ir inmediatamente seguida de las palabras, S. de RL y la emisión de este requisito sujetara a los socios a la responsabilidad subsidiaria, ilimitada, limitada y solidaria que se establece para las Sociedades de Nombre Colectivo."<sup>33</sup>*

Conforme a lo que hasta este momento hemos visto, la idea principal en la que se asienta la posibilidad de una enmarcación entre la denominación y la marca, quedan totalmente distinguidas. Evidentemente que la denominación, será que aquel nombre o determinación que se establece para designar a una empresa, y que dicha empresa pueda producir diversos artefactos y mercancías de diversas naturaleza y que requerirá para cada una de ellas una marca específica a través de la cual pueda colocarse en el mercado.

---

<sup>33</sup> CALVO, Octavio y PUENTE, Arturo. "Derecho Mercantil", Mexico, Editorial Banca y Comercio, Edición Cuadragésima, 1993, página 65 y 66.

Pero si esa marca que registra la ocupa como denominación genérica, la ocupa ya como una de sus formas principales de actuar, pues simple y sencillamente, la procedencia cancelaría, será unos de los efectos de este tipo de situaciones.

### **5.3.1 VOLUNTARIA**

Derivado de lo que el artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial establece, vamos a encontrar que la cancelación del registro también puede llevarse a cabo en forma voluntaria a través de la expresión voluntaria de su titular.

El artículo 154 de la propia Ley establece: *"El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo la cancelación de su registro. El instituto podrá referir la ratificación de la firma de la solicitud en los casos que establezca el reglamento de esta Ley".*

Esta solicitud obedece a su garantía constitucional de petición, establecida por el artículo 8 de nuestra Constitución, siendo que en cualquier tiempo, podrá pedir la cancelación de su registro. Dicha solicitud deberá quedar debidamente ratificada, para que la misma pueda tener los efectos conducentes que el titular quisiera darle.

### **5.3.2.- DE OFICIO**

Ya habíamos citado en el inciso 5.3, que la cancelación puede sobrevenir de oficio, en el momento en que el titular haya provocado o tolerado que dicha marca se forme en la denominación genérica de la empresa.

Esto es, que si por ejemplo la empresa Coca-Cola, pudiera registrar una marca llamada Sprite, y ese uso continuo de la segunda nomenclatura fuera tan general, que toda la empresa Coca-Cola se llamara Sprite, pues entonces, carecería de valor ese registro marcario, para todo lo que fuera las demás marcas de refresco, e incluso tendría problemas en lo que fuera la denominación o razón social de la empresa al confundirse un producto con su propia denominación genérica.

De tal naturaleza que en el momento en que la marca se transforma en una denominación genérica, ya sea que el titular la haya provocado o la haya tolerado, en ese momento, procede una cierta cancelación de oficio en la que evidentemente se ha de iniciar un procedimiento de tipo administrativo a través de el cual, se lleva a cabo dicha cancelación.

#### **5.4.- LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TERMINACIÓN DE LA MARCA**

Una de las tareas primordiales de analizar el procedimiento administrativo, es diferenciar al proceso del procedimiento en este sentido encontraremos que el Maestro Serra Rojas lo define como: "*En términos generales se llama proceso a toda instancia ante un Juez o Tribunal sobre una diferencia entre dos o más partes, es decir, indica un conjunto de actos jurídicos coordinados a la satisfacción de la pretensión planteada*".<sup>34</sup>

Asimismo Rafael De Pina define el procedimiento como: "*Conjunto de formalidades o trámites a que esta sujeta la realización de los actos jurídicos civiles, procesales y legislativos*".<sup>35</sup>

De lo anterior podemos desprender que la principal diferencia entre proceso y procedimiento deriva de que el primero siempre implica la resolución de un conflicto, restaurar un derecho o la resolución de una controversia y es realizado frente a un Tribunal; en tanto que el procedimiento puede ser o no contencioso, se trata de una sucesión de actos vinculados para la producción de un acto.

El profesor Andrés Serra Rojas Antes nos define al procedimiento Administrativo como: "*Son las formas según las cuales*

<sup>34</sup> SERRA ROJAS, Andrés "Derecho Administrativo", Mexico, Editorial Porrúa S.A., Décima Primera Edición, Tomo I, 1992, Páginas 287 y 288

<sup>35</sup> DE PINA, Rafael: "Diccionario de Derecho", Editorial Porrúa, Vigésimo Primera Edición, 1995, página 420.

*los negocios administrativos se preparan, es decir, es el conjunto de trámites realizados para llegar a la elaboración del acto administrativo o a la solución de un proceso".<sup>36</sup>*

Otra definición procedimiento administrativo para esto quisiéramos citar las palabras del autor Eduardo Pallares que sobre el particular nos dice lo siguiente: *"El procedimiento administrativo, es aquel en el que la Administración Pública, es parte, y concierne a la aplicación de las leyes administrativas, por lo cual los intereses que en él se ventilan son de orden público ya que afectan directamente al Estado; se sostiene que los procesos administrativos tienen trascendencia política, pero es evidente que solo dando a la palabra política el sentido de algo que interesa al Estado, se pueda hablar de dicha trascendencia. Que a un ciudadano se le cobre una cantidad mayor que la que debe pagar del impuesto predial o de cooperación, por ejemplo, no tiene una importancia política."<sup>37</sup>*

Nótese como inicialmente, las situaciones y circunstancias van ofreciéndonos una situación mucho mayor. lejos de hablar de lo que sería la función jurisdiccional, en donde hay incluso hasta un debate, en lo que se refiere a la nulidad, la extinción y la cancelación, estaremos frente a un procedimiento administrativo.

<sup>36</sup> ACOSTA ROMERO, Andrés. Ob.Cit. pagina 288.

<sup>37</sup> PALLARES, Eduardo. "Derecho Procesal Civil", Editorial Porrúa S.A., Vigésima Primera Edición, 1991, pagina 643.

De tal naturaleza, que sin estar dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, este tipo de Tribunales Administrativos, va a realizar tramites de tipo administrativo, y en ocasiones, van a realizar algún arbitraje, o bien todo un Tribunal de tipo Administrativo, en donde las partes se encuentran la solución de sus conflictos. La única crítica que podemos hacer, es el hecho de el porque si administran justicia, no están dentro de lo que seria las leyes Orgánicas de los diversos Tribunales Judiciales. Pero seguir el análisis sobre de este cuestionamiento desviaría totalmente los objetivos de la presente tesis.

Volviendo a elevar nuestras consideraciones, quisiéramos citar las palabras de Guadalupe Melesio González, quien al realizar una Tesis de Maestría, advierte y contempla el procedimiento de nulidad de registro de marcas diciendo: *"Conforme a lo preceptuado por el artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial, la cancelación de un registro de marcas será administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; de oficio o a petición de parte; del Ministerio Público Federal. El artículo nos hace meditar si en los casos en el que el propio Instituto de oficio solicita la cancelación de un registro marcario, no se convierte en Juez y parte. En todo caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe respetar las formalidades del procedimiento siendo equiparable la participación de la autoridad a la que tiene en el recurso de consideración.*

*"Por lo que hace a la solicitud de parte debe entenderse que se trata de parte interesada, ya que si nos remitimos al artículo 188 de la Ley encontraremos que se especifica de quien tiene derecho a iniciar el procedimiento es quien tiene el interés jurídico y funda su pretensión; en tanto que en el caso en que lo solicite el Ministerio Público, este estará legitimado cuando exista interés por parte de la Federación."*<sup>38</sup>

Específicamente, se requiere iniciar todo un trámite para solicitar la fijación de la declaración de nulidad del registro marcarío, de tal manera que el artículo 155 al que se refiere la autora citada establece:

*"La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o por del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La Caducidad a que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerida de declaración administrativa por parte del Instituto"*

El último párrafo del artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial, cita lo que es la caducidad del registro, situación de la que hablaremos básicamente en el capítulo sexto.

Por un momento, debemos de decir, que esta declaración tanto de nulidad, como de cancelación o de caducidad del registro de una

<sup>38</sup> MELESIO, González, Guadalupe: "El Procedimiento de Nulidad de un Registro de Marcas". México, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán, Diciembre del año 2000, página 31.

marca debe ser hecha por el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El cuestionamiento hecho por la ponente citada anteriormente, es bastante trascendental; ya que podemos pensar que el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el momento en que realice una inspección, puede detectar alguna de las causales de cancelación, de nulidad o incluso de caducidad; situación que convierte al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en Juez y parte a la vez, afectando con esto todo lo que es la trilogía procesal protegida por los artículos 13 y 17 Constitucionales.

Lo cierto es que este tipo de procedimientos administrativos y de Tribunales Administrativos como podemos citar el Tribunal Fiscal de la Federación, Las Propias Juntas de Conciliación y Arbitraje, La Comisión de Arbitraje Médico, La Nueva Comisión de Arbitraje Bancario, etc.

De tal naturaleza, que el Poder Judicial, ha menguado su ejercicio de poder gubernamental al diversificar el ejecutivo sus ramales para administrar la Justicia especializada en diversas áreas de la relación humana, especialmente las de Derecho Económico como es el caso de la Propiedad Industrial.

El caso de esta tesis, no es observar si es constitucional o no es constitucional el procedimiento ante el Instituto de la Propiedad Industrial, sino que, la idea básica inicial es analizar la caducidad

desde el punto de vista del patrimonio, y el porque la marca tiene que caducar siendo que esta ya a entrado a un cierto patrimonio de una persona en este caso en una persona moral como es una empresa.

#### **5.4.1.- DE NULIDAD Y SUS EFECTOS.**

Tenemos como la iniciación del procedimiento de nulidad de registro de marca, se ha de dar a cabo a través de una solicitud de declaración que debe de contener evidentemente diversos requisitos como son:

- 1.- El nombre del solicitante y en su caso el de su Representante;
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- 3.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su Representante;
- 4.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- 5.- La descripción de los hechos;
- 6.- Los fundamentos de derecho;
- 7.- Se acompañaran los documentos y constancias en que se funde la acción y se ofrezcan las pruebas correspondientes;
- 8.- Los documentos con los que se acredite la personalidad del solicitante;
- 9.- Deberá de señalarse la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen distribuyen o comercialicen o almacenen los productos;

10.-Debe acompañarse una copia que quedara a disposición de la contraparte.

La falta de cumplimiento de estos requisitos, conducirá a que el Instituto mexicano de Propiedad Industrial, requiera a el solicitante para que subsane tal omisión, y en un plazo de ocho días deba de presentar, de acuerdo a lo establecido con el artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial; asimismo en este procedimiento de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que la confesión o el testimonio estén contenidas en documentales, así como las que sean contrarias a la moral y el derecho, lo anterior a lo mencionado en el artículo 192 de la citada Ley en comento.

Pasado este tiempo, el Instituto notificará al afectado concediéndole el plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

Cuando no haya sido posible la notificación por cambio de domicilio, entonces se hará la notificación a través de la publicación del Diario Oficial de la Federación en un periódico de mayor circulación en la República, por una sola vez; en la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalara un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga, esto conforme lo menciona el artículo 194 de la Ley de propiedad Industrial.

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, lo notificara al titular afectado o en su caso, al presunto infractor se le hará saber en su domicilio señalado.

Evidentemente, que la contestación de la demanda o de la solicitud de declaración por parte del afectado, deberá también contener los requisitos que señala el artículo 197 de la ley de Propiedad Industrial y que son los siguientes:

- 1.- Nombre del titular afectado, o del presunto infractor y en su caso de su representante;
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- 3.- Sus excepciones y defensas;
- 4.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa; y
- 5.- Los fundamentos de Derecho que tenga para oponerse a la declaración.

Con esto se forma una litis, con lo que sería el escrito y la contestación de dicho escrito; es en este momento cuando se fijan los puntos de debate y las pruebas se ofrecen para poder desglosar la razón.

Sobre este particular, atinadamente el Doctor y Catedrático Gabino Eduardo Castrejón García, nos ilustra con sus comentarios diciendo:

*"Como excepción a la regla general en el aspecto probatorio, el artículo 198 señala que cuando el titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad de pruebas por encontrarse estas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de 15 días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respetivo; por último el artículo 199 señala que agotado el procedimiento, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas por las partes, se dictara resolución definitiva, misma que se notifica a las mismas en el domicilio señalado en el expediente en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de la Ley respectiva.*

*"Cabe hacer mención que contra dicha resolución no existe mención alguno, por lo que la parte afectada podrá combatir la misma únicamente mediante Juicio de Amparo Indirecto, ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa que corresponda; como lo señalamos en un principio, existe otro procedimiento que contiene el artículo 154 de la Ley de la Materia, y que es el que se refiere a la cancelación voluntaria de un registro por parte de su titular. No se trata en si de un procedimiento contencioso, sino de un procedimiento meramente administrativo, que requiere una petición por escrito del titular de la marca, y que a discreción de la autoridad puede solicitarse su ratificación."<sup>39</sup>*

<sup>39</sup> CASTREJON, García Gabino Eduardo: "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial", México, Cárdenas Editor y Distribuidor, Primera Edición, 1999, página 283.

Lo dicho por el autor citado, las circunstancias en lo que se refiere a la audiencia que se otorga todavía tendrán un efecto probatorio.

Esto es, que en el momento que se forma la litis por así decirlo, entonces las partes deberán ofrecer las pruebas conducentes, para que en un plazo de 15 días, procedan a su desahogo.

Ahora bien, en los procedimientos de declaración administrativa, relativos a la violación de algunos de los Derechos, que la legislación de Propiedad Industrial protege, se deberán de adoptar y las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación en pedir esta, respecto a las mercancías que infrinjan Derechos de los titulados por la Ley;

II.- Ordenar que se retiren de circulación:

a).- Los objetos afectados y usados ilegalmente;

b).- Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan algunos de los derechos titulados por esta ley;

c).- Los anuncios, letreros, rótulos, papelerías y similares que infrinjan los Derechos titulados por esta Ley;

d).- Los utensilios e instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalado en los incisos a, b y c;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de productos en los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes;

V.- Ordenar al presunto infractor o a tercero la suspensión o el cese de actos que constituyan violaciones a la legislación.

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las infracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos protegidos.

Tenemos como la obligación en la competencia leal, estaba básicamente cifrada a la buena fe con la que deben de participar en los diversos negocios comerciales; de lo contrario, dentro del propio procedimiento, se establecen suspensiones drásticas a través de las cuales, se detenga la continuidad en la afectación de los intereses de aquel que aduce que los mismos han estado afectados.

Lo que nos restaría analizar, es el hecho de observar que tanto protege la garantía de audiencia que establece el artículo 14 Constitucional este tipo de procedimientos, ya que una vez desahogadas las pruebas, entonces el Instituto decidirá en una resolución del procedimiento la declaración administrativa respectiva y por supuesto el levantamiento o la situación definitiva de las medidas provisionales adoptadas.

Para poder evaluar esta circunstancia, en principio es necesario conocer cual es la trascendencia de la garantía de audiencia.

Y para esto, quisiéramos citar al autor Raúl Avendaño López, quien en el momento en que nos explica dicha garantía nos dice lo siguiente:

*"La garantía de audiencia es un punto medular de la seguridad jurídica en su conjunto, es el hecho de que el pacto social, la regla entre el Gobernado y Gobernante, sea la que prevalezca en la situación jurídica, antes de que esta sea cambiada, antes de que se le afecte, deba una persona ser oída en juicio en donde definitivamente se le respete la posibilidad de defensa.*

*"La garantía de defensa incluye la posibilidad de contestar demandas, ofrecer pruebas, desahogarlas, alegar lo que a su derecho convenga y por supuesto impugnar las resoluciones; en tal forma que la verdadera protección que a de proporcionar el segundo párrafo del artículo 14, es esa necesidad de defendernos en contra de las acusaciones, ataques, imposiciones administrativas, y otras circunstancias a violación a garantías."<sup>40</sup>*

Dentro de la propia legislación de la propia legislación de la Propiedad Industrial encontramos el recurso de reconsideración; el cual ha de proceder respecto de esa resolución que niegue la patente o algún registro de modelo de utilidad o diseño industrial, pero no en lo que se refiere a la nulidad en registro de marcas. Esto significa, que

---

<sup>40</sup> AVENDAÑO López, Raúl " La Constitución Explicada", Mexico, Editorial PAC, Edición de 1995, pagina 93 y 94.

de alguna manera el procedimiento de nulidad o de cancelación, encontrara un defecto en lo que se refiere a la impugnación..

#### **5.4.2.- DE CANCELACIÓN Y SUS EFECTOS.**

El procedimiento de cancelación de un registro marcario, tendrá que tener las mismas formalidades que la Ley de la Propiedad Industrial establece para el Procedimiento de Declaración Administrativa; asimismo se aplicarán los efectos que señala el artículo 199-Bis, que ya fueron mencionados en el apartado anterior de el presente trabajo de tesis.

Por lo anterior los intereses jurídicos protegidos en la cancelación se iniciarán por intereses particulares o de carácter público, y al realizarse esta cancelación en forma voluntaria se estarán protegiendo el interés del titular de la marca, respetando su denominación, y cuando se realiza la cancelación ya sea por sanción como lo señala el artículo 153 de Ley de Propiedad Industrial o por disposición de la ley como lo señala el artículo 155 del mismo ordenamiento, es el interés público el que se protege.

## CAPITULO VI

### LA CADUCIDAD COMO MEDIO DE TERMINACIÓN DEL

### REGISTRO MARCARIO

Hemos llegado ya al sexto y último capítulo de nuestro trabajo de tesis, y creemos pertinente, antes de entrar en materia, hacer un resumen de lo que hasta este momento hemos dicho.

Inicialmente observamos, los conceptos fundamentales que ante el Derecho de Propiedad Industrial se han formado, posteriormente observamos como a través del desarrollo de la tecnología, se va creando la necesidad de protección a la actividad creadora de la empresa. Se va haciendo necesario se vayan estableciendo una protección jurídica a todo el procedimiento que implica el desarrollo de la actividad productiva, y los organismos que deben de regularla y protegerla.

Dentro de este contexto, observamos como la marca es un elemento de distinción de un producto, y a través de la marca se va a identificar a un producto que se saca al mercado de consumo y que tiene ciertas calidades y propiedades satisfactorias para el consumidor. Asimismo en el momento en que se establece una campaña publicitaria, vemos como la marca, para poder lograr crea una cierta imagen, y obtener un reconocimiento e identificación en el consumidor, requiere de grandes inversiones.

Como consecuencia de lo anterior, la imagen que crea y tiene el producto, así como la satisfacción del usuario asociada al producto y a su marca, deben estar debidamente protegidos por el Derecho Marcario, como parte integrante del Derecho de la Propiedad Industrial.

Vimos también la forma a través de la cual, se lleva a cabo la terminación de los derechos que crea el registro de la marca, en donde pudimos establecer que una de dichas formas para poder dar por terminados los derechos registrales es a la caducidad.

Lo relevante en este trabajo, es entender a la caducidad como una forma de extinción de la instancia procesal; con lo que vamos a encontrar ese concepto utilizado por el Derecho Procesal principalmente, relacionado a un Derecho Registral que permite que se termine con esa relación jurídica de propiedad entre el creador de la imagen de la marca y la marca misma.

Conservando el objetivo principal, que es el de analizar y estudiar la naturaleza jurídica y los efectos de la caducidad en materia marcaria de acuerdo con la nueva Ley de la Propiedad Industrial, hemos de entrar en materia abriendo nuestro primer inciso.

## **6.1.- LA CADUCIDAD EN EL DERECHO PRIVADO**

Para hablar de caducidad en el Derecho Privado comenzaremos con dar su definición, para lo cual sobre el particular Doctor y Catedrático Gabino Eduardo Castrejón García nos menciona: *"Caducidad es la extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso, esto es, la extinción de la relación jurídica a consecuencia de la inactividad durante un cierto tiempo, tiene por objeto evitar la pendencia de un derecho, facultad, instancia o recurso por tiempo indeterminado"*.<sup>41</sup>

Como se puede observar, el autor nos menciona a la caducidad como la extinción por no realizar un acto procesal para que se mantenga activo el juicio, pero nunca habla de la pérdida de ese derecho.

El Campo básico del derecho en el cual se habla de el concepto de caducidad, es en los Procedimientos Civiles. El autor Eduardo Pallares, al explicarnos el concepto de caducidad nos dice lo siguiente:

*"Es sinónimo de perención la caducidad es la extinción de la instancia judicial porqué las dos partes abandonen el ejercicio de la acción procesal. El abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin.*

---

<sup>41</sup> CASTREJON García, Gabino Eduardo *"Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial"*. México, Cardenas Editor Distribuidor, Primera Edición, 2001, página 225.

*"La caducidad de la Instancia existió desde el Derecho Romano; el cesar el poder del Magistrado que habría ordenado el juicio, decaía también el procedimiento de que en aquel momento no estuviese terminado, pero la extinción de la instancia no perjudicaba a el Derecho, el actor podía recurrir a un nuevo Magistrado para obtener un resultado de la contienda."*<sup>42</sup>

De lo expuesto, podemos observar que el término de la caducidad, se ve asociado totalmente a un procedimiento. En el momento en que una persona a través de el ejercicio de una acción insita a la función jurisdiccional, en ese momento, tendrá ese servicio público jurisdiccional en el que el fin principal será el obtener una decisión entre un derecho controvertido.

Conforme a lo anterior, vamos a encontrar que la caducidad básicamente estará requerida a una forma a través de la cual, se abandona la instancia, se establece un efecto en el que la función jurisdiccional, ya no puede seguir adelante por la falta de ese impulso procesal.

Otro autor que nos explica este concepto de la caducidad, es José Ovalle Favela quien nos dice lo siguiente: *"Esta institución, que consiste en la extinción del proceso a causa de la inactividad procesal, de las dos partes durante un periodo de tiempo más o menos*

---

<sup>42</sup> PALLARES, Eduardo. *"Derecho Procesal Civil"*. México, Editorial Porrúa S.A. Vigésima Primera Edición, página 119.

*prolongado, es también un modo extraordinario de terminación del proceso. La finalidad principal de la caducidad de la instancia es evitar que los procesos permanezcan abandonados indefinidamente por las partes. Conforme al principio de impositivo, tal y como todavía se entendía en el sector hispanoamericano del sistema procesal del civil law, incumbe a las partes no solo la iniciación del proceso, sino también su impulso hasta la fase anterior al pronunciamiento de la sentencia. Las partes tienen la carga de impulsar el desarrollo del proceso y, el incumplimiento de esta carga por ambas partes durante un periodo prolongado del tiempo produce la caducidad de la instancia. Cuando el impulso del desarrollo del proceso corresponda no solo a las partes, sino también al Juzgador, la caducidad de la instancia como sanción a la inactividad prolongada de las partes, carecerá de razón de ser.*"<sup>43</sup>

La caducidad extingue el proceso, extingue la instancia, pero no extingue la acción. Puede existir que en un momento determinado, dado el abandono de las partes, el proceso no tenga ese impulso que es requerido por la ley, y es en ese instante, los diversos aspectos de la necesidad de impulso procesal, lleguen a causar sus efectos hacia esa función jurisdiccional que se lleva a cabo para administrar la justicia.

Tal es el caso como lo señala el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 137 bis que a la letra dice: "*La caducidad de la instancia opera de pleno derecho cualquiera que sea el estado del*

<sup>43</sup> OVALLE Favela, José "Derecho Procesal Civil", Editorial Harla, Edición Cuarta, 1990, pagina 165

*juicio desde el emplazamiento hasta la citación para sentencia en los juicios ordinarios, si trascurridos 180 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes (sólo procede en el periodo anterior a la sentencia), o si tratándose de juicio oral o sumario las partes dejasen de concurrir a dos audiencias consecutivas cuando el Juez estimara indispensable su presencia"*

De lo anterior se desprende que la caducidad en materia procesal se da por la falta de interés por parte de los interesados, sus efectos serán la pérdida de ese derecho, en este caso la instancia extingue el proceso, pero nunca la acción y por lo tanto se puede iniciar otro juicio. En segunda Instancia la inactividad procesal la determinan los Tribunales Superiores, según su criterio., esto nos lleva a pensar que esta figura de la caducidad el objeto directo es impedir la paralización de un proceso por inactividad de los contendientes y el objetivo indirecto es producir el aportamiento de la pendencia de los pleitos.

Asimismo tenemos que la caducidad sólo se interrumpe por promociones validas o por actos de las partes realizados ante la autoridad judicial correspondiente, por lo tanto esta tendrá que ser declarada por un Juez ya sea de oficio o a petición de parte, y la caducidad no procederá cuando por causas de fuerza mayor o por un hecho involuntario a los interesados no se le de ese impulso procesal.

Como se ve en las definiciones reproducidas por los autores citados, todos se pronuncian en un mismo sentido en cuanto a la caducidad se refiere, de ahí concluiríamos este inciso diciendo que la caducidad procesal es la extinción de la instancia procesal en virtud de que los litigantes o partes que en el intervienen, han abandonado sus pretensiones porque se abstienen de gestionar en los autos de dicha instancia por el término que se establece por la ley.

## **6.2 LA CADUCIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO.**

Si en un momento determinado queremos analizar como funciona la caducidad como un medio de terminación de un registro marcario, se hace indispensable en esta parte de nuestro estudio establecer la caducidad que existe en el Derecho Administrativo, y que los efectos que produce son diferentes.

Como ya lo analizamos en el inciso 4.4 de el presente trabajo por lo que respecta al acto administrativo, ahora analizaremos como se extingue el acto administrativo.

Retomando la definición de acto administrativo que nos da el Doctor en Derecho Gabino Eduardo Castrejón García: " *Es una manifestación de la voluntad unilateral y externa de la voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en*

*ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce. Modifica, transmite declara o extingue derechos y obligaciones; es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general.*"<sup>44</sup>

La extinción del acto administrativo, se da por medios normales que son el cumplimiento voluntario por órganos internos de la administración o por parte de los particulares a la realización de todos los actos; por cumplimiento inmediatos cuando el acto en si mismo entraña ejecución que podríamos llamar automática, y por cumplimiento del plazo en aquellos actos que tengan plazo.

Asimismo se da la extinción del acto por medios anormales que no culminan con el cumplimiento del contenido del acto, sino que modifican, impiden su realización o lo hacen ineficaz; Dentro de estos casos encontramos a la revocación administrativa, la rescisión, prescripción, el término y condición, la renuncia de derechos, las irregularidades e ineficacias del acto administrativo y a la caducidad.

Analizaremos la caducidad que es el tema central de el presente trabajo de tesis, y retomando las palabras del Doctor en derecho Gabino Eduardo Castrejón García en donde menciona que "la caducidad es la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en el acto administrativo, para que se genere o preserve un derecho. La omisión en hacer algo."<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. "Derecho Administrativo Mexicano Tomo I", México, Cárdenas Editor Distribuidor, Primera Edición, año 2000, página 345.

<sup>45</sup> Ob. Cit., Pagina 391.

Con lo dicho por el autor citado la caducidad en el Derecho Administrativo se da por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en este caso al acto administrativo, para que se genere o preserve un derecho, es la omisión en hacer algo, y por lo tanto se extingue este acto administrativo, y se pierde el derecho de ejercerlo.

### **6.3. - LA CADUCIDAD EN MATERIA MARCARIA**

Una de las primeras diferencias que surgen, es que en el hecho de registrar una marca, como consecuencia necesaria, se va a producir una relación entre aquel que la registra frente al material que registra, y no se presenta en sí una contienda entre dos partes por lo que el impulso procesal que se establece para lograr una administración de justicia, no requiere de la intervención de las partes, por lo que no se entiende entonces, porque la legislación del Derecho Marcario utiliza un concepto tan definido en el derecho procesal como es la caducidad para establecer dentro de un procedimiento registral, este concepto.

De nueva cuenta el ilustre autor Gabino Eduardo Castrejón García, es quien inicialmente nos permite aclarar el concepto sobre la caducidad en materia marcario, dicho autor dice lo siguiente:

*"En materia marcario, la caducidad cambia por completo su naturaleza como institución jurídica teniendo una muy marcada concepción distinta a la materia procesal.*

*“En efecto en el Derecho de Propiedad Industrial, se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de la marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, pendientes a mantener tales registros marcarios.”<sup>46</sup>*

Por lo anterior la figura de la caducidad en materia marcaria, nos damos cuenta que se pierde el registro de la marca y con ello los derechos que se tiene sobre ella.

Inmediatamente tenemos que subrayar, que en todo lo que es el Derecho Marcario, las posibilidades de que la relación registral termine, estarán igualmente dadas al abandono del trámite. Evidentemente, que en los dos conceptos se denota claramente, la necesidad de un asentamiento registral, que requiere del impulso.

Tenemos como dentro del procedimiento registral, habrá una finalidad inmediata a través de la cual, se debe de llevar a cabo el registro en forma completa, hasta su termino.

Sobre de ese particular, el autor Guillermo Colín Sánchez, nos ofrece las explicaciones siguientes:

*“El procedimiento en el orden al Registro Público de la Propiedad, es un conjunto de actos, formas y formalidades de*

<sup>46</sup> CASTREJON Garcia, Gabino Eduardo: *“Tratado Teórico Practico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial”*: México, Cárdenas Editor Distribuidor, Primera Edición, 2001, pagina 228

*necesaria observancia para que determinados actos jurídicos, previstos por la ley, alcancen la plenitud de sus efectos, a través de la publicidad registral. Los actos formas y formalidades, tienen su fuente inmediata en el Código Civil y la mediata en el Reglamento correspondiente; no basta un cuerpo de disposiciones reguladoras del orden sustantivo de la materia, se requiere indispensablemente, de los preceptos legales a cuyo cargo están las formas, las formalidades y solemnidades que todos esos actos deben reunir para producir efectos jurídicos plenos.*"<sup>47</sup>

Las situaciones y circunstancias que necesitamos subrayar desde este momento, van a tomar un giro específico a lo que podría ser el procedimiento registral. Si bien es cierto, la caducidad de la instancia, es un concepto utilizado en el proceso civil, también lo es que el hecho de llevar a cabo un registro también debe de considerarse como un procedimiento.

De ahí, que la conservación de los requisitos y circunstancias especiales para que la marca pueda seguir teniendo la vigencia necesaria, darán por consecuencia el efecto de que el procedimiento, no llegue a su feliz término en virtud de la carencia ya sea de requisitos, o del abandono.

Realmente, el procedimiento registral, está señalando lo que son plazos, términos y formalidades, mismas que se deben de cumplir en tiempo y forma que establece la ley, ya que de lo contrario podría

---

<sup>47</sup> COLIN Sánchez, Guillermo "Procedimiento Registral de la Propiedad"; México, Editorial Porrúa S.A., Quinta Edición, 1992, página 76 y 77.

producir la caducidad; pero un elemento que debemos de hacer notar y que debe de estar contenido en la legislación para utilizar el concepto de caducidad es el abandono del tramite.

#### **6.4.- REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD.**

En relación a lo que son los diversos requisitos que la legislación establece para que una marca produzca la caducidad, son los contenidos en el artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial; la cual dice a la letra:

*"Artículo 152.- El registro caducara en los siguientes casos:*

*I.- Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y*

*II.- 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 causa justificada a juicio del Instituto."*

El titular de la marca registrada deberá de renovar su vigencia, esto si así lo desea, con la finalidad de alargar la vida de su registro

marcario, todas las veces que desee, por periodos iguales de diez años cada uno de ellos, contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud de registro, contado con ello, además con un plazo de gracia de seis meses que se a contar a partir de su vencimiento de cada plazo, una vez transcurrido éste sin haber solicitado dicha renovación, caducara de pleno el registro de la marca.

Por lo que se refiere a la segunda fracción del citado artículo nos dice que el uso de la marca es obligatorio y debe de ser comprobado para poder conservar el derecho exclusivo de la misma, lo anterior tiene como finalidad el evitar la utilización abusiva de marcas de protección o de reserva que constituyan un impedimento para el registro de otras, que en verdad si se iban a utilizar y por lo tanto a comercializar. Con el fin de comprobar el uso de la marca, la autoridad únicamente requiere que se manifieste bajo protesta de decir verdad que si la marca se ha usado en por lo menos uno de los servicios o productos a los que se aplique, sin necesidad de aportar más datos o documentos por realizar la comprobación deseada.

Estas dos circunstancias, o para mejor decirlo así, estas dos situaciones o causales de caducidad de una marca, parecen a simple vista no responder a el abandono del procedimiento. Por el contrario, lo que se ha de observar, de las circunstancias citadas, son en principio, la necesidad de renovación de registro, lo que constituye es sin duda una actitud, con la que definitivamente no estamos de acuerdo, en virtud de que la renovación del registro marcario, no debería de ser drástico, e incluso, ni siquiera existir.

Lo anterior, en virtud de que esta renovación respecto del registro marcario, estará mas que nada dada al hecho de que se haga una sola vez y ya no se tenga que volver a hacer.

Las posibilidades que van a fundamentar la caducidad, están en principio, sujetas a un tramite de registro continuo. De tal naturaleza, que la duración en el registro de una marca, exigirá para su titular el hecho de volver a llevar a cabo dicho registro en el periodo que la legislación establezca.

La necesidad de renovación del registro marcario, hará mella en todo lo que es el concepto registral, lo anterior lo decimos, ya que en el momento en que se lleva a cabo un cierto registro, y se levanta la declaración respectiva, en ese instante se establece una relación entre la cosa registrada y su titular registrador.

Pero al parecer, la renovación del registro, es una de las principales formas a través de la cuales esa relación puede prolongarse en cuanto al tiempo. Por lo cual el registro, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, ni llega a ser definitivo, dicho de otra manera los efectos de el registro están sujeto a renovaciones continuas dependiendo de las necesidades legales.

Tal vez sería aquí, en donde tengamos que hacer una de las criticas severas en cuanto al sistema registral.

En el momento en que una marca es resgitrada, el titular de dicha marca, tiene necesariamente un Derecho Real sobre la misma o bien, debe tener cuando menos una solidez de dicho registro, que haga que la relación a la que nos referimos entre el titular y el producto, no deba de desaparecer.

Estamos hablando de una propiedad, estamos hablando del patrimonio de una empresa, sobre el particular, en lo que es la Guía de Usuario editada por el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, nos explica cuales son las circunstancias de la caducidad del registro. *"La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como la publicación de la gaceta de un nombre comercial es de diez años a partir de la fecha en que se dio por presentada la solicitud; las marcas, avisos y nombres comerciales deben renovarse por periodos iguales indefinidamente. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Para solicitud la renovación, se deberá llenar el formulario oficial, siguiendo las instrucciones del llenado.*

*"Cuando no se solicite la renovación dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de los seis meses posteriores al mismo, caducara el registro de la marca o bien cuando la marca no sea usada por tres años consecutivos en lo productos o servicios para los que se encuentra registrada."*<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Signos Distintivos, Guía del Usuario, México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Primera Edición, 1999, página 22.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El primer aspecto que debemos de desarrollar de lo dicho por la Guía citada, es el hecho de que el registro no es perenne, existe la necesidad de renovación.

Esto podría considerarse una afectación al Derecho Registral. Lo cierto es que, donde el momento en que se establece la notificación registral de una propiedad causa efectos en contra de terceros y por lo mismo genera un Derecho oponible a la universalidad de sujetos. A través de ese Registro Público se está dando para la sociedad en el conjunto, una anotación que va a darle al titular esa relación de propiedad.

Claro está, que acto seguido puede llegar otra persona con mejor título, y nulificar el registro ya es perenne, ya es permanente.

Sobre de este particular, Tovar y de Teresa apunta: *"La palabra registro significa anotación o inscripción que se realiza sobre alguna cosa. También con ello se alude al libro o libros en donde se lleva a cabo las anotaciones. Por último en el término registro se hace referencia a la oficina encargada de realizar las anotaciones o asientos. El Registro Público de la Propiedad es una Institución dependiente del Poder del Estado, tiene por objeto proporcionar publicidad a los actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma ha sido realizada por la función notarial, con el fin de facilitar el*

*tráfico jurídico a través del procedimiento legal, cuya consecuencia es en síntesis la seguridad jurídica*<sup>49</sup>

Este concepto último que nos ha citado el autor, es definitivamente relevante; es en sí la significación a través de la cual, se levanta todo lo que es un Derecho, las diversas reglas de dicho Derecho, y las formulas adecuadas a través de las cuales la propia ley trata de satisfacer los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos.

Ahora bien, es tan importante esta circunstancia, que incluso de nueva cuenta se hace indispensable citar su concepto, para esto vamos a usar las palabras de el autor Rafael Preciado Hernández, quien sobre el particular nos dice lo siguiente: *"La seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objetos de ataques violentos porque si estos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En otros términos está en seguridad aquel que tiene la garantía de que su situación no será modificada sino por procedimientos societarios y, por consecuencia regulares, legítimos y conforme a la ley."*<sup>50</sup>

Nótese como inicialmente, lo que el autor citado nos ha explicado, nos lleva inmediatamente a considerar la seguridad jurídica

<sup>49</sup> TOVAR y de Teresa, Luis: "El Derecho Registral", México, Editorial Jus, Primera Edición, 1995, página 38.

<sup>50</sup> PRECIADO Hernández, Rafael. "Lecciones de Filosofía del Derecho", México, Editorial Jus, Vigésima Primera Edición, 1998, página 233.

desde el punto de vista del Derecho Registral, que debiera apoyar a toda la producción industrial y al llamado derecho de propiedad de la creatividad humana industrial.

De tal manera que en el momento que se ha elaborado la Legislación de Propiedad Industrial e Intelectual, como lo son la propia Ley de Propiedad Industrial, su Reglamento, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, su Reglamento, algunos Reglamentos para la Ejecución del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, los tratados de cooperación en materia de patentes, los reglamentos de los tratados de cooperación y las diversas legislaciones que se refieren a la protección de la Propiedad Industrial, han establecido una esfera jurídica de seguridad a través de la cual, el propietario industrial, tiene en principio, la seguridad de que toda la inversión que éste realiza para producir un producto de consumo popular o colectivo, debe de estar íntimamente relacionado con la seguridad social se le debe dar a su inversión.

El inversionista no tiene porque preocuparse siquiera por la creatividad, ya que en un momento determinado, tendrá personas a las cuales les paga por elaborar dicha creatividad, siendo que lo creado por esas personas pasará a formar parte de su legítimo patrimonio si así se ha establecido en el contrato de prestación de servicios específicos.

De lo anteriormente expuesto podemos observar algunos puntos de bastante relevancia, como es el que la legislación crea una esfera jurídica sobre la cual se levantan totalmente las diversas posibilidades que el empresario tiene en la protección de sus intereses. De tal manera, que la seguridad jurídica que el diverso marco jurídico le otorga le va a fijar también un procedimiento jurisdiccional a través del cual pueda hacer valer sus derechos.

Pero este procedimiento, también va a brindarle la seguridad jurídica a todo el ámbito industrializado; por ejemplo, en este momento podemos entender como la segunda causal de caducidad que establece el artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial, en el que se menciona el dejar de usar por tres años consecutivos, lo podemos entender perfectamente.

Aquí, de nueva cuenta la acción de abandono es la que determine la caducidad.

Y la seguridad jurídica que se forma, es la posibilidad de que los demás industriales, podrán registrar marcas que no fueron usadas, y que de alguna manera conviene para el productor el registrar ese estilo de marcas.

Lo que definitivamente seguimos pensando, es el hecho de que continuamente haya de renovarse el registro.

Volvemos a insistir, que lo que se esta registrando forma parte de una Propiedad Industrial. Forma parte de lo que es el patrimonio de una persona; y si ya quedo registrado por una sola vez, es innecesario que se deba de exigir un registro posterior sin importar los muchos años que puedan pasar.

El hecho de que se registre una marca y no se use, podía caer en el concepto de la competencia desleal, pero, definitivamente, esas situaciones y circunstancias, no llegan a tener una trascendencia en relación a la protección que el registro ofrece hacia la marca.

Dicho de otra manera, que si entendemos correctamente el hecho de que no se utilice una marca; esto nos da pie a considerar que se trata de un abandono del Derecho ya que una marca es para que esté siempre en el comercio, y el objetivo registral es proteger su existencia en el mercado.

Consideramos que es en ese momento que se pierde el derecho por abandono, y es viable su caducidad, pero pariendo de la base de que el Derecho Registral debe que ser perenne, y que debe de llevarse a cabo solo una vez el registro, la critica que en este momento podemos hacer, y que ya hemos iniciado, estará orientada mas que nada a la primera causal, en el hecho de una renovación del registro de la marca.

## **6.5.- EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.**

Los efectos en la caducidad del registro marcario, los pudiésemos citar en tres; estos son:

- 1.- La extinción del registro;
- 2.- La cesación de los derechos derivados de dicho registro;
- 3.- Cesación de efectos contra terceros.

La extinción de hecho y de derecho de la relación que surge entre el registrador y objeto que registra, realmente desaparece y el derecho a usar la marca se transfiere al dominio público, quien será el que tenga ahora la titularidad de dicho derecho.

Quisiéramos citar una jurisprudencia que nos parece adecuada para este momento, dicha jurisprudencia dice a la letra:

*"PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.- El Director General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria y Comercio, no está autorizado para acordar y resolver en definitiva las solicitudes de renovación especial, por falta de uso, con el objeto de conservar la vigencia de una marca en los términos del acuerdo de fecha 8 de enero de 1963 del Secretario del Ramo, siendo que, conforme a los artículos 169, 229, 232 y demás relativos de la Ley de Propiedad Industrial, es preciso que se siga el procedimiento del caso, y que la*

*sentencia citada resuelva en definitiva lo precedente, sin embargo, si el Director General de la Propiedad Industrial emite un acuerdo diciendo a un solicitante que no es posible acceder a su petición de renovar especialmente su marca, en razón a que no ha hecho uso de ella desde el año de 1955, esto entraña, no un simple acuerdo de tramite sino, obviamente la decisión que trae como consecuencia la extinción del Derecho Marcario derivado de el registro de la marca, lo cual constituye una decisión que la propia Secretaria reconoce como tal, se afirma que, por haberse excedido el peticionario en los términos para solicitar la renovación especial de su marca, esto le impide concederla, facultad decisoria que no tiene conforme al acuerdo del Secretario del Ramo del 8 de marzo de 1965, por lo que siendo el acuerdo una decisión definitiva del Director General de la Propiedad Industrial, procede contra ella el Juicio de Amparo." (Sexta Época, Tercera Parte.)<sup>51</sup>*

Desde el punto de vista jurisprudencial, observamos que las necesidades de uso legal y legítimo de las marcas, dentro de la gran competitividad industrial, están a la orden del día; de tal manera que la seguridad jurídica debe y tiene la necesidad de ese dinámico derecho que se suscita entre las relaciones comerciales e industriales.

De ahí, que la necesidad de protección, y de que dicha protección sea dinámica y la posibilidad también de que dicha

<sup>51</sup> Jurisprudencia Visible en: CASTREJON Garcia, Gabino Eduardo: "El Derecho Marcario..."; Ob. Cit. Paginas 240 y 241.

protección desaparezca, son situaciones que los industriales deben de tener en cuenta, y estar continuamente preparados para el cambio.

Evidentemente que la medida también tiene carácter Tributario, ya que al cobrar los derechos el Gobierno del Estado por el registro, continuamente tiene un consumidor atrapado, o como lo dicen los mercadólogos un consumidor cautivo que cada 10 años deberá de renovar su registro marcario.

#### **6.6.- CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN MATERIA DE CADUCIDAD MARCARIA.**

Ya habíamos citado una jurisprudencia en el inciso anterior en la que se observa la forma a través de la cual, se fija un criterio para definir la posesión de bienes jurídicos y circunstancias específicas a través de las cuales, se protege todo el Derecho Marcario.

En este momento, quisiéramos citar una resolución establecida como antecedente administrativo, en el que en sus puntos resolutiveos, llamados de consideraciones, se establece un criterio de aplicación de la norma.

Para poder tomar esta idea, vamos a citar los primeros párrafos de dicha resolución:

*"PRIMERA.- La Competencia de esa Secretaria para conocer del presente caso está consignada en el artículo 208 de la Ley de*

*Propiedad Industrial que establece que la declaración de nulidad, o extinción del registro de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría Nacional de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.*

*"El artículo 256 del mismo ordenamiento dispone que si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de la marca registrada, se extinguirán los efectos del registro, al menos de que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta ley.*

*SEGUNDO.- La demandada se basa en que la autora solicito el registro de la marca Intra Philm para ampara artículos de la clase 6, el cual le fue negado por existir el registro internacional de la marca 105140 Intra-Philm, como conceptos legales aplicables mencionados el artículo 4 del arreglo de Madrid referente al registro de marca de fabrica o de comercio conforme a la revisión efectuada en la Haya del 6 de noviembre de 1925, el artículo 2 de la Convención de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, según los cuales, el concepto de el apoderado de la demandada se llega a la conclusión de que son aplicables en esta controversia los artículos 156 y 204 de la Ley de Propiedad Industrial vigente que tratan sobre la extinción de las marcas nacionales.*

*TERCERA.- Por otra parte la propietaria de este registro adjuntó pruebas para comprobar el uso de su marca durante los años 1946,*

*1947 y 1951, consistentes en facturas de los artículos amparados por dicha marca misma que aceptó la actora en su escrito de 11 de agosto de 1953, afirma, ahora bien, no queremos ni tenemos el propósito de objetar la autenticidad y veracidad de los datos que contienen esas facturas puesto que la buena fe ha sido nuestra norma, pero desde luego cabe señalar el hecho de que dichas facturas solamente se refieren a aparatos de rayos infrarrojos, pues solamente no corresponden a la clase 6 sino a la clase 44.*

*"Por lo anterior y en apoyo en el artículo 156 y 154 interpretados en contrario sensu, del segundo transitorio de la Ley de Propiedad Industrial, del 208 que establece la competencia de la Secretaria para declarar la extinción de el registro de una marca, en los casos que procesa así como el 227, 230 y 233 que norman el procedimiento se resuelve:*

*1.- Se niega por improcedente la declaración, de extinción de marca internacional 105140 INTRA PHILM.*

*2.- Comuníquese a las partes."<sup>52</sup>*

Conforme a lo que hasta este momento hemos expuesto, observamos que la naturaleza desde el punto de vista de el Derecho Marcario, en lo referente al concepto de marcas de Propiedad Industrial, es mucho muy diferente a el concepto de el Derecho Registral de Propiedad; Dicho de otra manera, desde el punto de vista industrial, la alta competitividad, exige estrategias a través de las

<sup>52</sup> Visible en CASTREJON García, Gabino Eduardo, Ob, Cit 238 a 240.

cuales la competencia es uno de los problemas principales de la empresa.

Situación muy diferente es la que priva en cuestiones en Derecho de Propiedad en donde simple y sencillamente se registra un Derecho Real oponible a la universalidad de sujetos y dicho registro ya es perenne, es continuo y permanente.

Pero, debido a lo dinámico del Derecho Mercantil, del Comercio y especialmente de la Industria, que en el se plantean las situaciones desde en raíz, pudiésemos afirmar que son diferentes. De ahí, lo perentorio del registro de una marca cuya naturaleza predominantemente es comercial.

Conforme a lo anterior, observamos lo agresivo del Comercio Industrial, y las necesidades propias que hacen que dentro de todo ese complejo industrial continuamente se estén renovando los Derechos.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** La marca desde su aparición hasta nuestros días., ha servido para distinguir las cosas y los bienes indicando su propiedad y procedencia.

**SEGUNDA.-** Las definiciones de la marca dadas por los tratadistas, resultan ser similares, por lo que proponemos la siguiente definición: La marca es un signo distintivo que caracteriza los productos y servicios de la industria y el comercio, indicando su origen y propiedad y de lo cual se adquiere el derecho exclusivo de uso por haber cumplido con los requisitos que señalan las leyes respectivas.

**TERCERA.-** En el contexto del Derecho de Propiedad Industrial, existe un bien jurídico tutelado por el Derecho Marcario de especial naturaleza en virtud de que protege los derechos de aquellas personas que se dedican a producir y a entrar a un Mundo de alta competencia estratégica de producción y comercio.

**CUARTA.-** Lo anterior hace que en dicho ámbito, la dinámica en el marco técnico, sea una de sus razones de existencia y por supuesto de preferencia del consumidor por sus productos.

**QUINTA.-** La Seguridad Jurídica que el Derecho intenta ofrecer a esta clase de situaciones y a los productores y comerciantes estará

enlazada a la gran dinámica que significa el comercio, la producción y la industrialización.

**SEXTA-** En el momento en que el inversionista coloca su capital en una empresa, uno de los costos principales es el de darle imagen a su producto; esto es en principio ponerle un nombre a su producto llamado marca, y una vez hecho que sea, seguir invirtiendo, capital en publicidad, en promoción para lograr que el consumidor se relacione y se identifique con el producto y de alguna manera llegue a necesitarlo continuamente que es el propósito de la mercadotecnia.

**SEPTIMA.-** Esta circunstancia hace que el inversionista tenga que colocar capital para darle una imagen a su producto, y esto evidentemente afecta su patrimonio o ingresos, por lo que, la marca colocada en el mercado que representa a una industria, una firma, o una cierta calidad y prestigio para quien la produce, implica afectación del patrimonio del promovente.

**OCTAVA.-** La Seguridad Jurídica protege esta creatividad humana, a través de las diversas legislaciones de Propiedad Industrial, para establecer básicamente la posibilidad monopólica de utilizar dicha marca en beneficio de quien ha sido el creador de ella y que de alguna manera, lleva a cabo su registro.

**NOVENA.-** Dada esa dinámica comercial y empresarial de la que hablábamos en las conclusiones primeras, el Registro Marcario es perentorio y transitorio; de tal forma, que la obligación del industrial es

volver a renovar el registro cada diez años, para que éste se conserve vigente; si esta medida tiene efectos Tributarios o no, el hecho es de que básicamente propugna por una protección a la dinámica industrial a perjuicio del creador.

**DECIMA.-** Por otro lado, si el industrial, productor o comerciante, no usa su marca registrada durante tres años, también puede suceder que caduque su derecho al uso de la marca, esta circunstancia, en relación directa al abandono que se hace de un registro.

**DECIMA PRIMERA.-** Estas dos causas que producen la caducidad, están íntimamente relacionadas al objeto jurídico tutelado por toda la legislación de Propiedad Industrial, siendo este el uso exclusivo de la marca, y por supuesto al dinamismo que impera en toda esa relación.

**DECIMA SEGUNDA.-** El hecho de registrar una marca y no usarla, hace que dentro de la industria, se de un estado de competencia desleal, privando a otro industrial, de los derechos creados por él y su capital, al crear una marca y un estilo de marca, que de alguna manera ya se tenía anteriormente, y que por el desuso y el abandono no puede utilizarla; de ahí, que surge una competencia desleal, y se produce un concepto bien conocido por el Derecho Procesal como lo es el de la Caducidad.

**DECIMA TERCERA.-** Debemos de entender que la caducidad básicamente, es una institución en el Derecho Procesal, que se refiere

del abandono por las dos partes, y el procedimiento llegará a caducar, pero no la acción.

**DECIMA CUARTA.-** De todo lo que es el Derecho Marcario, principalmente el procedimiento al parecer se prolonga en cuanto al tiempo, y la necesidad de renovar la inscripción registral de la marca y de usarla son dos objetivos tutelados por la misma legislación, ya que de lo contrario incurriría en Caducidad.

**DECIMA QUINTA.-** Conforme a lo que hemos expuesto, consideramos que la fracción primera del artículo 152 establece las causales de caducidad, no debería tener la relevancia que se le otorga, en virtud que desde el punto de vista registral, con el simple hecho de notificar la relación que se tiene con el producto, con la marca, con ese simple hecho se debería establecer la relación de propiedad y pasar a su patrimonio la marca que se está registrando.

El registro debe ser continuo además de perenne, pero siempre debemos de pensar que la dinámica empresarial es la que de alguna manera debe de estar protegida.

**DECIMA SEXTA.-** Por lo que respecta al desuso de la marca, si se considera conveniente que ésta caducara, en virtud de que se pueden registrar tantas marcas, que se pudiese agotar la creatividad humana y con esto, dejar sin protección jurídica a otro productor.

## PROPUESTA

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista del sustentante, la caducidad en el registro marcario, debería desaparecer, ya que la figura jurídica no cumple con su naturaleza jurídica, misma que se da en el Derecho Procesal y que es la perdida de la instancia por el abandono de la partes en un juicio, pero nunca se pierde la acción, y como se aprecio en el presente trabajo de tesis, la caducidad en materia marcaria extingue por completo los derechos sobre el registro de la marca, y con esto pierde la exclusividad del uso de la marca registrada.

Por lo anterior, con el estudio y análisis efectuado de los efectos de la caducidad en materia marcaria, se propone quitar la figura de la caducidad de la marca, y poner nuevamente la figura de la extinción., ya que como se encuentra actualmente el texto del artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial lleva a crear confusión al menciona la palabra caducidad, siendo que lo correcto sería hablar de extinción de un registro marcario.

## BIBLIOGRAFÍA.

Acosta Romero, Miguel. "Teoría General del Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, S.A. México, 1998.

Álvares, Soberanis Jaime. "La Regulación de la Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", Editorial Porrúa, S.A. México, 1979

Avendaño López, Raúl; "La Constitución Explicada", México, Editorial PAC, Edición de 1995.

Barra Mexicana, Colegio de Abogados. "La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial", Colección Foro de la Barra Mexicana, Editorial Themis, México 1997.

Bonnecase, Julián; "Tratado Elemental de Derecho Civil"; México, Editorial Harla, Quinta edición 1983.

Calvo, Octavio y Puente, Arturo: "Derecho Mercantil", México, Editorial Banca y Comercio, Edición Cuadragésima, 1993,

Castrejón, García Gabino Eduardo. "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial"; Cárdenas Editor Distribuidor, México, 1999.

Castrejón, García Gabino Eduardo. "Derecho Administrativo Mexicano Tomo I y tomo II". Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2000.

Castrejón, García Gabino Eduardo. "Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial"; Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2001.

Clemente de, Diego: "Instituciones de Derecho Civil Español"; Madrid España, Editorial Bosch, 1945

De Pina, Rafael. "Diccionario de Derecho", Editorial Porrúa S.A. México, 1995

Delgadillo Gutiérrez, Luis. "Elementos del Derecho Administrativo", Editorial Limusa, México, 1991.

Domínguez Vargas, Sergio: "Teoría Económica", México, Editorial Porrúa S.A., Decimoquinta Edición, 1992

Ferrara, Francisco: "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil"; Madrid España, Revista de Derecho Privado de 1950,

González Oropeza, Manuel: "Comentarios al Artículo 28 Constitucional"; Dentro de: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuarta Edición, 1995.

Goldstein, Raúl: "Derecho Penal Y Criminología"; Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1993

Gutiérrez y González, Ernesto "Derecho de las Obligaciones". Editorial Porrúa, S.A., Décima Primera Edición, México, 1996.

Kotler, Philip y Armstrong, Gary: "Fundamentos de Mercadotecnia"; México, Editorial Prentice Hall, Primera Edición en Español, 1988,

Magaña Rufino, Manuel: "Análisis de la Propiedad Industrial en México"; Sin Editorial, México, 2000.

Melesio, González, Guadalupe: "El Procedimiento de Nulidad de un Registro de Marcas"; México, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán; Diciembre del año 2000

Mendieta, Sonia. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas". Revista Mexicana la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Enero-Junio 1996.

Muñiz Rojas. "Caducidad de la Instancia Judicial", Madrid, 1963.

Ovalle Favela, José: "Derecho Procesal Civil". Editorial Harla, Edición Cuarta, 1990.

Pina Vara, Rafael, de: "Derecho Civil"; México, Editorial Porrúa S.A., Vigésima Primera Edición. 1995.

Pallares, Eduardo.: "Derecho Procesal Civil", Editorial Porrúa S.A., Vigésima Primera Edición, 1991,

Pérez Miranda, Rafael. "Propiedad Industrial y Competencia en México. Un Enfoque en Derecho Económico", Segunda Edición, Editorial Porrúa, México 1999.

Preciado Hernández, Rafael: "Lecciones de Filosofía del Derecho"; México, Editorial Jus, Vigésima Primera Edición, 1998

Rabaza, Emilio y Caballero, Gloria: "Mexicano esta es tu Constitución"; México, Editorial Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, Octava Edición, 1993.

Rangel Medina, David: "Tratado de Derecho Marcario"; México, Sin Editorial, Décima Edición, 1989,

Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie A, Fuentes B, Textos y Estudios Legislativos, Número 73, México 1992.

Sánchez Colín, Guillermo: "Procedimiento Registral en la Propiedad"; México, Editorial Porrúa S.A., Quinta Edición, 1992.

Sepúlveda, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial"; Segunda Edición, Editorial Porrúa S.A., México, 1983.

Serra Rojas, Andrés; "Derecho Administrativo", Décima Segunda Edición, Tomo II, Editorial Porrúa, S.A. 1983.

Serrano Migallón, Fernando; "La Propiedad Industrial en México", Tercera Edición, Editorial Porrúa, México 2000.

Signos Distintivos, Guía del Usuario, México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Primera Edición, 1999,

Tovar y de Teresa, Luis: "El Derecho Registral"; México, Editorial Jus, Primera Edición, 1995.

Villoro Toranzo, Miguel. "Derecho Público y Derecho Privado"; Trabajo Publicado en el Volumen de Estudio en Homenaje al XXV Aniversario del Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho, UNAM.

## LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Editorial Sista, 2001.

Ley de la Propiedad Industrial  
Editorial Sista, 2001.

Reglamento de la Propiedad Industrial  
Editorial Sista, 2001

