

00721
433



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

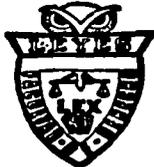
"OPOSICION, PROCEDIMIENTO PREVIO AL
OTORGAMIENTO DEL REGISTRO O PUBLICACION DE
UN SIGNO DISTINTIVO"

T E S I S

PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A

ELSA JASSO LEDESMA



DIRECTOR DE TESIS:
DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D. F.

2003

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A



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.

Dr. David Rangel Medina
Gracias por su paciencia y
dedicación en la elaboración
de este proyecto.

**A la Universidad Nacional
Autónoma de México,
Facultad de Derecho**
Por permitirme ser parte de
esta Orgullosa Máxima Casa
de Estudios y por darme una
profesión.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el
contenido de mi trabajo intelectual.

NOMBRE: José Ledesma
Falsa

FECHA: 22 octubre 2003

FIRMA: [Firma]

**Gracias a mis
Profesores y Maestros**
Por transmitirme sus
conocimientos
y
experiencias sin esperar
nada a cambio.

**OPOSICIÓN, PROCEDIMIENTO PREVIO AL OTORGAMIENTO
DEL REGISTRO O PUBLICACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO.**

OPOSICIÓN, PROCEDIMIENTO PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO O PUBLICACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO.



Introducción

Página
1

CAPÍTULO PRIMERO.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

	Página
I.- Marca	
1.- Concepto	4
2.- Fuentes del derecho al uso exclusivo	8
3.- El registro como fuente al uso exclusivo	10
4.- Requisitos de la marca registrable	10
5.- Marcas no registrables	11
6.- Requisitos de la solicitud de registro	15
7.- Documentos que deben anexarse a la solicitud de registro	17
8.- Trámite para obtener el registro de una marca	18
9.- Modos de concluir el trámite para obtener el registro de una marca	19
10.- Derechos y obligaciones del titular del registro de una marca	21
11.- Modos de concluir el registro de una marca	23
II.- Nombre Comercial	
1.- Concepto	28
2.- Modos de adquirir el derecho exclusivo al nombre comercial	29
3.- Requisitos de la solicitud de publicación del nombre comercial	30
4.- Documentación anexa a la solicitud de publicación del nombre comercial	31
5.- Trámite de la solicitud de publicación del nombre comercial	31
6.- Requisitos del nombre comercial para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial	32
7.- Modos de concluir el trámite de la solicitud de publicación del nombre comercial	33
8.- Publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial	35
9.- Efectos jurídicos de la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial	35
10.- Derechos y obligaciones del titular del nombre comercial	36

D

III.- Aviso Comercial

1.- Concepto	38
2.- Requisitos del aviso o anuncio comercial	38
3.- Datos y documentos anexos de la solicitud de registro del aviso o anuncio comercial	39
4.- Trámite de la solicitud de registro del aviso o anuncio comercial	40
5.- Modos de concluir la solicitud de registro del aviso o anuncio comercial	41
6.- Derechos y obligaciones del registro del aviso o anuncio comercial	43

IV.- Denominación de Origen

1.- Concepto	44
2.- Calidad determinada debida al medio geográfico (Factores naturales, Factores humanos)	45
3.- Fuente de protección de la denominación de origen	46
4.- Arreglo de Lisboa sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional	46
5.- Trámite para la declaración general de protección de una denominación de origen	49
6.- Publicación de la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen en el Diario Oficial de la Federación	51
7.- Personas que pueden oponerse a la declaración de protección de una denominación de origen	52
8.- Trámite de la oposición a la protección de una denominación de origen	52
9.- Pruebas de inspección	52
10.- Publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaración de protección de una denominación de origen	53
11.- Registro de usuario autorizado de una denominación de origen	54
12.- Requisitos y pruebas de la solicitud de usuario autorizado de una denominación de origen	54
13.- Trámite de la solicitud de registro de usuario de una denominación de origen	55
14.- Modos de concluir el trámite de registro de usuario de una denominación de origen	55
15.- Vigencia del registro de usuario autorizado de una denominación de origen	56
16.- Derechos y obligaciones del usuario autorizado de una denominación de origen	57
17.- Denominaciones de origen mexicanas protegidas nacional e internacionalmente	57
18.- Duración de la declaración de protección de las denominaciones de origen mexicanas	62
19.- Titular de las denominaciones de origen mexicanas	63

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

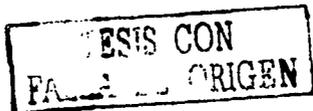
F

CAPÍTULO SEGUNDO.- ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

I.- Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.	65
II.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903	69
III.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 16 de enero de 1928	74

CAPÍTULO TERCERO.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA.

I.- Argentina	89
1.- Requisitos formales de la solicitud de registro de una marca	90
1.1.- Datos	90
1.2.- Documentos que se anexan	91
2.- Requisitos de fondo.	91
3.- Publicación de la solicitud de registro.	92
3.1.- Requisitos de la publicación	92
4.- Escrito de oposición.	92
4.1.- Interés para presentar el escrito de oposición	93
4.2.- Término para presentar escrito de oposición	93
4.3.- Estado que guarda la solicitud de registro durante el estudio y trámite del escrito de oposición	93
4.4.- Resolución a la oposición	94
II.- Brasil	95
1.- Requisitos formales de la solicitud de registro de una marca	96
1.1.- Datos	96
1.2.- Documentos que se anexan	96
2.- Requisitos de fondo.	97
3.- Publicación de la solicitud de registro.	97
4.- Escrito de oposición.	97
4.1.- Estado que guarda la solicitud de registro durante el estudio y trámite del escrito de oposición	98
4.2.- Resolución a la oposición	98
III.- Chile	98
1.- Requisitos formales de la solicitud de registro de una marca, nombre comercial.	99
1.1.- Datos	99



F

1.2.- Documentos que se anexan	100
2.- Requisitos de fondo.	100
3.- Publicación de la solicitud de registro.	101
3.1.- Requisitos de la publicación	101
4.- Escrito de oposición	102
4.1.- Interés para presentar el escrito de oposición	102
4.2.- Término para presentar escrito de oposición	102
4.3.- Estado que guarda la solicitud de registro durante el estudio y trámite del escrito de oposición	103
4.4.- Resolución a la oposición	103
IV.- España	104
1.- Requisitos formales de la solicitud de registro de una marca y nombre comercial	105
1.1.- Datos	105
1.2.- Documentos que se anexan	106
2.- Requisitos de fondo.	106
3.- Publicación de la solicitud de registro.	107
3.1.- Requisitos de la publicación	107
4.- Escrito de oposición.	107
4.1.- Interés para presentar el escrito de oposición	109
4.2.- Término para presentar escrito de oposición	109
4.3.- Estado que guarda la solicitud de registro durante el estudio y trámite del escrito de oposición	109
4.4.- Resolución a la oposición	109
V.- Perú	110
1.- Requisitos formales de la solicitud de registro de una marca	111
1.1.- Datos	111
1.2.- Documentos que se anexan	112
2.- Requisitos de fondo	112
3.- Publicación de la solicitud de registro	113
3.1.- Requisitos de la publicación	113
4.- Escrito de oposición	114
4.1.- Interés para presentar el escrito de oposición	114
4.2.- Término para presentar escrito de oposición	114
4.3.- Estado que guarda la solicitud de registro durante el estudio y trámite del escrito de oposición	114
4.4.- Resolución a la oposición	115
VI.- Unión Europea	115
1.- Requisitos formales de la solicitud de registro de una marca	116
1.1.- Datos	116
1.2.- Documentos que se anexan	117
2.- Requisitos de fondo	117
3.- Publicación de la solicitud de registro	118
3.1.- Requisitos de la publicación	119

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

4.- Escrito de oposición	120
4.1.- Interés para presentar el escrito de oposición	122
4.2.- Término para presentar escrito de oposición	123
4.3.- Estado que guarda la solicitud de registro durante el estudio y trámite del escrito de oposición	123
4.4.- Resolución a la oposición	123
VII.- Ventajas y desventajas de la regulación del procedimiento de oposición	124

CAPÍTULO CUARTO.- BASES PARA UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA VIGENTE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA.

I.- Propuesta de regulación del procedimiento de oposición en la legislación vigente	126
1.- Definición	131
2.- Publicación de la solicitud del registro de una marca, un aviso comercial o la publicación de un nombre comercial	132
3.- Interés jurídico	133
4.- Término para presentación de escrito de oposición	134
II.- Escrito de oposición	134
1.- Requisitos formales	135
2.- Documentos que se deberán anexar	135
III.- Notificación del escrito de oposición al solicitante del registro o publicación	136
1.- Presentación de observaciones	136
IV.- Resolución	137
1.- Positiva (negativa al registro o publicación solicitada)	138
2.- Negativa (otorgamiento del registro o publicación solicitada)	138

CAPÍTULO QUINTO.- EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE REGISTROS Y PUBLICACIONES QUE SE HAYAN OTORGADO INDEBIDAMENTE.

I.- Procedimiento de nulidad como último recurso a oponerse al otorgamiento de un registro o a la publicación de un signo distintivo.	142
--	-----

II.- Aplicación del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial	145
III.- Requisitos de la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos	151
1.- Documentos que se deberán anexar	152
2.- Trámite de la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos	154
IV.- Resolución	157
1.- Negativa de nulidad o cesación de efectos	158
2.- Declaración de nulidad o cesación de efectos	158
3.- Medio de impugnación	158
Conclusiones	161
Bibliografía	164

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

I

INTRODUCCIÓN

Los signos distintivos son señales externas empleadas por un comerciante, industrial o prestador de servicios, para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, o para anunciar los establecimientos en los cuales se ofrecen, es decir, sirven para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o servicios diferenciándolos de otros de su misma clase, los signos distintivos tienen por objeto proteger las mercaderías y los servicios, poniéndolos al abrigo de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos de calidad inferior o no acreditados, los signos distintivos están destinados a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellos, y a indicar e identificar su procedencia o las empresas que los prestan.

Los Signos Distintivos se pueden definir como los elementos o caracteres empleados en la escritura que por sí mismos conllevan una idea, y que hacen diferenciar bienes o servicios de otros de su misma especie, es decir, son elementos que sirven para que el público consumidor pueda seleccionar y elegir productos o servicios de su preferencia de entre aquellos que son iguales, es decir, de la misma especie o calidad.

Los signos distintivos cumplen un doble propósito, el primero, permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor y posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expande. Por otro lado, los signos distintivos constituyen una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener y que le merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto como la calidad de los servicios y por el precio.

Jurídicamente los signos distintivos forman parte de los llamados derechos industriales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, y como tal es la encargada de proteger y defender todos los derechos industriales e intelectuales de que se valen los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, industriales e inventores y para explotar su intelecto y comercializar sus productos o servicios al amparo de un signo distintivo.

El gozar de derechos sobre un signo distintivo, se adquieren por dos medios, el primero se refiere al uso constante e ininterrumpido que de dicho signo se realiza y el segundo, es por medio de la obtención de su registro ante las autoridades administrativas competentes. Es a través de este último, como se adquiere una protección en perjuicio de terceros y consecuentemente es el elemento necesario para hacer valer y defender los derechos adquiridos por parte del legítimo titular del signo distintivo en cuestión.

Para obtener la protección de un signo distintivo, es necesario iniciar un procedimiento administrativo, el cual comienza con la presentación de una solicitud de registro de marca, aviso comercial o la publicación de un nombre comercial, y culmina en su caso, con la expedición del título correspondiente al otorgamiento del registro, o con la publicación del nombre comercial solicitado.

Pero también, el trámite puede concluir con la negativa al otorgamiento del registro o publicación solicitado. La negativa, puede deberse a la existencia de impedimentos que rodeen al signo distintivo a registrar o publicar, uno de esos impedimentos consiste en que se afecten derechos de terceras personas, adquiridos con anterioridad, ya sea por un registro otorgado con anterioridad, o por un uso anterior a la presentación de la solicitud.

En la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y en caso de que se presentare la posibilidad de afectación de derechos adquiridos, con el otorgamiento de un nuevo registro, únicamente se informa de esta posibilidad al solicitante, para que en un plazo determinado manifieste lo que a su derecho conviniere, no otorgándole esta posibilidad a quien o quienes directamente pudieran verse afectados. Sin embargo, hoy en día los afectados pueden hacer valer este

derecho, pero hasta después de que ha sido otorgado el registro correspondiente, lo cual hacen a través de un procedimiento de nulidad.

Teóricamente, las disposiciones anteriores no tendrían mayor inconveniente, sin embargo, al llevarlas a la práctica, me percaté que en la mayoría de las veces, el procedimiento de nulidad de un registro de marca, aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, resulta ser innecesario y que bien podría evitarse si se implementara en nuestra legislación de propiedad industrial, una figura jurídica, por la cual se le diera oportunidad a los titulares de registros de signos distintivos, y a todo aquel que pudiera comprobar un interés, para que realizaran manifestaciones, observaciones y oposiciones al otorgamiento de un nuevo registro.

Es por esa inquietud, que inicié un análisis a nuestra legislación anterior en materia de propiedad industrial, encontrándome con dos sorpresas, la primera consistente en que sí existen antecedentes en México, sobre la regulación de la oposición al registro de un signo distintivo, y la segunda sorpresa y por cierto no agradable, consistió en que dicha figura desapareció de nuestra normatividad, sin motivación alguna.

Dado que no encontré razones para lo anterior, decidí realizar un análisis sobre regulación de la oposición en legislaciones de diversos Países, así como en Convenios Internacionales. El resultado de ello, fue que en algunas de ellas la figura de la oposición se encontraba regulada de manera muy exhaustiva y en otras limitada, pero de todo ello, descifré ventajas y desventajas de la regulación de la oposición.

Al descubrir que existen más ventajas que desventajas, me convencí de la necesidad de modificar nuestra Ley de Propiedad Industrial vigente, para adicionar la oposición en la tramitación de una solicitud de registro de una marca, un aviso comercial, o en la solicitud de publicación de un nombre comercial.

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS

I.- MARCA

1.- CONCEPTO

La marca es un signo que es empleado por los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para anunciar y distinguir sus productos o servicios en el mercado.

Jorge Barrera Graf¹, define una marca como “el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”

La marca sirve para distinguir productos o servicios de la misma clase que son presentados en el mercado, es decir, que son ofrecidos al público consumidor, con la finalidad de que éste pueda identificar y seleccionar los productos de su preferencia, de entre varios que son de la misma clase y probablemente de diferente calidad, la marca siempre será un distintivo de la calidad del producto o servicio ofrecido, logrando con ello que tanto el producto o el servicio que se encuentran protegidos por tal o cual marca, sean identificados plenamente por la gente. De lo anterior se desprende, que la marca es, junto con la calidad del producto o servicio el medio por el cual los productores, fabricantes y prestadores de servicios dan a conocer y colocan en el mercado sus productos o servicios, y a la larga y gracias a la preferencia de los consumidores pueden hacer que la marca empleada en sus productos o servicios, llegue a ser tan reconocida, que ya no requiera más publicidad, y es entonces cuando la marca será considerada como notoriamente conocida.

¹ Jorge Barrera Graf, “Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial”, Editorial Porrúa, México 1957. Páginas 283 y 286.

De conformidad con nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial, la cual en el Título Cuarto denominado “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, Capítulo I “De las Marcas”, señala:

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

La definición que de marca contiene la Ley de la Propiedad Industrial resulta muy amplia, por lo que para precisar qué entiende nuestra legislación por marca es necesario revisar los artículos 89 y 90, de dicho ordenamiento legal, los cuales respectivamente enumeran los signos que pueden constituir una marca y aquellos que no serán registrables como tal:

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

- I.-** Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.-** Las formas tridimensionales;
- III.-** Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.-** El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

Por lo que se refiere a la fracción primera del precepto antes transcrito tenemos que pueden constituir una marca la palabra o palabras, así como cualquier figura, diseño, dibujo que puede ser apreciado por el público en general a través del sentido de la vista; siempre que los mismos sean lo suficientemente originales como para hacer que con ellos los consumidores puedan identificar y distinguir productos o servicios de entre otros de su misma especie o clase que se encuentren también en el mercado, porque como ya se manifestó anteriormente la marca protege productos o servicios que se encuentran en circulación para su consumo.

Por lo que se refiere a la segunda fracción, de acuerdo con los criterios que han sido seguidos y aplicados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que señalan que una figura que es objeto de una marca tridimensional deberá considerarse a toda aquella figura que cuente con:

- a).- Altura. Que es la dimensión de los cuerpos tomada de manera perpendicular a su base.
- b).- Anchura.- que es la extensión de un recipiente hacia sus costados.
- c).- Profundidad.- que es la distancia que existe entre el fondo de un recipiente y el borde de su cavidad.

Por lo que se refiere a las siguientes fracciones también podrán constituir una marca, los nombres propios de personas físicas, los nombres comerciales empleados por los comerciantes en los establecimientos en los que ofrecen sus productos o servicios, así como las denominaciones o razones sociales de personas morales.

Para poder entender mejor el concepto de "Marca", así como los signos y figuras que son susceptibles de ser considerados por las autoridades correspondientes como marca, es necesario conocer las funciones de la marca:

La marca al igual que los diferentes signos distintivos materia de la propiedad industrial cumplen con ciertas finalidades las cuales se derivan de los beneficios que obtiene por un lado el legítimo titular de los derechos derivados de la protección de ese signo distintivo y por otro, el público que adquiere y consume los productos o servicios que son protegidos por las diversas marcas, así tenemos que la marca para Carlos Fernández Novoa.²

- a).- indica la procedencia empresarial de los productos o servicios.- siendo la función original de la marca, se apoya directamente en la reacción de los consumidores y se fundamenta de manera inmediata en la estructura del derecho de marca, puesto que el consumidor piensa que procede de una determinada empresa o hacienda mercantil.

² Carlos Fernández Novoa, "Derecho de Marcas", Montecorvo, Madrid, 1990.

- b).- indica la calidad de los productos o servicios.- se refiere a que el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género.
- c).- condensa el eventual good-will o avio de los productos o servicios.- es el signo distintivo que viene a conglomerar todos los elementos materiales e inmateriales de la empresa y la forma de exteriorizar los mismos es precisamente a través de la marca.
- d).- opera como medio de publicidad y promoción de los productos o servicios.- la marca que aparece tanto en el producto, los empaques, en los medios que prestan permanentemente una función de publicidad y promoción en los mismos que llegan a la mente del consumidor y que coadyuvan a las funciones del fenómeno de recordación en el ánimo del mismo.

Las funciones anteriores pueden sintetizarse en una sola, siendo esta la de protección, ya que la marca como valor económico sirve como instrumento de control de comercialización garantizando para su titular, un mercado creado por la propaganda en torno a las cualidades de los productos o servicios que comercializa. Esto siendo en beneficio tanto de los fabricantes, productores, industriales y comerciantes, como en beneficio de los consumidores, ya que a los primeros les garantiza un posicionamiento y reconocimiento de sus productos o servicios en el mercado y a los segundos les garantiza una determinada calidad en dichos productos o servicios.

De lo anterior, podemos establecer una clasificación de las marcas:

- a).- Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de productos o de servicios.
- b).- Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, pueden ser industriales, de comercio o de servicio.
- c).- Desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, figurativas, innominadas o gráficas y tridimensionales.

2.- FUENTES DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO

En materia de propiedad industrial y en especial por lo que se refiere a los signos distintivos, existen dos fuentes de derecho a su uso de manera exclusiva en perjuicio de terceros, es decir, que ningún otro industrial, comerciante o prestador de servicios podrá emplear, utilizar o comercializar productos u ofrecer servicios bajo el mismo signo distintivo u otro similar en grado de confusión, el primero se refiere al uso que del signo distintivo se haga por parte de los comerciantes, industriales o prestadores de servicios; y la segunda fuente es el registro del signo ante las autoridades correspondientes.

En algunos países para registrar un signo distintivo como marca se emplea el sistema declarativo, en el cual la protección se basa en la prioridad del uso de la marca a registrar, es decir, quien adquiere la marca en propiedad, es aquel que empleó por primera vez un signo lo suficientemente distintivo y nuevo para identificar un producto o servicio.

Es importante manifestar que el uso de un signo distintivo realizado de manera continua y de buena fe por parte del poseedor del mismo, puede llegar a ser determinante para determinar la prioridad o preferencia en la protección del registro, frente a terceros que eventualmente hubieran obtenido con posterioridad el registro de ese mismo signo distintivo.

Sobre el particular, es importante mencionar que al primer uso de una marca se le atribuyen los siguientes efectos jurídicos³:

- ❖ Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere

³ David Rangel Medina. "Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual". Universidad Nacional Autónoma de México, Mc Graw Hill. México 1999. Páginas 63 y 64

empezado a usar la marca de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

- ❖ El primer adoptante de la marca mediante su uso, tendrá el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado.

- ❖ El registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, comprueba haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró.

De manera paralela al sistema declarativo de la marca, también existe el sistema denominado constitutivo, siendo éste aquel en el que la marca nace únicamente por virtud de su registro o depósito ante la autoridad correspondiente.

Ahora bien, si bien es cierto que el uso es reconocido como una fuente de derecho sobre un signo distintivo, es el registro el que confiere la exclusividad de ese uso sobre la marca, es por estos razonamientos que algunos sistemas jurídicos como el nuestro adoptan ambos sistemas para otorgar el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo determinado. En este sistema mixto, a pesar de que es el registro del signo distintivo el instrumento por el que se adquiere el derecho a su uso exclusivo, efectivamente, a su vez también se reconoce el derecho a quien ha usado dicho signo con anterioridad a la fecha de primer uso declarado o a la fecha de presentación de la solicitud de registro correspondiente, en cuyo caso a aquél es a quien se le otorga la posibilidad de solicitar la nulidad en contra de la marca ya registrada.

3.- EL REGISTRO COMO FUENTE AL USO EXCLUSIVO

Como ya se señaló anteriormente, la segunda fuente del derecho al uso exclusivo de una marca lo constituye el registro del signo distintivo ante las autoridades administrativas correspondientes, es decir, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir, que la marca no registrada carezca de protección, ya que por el contrario, está protegida , pero únicamente dentro de los límites de la competencia desleal.”⁴

El beneficio que otorga el registro de una marca, consiste en que su titular es quien tiene el derecho al uso exclusivo de dicho signo distintivo, por lo que es quien lícitamente puede emplearla en el país para distinguir los productos o servicios para los cuales fue solicitada, con lo que consecuentemente puede oponerse a la utilización que terceras personas realicen de la marca de su propiedad sin su autorización.

La protección que otorga el registro de una marca se encuentra basada fundamentalmente en dos principios, el de la territorialidad y el de la especialidad; el primero se refiere a que la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde fue registrada; y el principio de la especialidad tiene relación con la naturaleza de los productos o servicios, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o servicios idénticos o similares para los que fue registrada.

4.- REQUISITOS DE LA MARCA REGISTRABLE

Para que un signo distintivo sea materia de registro como marca debe cubrir cuatro requisitos esenciales:

⁴ Francisco Ferrara, “Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil”, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, Página 264.

- a).- Ser **distintivo**, debe tener la capacidad de individualizar los productos o servicios a los que se aplicara, ya que hay que tomar en consideración que será a través de la marca como el público consumidor diferenciará, clasificará y seleccionará los productos o servicios.
- b).- Ser **novedoso**, la marca debe ser innovadora por naturaleza, para que así cumpla con su objetivo como signo distintivo, debe ser original, así como atrayente para que el público consumidor sea capaz de identificarla y diferenciarla en el mercado de entre diversas marcas que se aplican a productos o servicios de la misma clase o especie.
- c).- Ser **lícito**, cualidad que se refiere a que el signo distintivo seleccionado como marca, independientemente de lo novedoso que resulte, no debe contravenir las disposiciones legales que las regulan, entre otras hipótesis la marca no debe ser contraria al orden público, las buenas costumbres, la moral y mucho menos violar derechos de propiedad de terceras personas.
- d).- Ser **especial o específico**, en el sentido de que sólo se aplicará a la categoría de los productos o servicios para los que ha sido creada, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a los productos o servicios para los que específicamente fue registrada.⁵

5.- MARCAS NO REGISTRABLES

Como se ha mencionado, el signo distintivo cuyo registro se solicita, debe ser lícito, es decir, debe limitarse a lo permitido por la Ley, no debe incidir en ninguna de las prohibiciones que lo hacen no registrable. Tales prohibiciones están constituidas algunas veces por razones de orden público, por cortesía internacional, por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas, para prevenir la competencia desleal y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación o confusión entre marcas.

La vigente Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90 enumera las figuras o signos que no podrán ser registrados como marcas.

⁵ David Rangel Medina. Op. Cit. Páginas 68 y 69.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

- I.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- II.-** Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III.-** Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V.-** Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
- VI.-** La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- VII.-** Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

- VIII.-** Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
- IX.-** Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- X.-** Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI.-** Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII.-** Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII.-** Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- XIV.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- XV.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida

en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

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

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

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

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

presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."

A las prohibiciones para registrar marcas, también es aplicable el contenido del artículo 4 de este ordenamiento de la propiedad industrial, el cual señala que no se otorgará registro a aquellos signos que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o que contravengan cualquier disposición legal.

6.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Para obtener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es necesario presentar una solicitud por duplicado, -esta solicitud corresponde a un formato oficial, aprobada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;- en dicha solicitud se deberán señalar los datos correspondientes al solicitante, quien posteriormente será el titular del registro marcario, como son el nombre, nacionalidad y domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, población, estado y país), teléfono, fax y correo electrónico, en su caso. Estos mismos datos deberán asentarse por lo que corresponde al apoderado del solicitante, cabe mencionar que es requisito indispensable la existencia de un apoderado, el apoderado puede ser únicamente para solicitar el registro de signos distintivos a nombre de terceras personas o bien también es factible que el apoderado lo sea para realizar varios trámites a nombre del solicitante ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en cuyo caso, en este Instituto se encuentra el área correspondiente al Registro General de Poderes, y cuando se han registrado poderes en el citado Registro, entonces en la solicitud de registro de marca, se deberá señalar el número del Registro correspondiente.

Como tercer punto en la solicitud de registro de marca se encuentran los datos referentes al signo distintivo a registrar, se deberá de indicar el tipo de la marca, es decir, si se trata de una denominación (nominativa), un diseño (Innominada), una envoltura, empaque, envase (tridimensional), o bien si es la combinación de dos o más tipos de marcas. Sobre este

punto, en la solicitud de registro correspondiente hay un recuadro en la parte inferior de la misma en donde se pondrá la marca a registrar de la siguiente manera:

- a).- Si se trata de una marca nominativa, se deberá poner la denominación, pudiendo especificarse que se escribirá en cualquier tipo y tamaño de letra.⁶
- b).- Si se trata de una marca innominada, se deberá pegar una etiqueta del diseño y se deberán pormenorizar los elementos gráficos u ornamentales que la componen, tal descripción deberá realizarse de arriba a abajo y de izquierda a derecha, o bien, del límite exterior hacia el centro de la etiqueta.⁷
- c).- Si se trata de una marca tridimensional, se deberá pegar una etiqueta o fotografía en la cual se deberá apreciar la altura, el fondo, la anchura, la parte superior, inferior, anterior y posterior del recipiente.
- d).- Si se trata de una marca mixta, se deberá pegar una etiqueta o fotografía del diseño y nominación correspondiente.

También deberá indicarse la clase a la que pertenecen los productos o servicios que protegerá el signo distintivo a registrar y se especificarán o enlistarán.

Un dato muy importante que debe ser incluido en la solicitud de registro, es el de la fecha exacta en la cual se usó por primera vez el signo distintivo a registrar, esta fecha no podrá ser modificada posteriormente, es aquí en donde se aplica el sistema declarativo del derecho al uso de una marca, porque la declaración de la fecha de primer uso resulta ser en algunos casos determinante para que la autoridad decida quien goza de mejor derecho a obtener el uso exclusivo sobre un signo distintivo determinado. Es recomendable que para establecer la fecha de primer uso, el solicitante se base en algunos documentos que lo demuestren, como podrían ser facturas de venta del producto o los recibos que señalen los servicios prestados, es de gran importancia que en la documentación de referencia aparezca la denominación o diseño del signo distintivo a registrar.

⁶ César Sepúlveda, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial." Porrúa. 2da. Edición, México, 1981
Página 136

⁷ Supra.

Ahora bien, que si la marca no ha sido usada, entonces deberá dejarse el espacio correspondiente en blanco, y entonces la autoridad inducirá que la misma no ha sido usada.

En el recuadro correspondiente a la ubicación del establecimiento, se señalará el domicilio (calle, número, colonia, código postal, población, estado y país) donde se fabriquen o comercialicen los productos o se prestan los servicios con la marca que se desea registrar.

Como datos adicionales a mencionar se encuentran las leyendas y figuras no reservables, éstas se refieren a aquellas figuras y denominaciones que son de uso común y que aparecen en todas las etiquetas de los productos, por lo que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son de uso exclusivo de un comerciante o industrial, como ejemplo de ellas tenemos la de "Hecho en México", "Contenido Neto", "Talla", "Ingredientes", etcétera.

Finalmente y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, se deberá indicar si se va a reclamar la prioridad, esta prioridad se reclamará cuando previo a la presentación de la solicitud de registro de la marca en México, se haya solicitado el registro de esa misma marca en otro país, en cuyo caso la fecha de prioridad será la correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud en el extranjero, en donde además de señalar la fecha se indicará el país de origen y el número de expediente.

La información anterior, se realizará bajo protesta de decir verdad, firmando para ello la solicitud ya sea el solicitante o bien su apoderado.

A continuación se anexa el formato de solicitud de registro, es importante señalar que esta solicitud se emplea para cualquier signo distintivo.

7.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA SOLICITUD DE REGISTRO

1.- El comprobante de pago de la tarifa por concepto de estudio de la solicitud de registro de la marca.

- 2.- En caso de marcas innominadas o mixtas se anexarán siete etiquetas de la marca en blanco y negro, cuyas medidas no serán menores de 4 x 4 cm, ni mayores a 10 x 10 cm.
- 3.- En caso de marcas innominadas o mixtas que se registrarán a colores, se anexarán 7 etiquetas en color, cuyas medidas no serán inferiores de 4 x 4 cm, ni mayores de 10 x 10 cm, estas medidas son la reglamentarias.
- 4.- En caso de marcas tridimensionales se anexarán 7 fotografías o dibujos con las medidas reglamentarias en las cuales se apreciará la figura tridimensional en los tres planos, es decir, anchura, altura y volumen.
- 5.- Cuando la marca se solicita por dos o más personas, es decir, que se trata de una marca en copropiedad, junto con la solicitud, se presentarán las reglas de uso de ésta por parte de los copropietarios, así como los términos para otorgar licencias de uso o transmisión de la marca en copropiedad.
- 6.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado, o bien copia simple de la constancia de inscripción de la personalidad en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

8.- TRÁMITE PARA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA

Una vez requisitada la solicitud de registro de marca ésta es presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la Dirección de Marcas, Subdirección de Examen, no hay que olvidar que la solicitud se presenta por duplicado, al momento de presentar la solicitud, en ventanilla, se somete a un examen previo o administrativo, en el cual se revisa que dicha solicitud cuente con la información necesaria para darle trámite, es decir, la oficina administrativa establece si la solicitud, la descripción y reservas, el clisé y las impresiones del mismo, en su caso, coinciden entre sí, así como se cerciora si los documentos y anexos están completos, y si en general satisfacen los requisitos legales y reglamentarios. Al ingresar la solicitud correspondiente le ponen un sello que contiene un número de entrada, fecha y hora de presentación y un número de expediente, es importante mencionar que con el número de expediente será identificada la solicitud de la marca correspondiente hasta en tanto sea otorgado el registro de la misma.

Posteriormente se realiza el examen para verificar si la denominación, diseño o figura solicitada como marca, es registrable en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto quiere decir, que se verifica que la marca a registrar no se encuentre en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, se procede a realizar el examen de novedad a efecto de verificar una posible afectación de derechos adquiridos, este examen consiste en una comparación entre la marca solicitada y todas las marcas que estén vigentes o en trámite.

En este punto se analiza el tipo de marca a registrar para determinar que examen específico se realiza y con ello descartar la existencia de esa marca ya con registro, o una similar en grado de confusión o bien la solicitud de registro de esa marca presentada con anterioridad por una tercera persona. En este sentido tenemos que si se trata de una marca nominativa o mixta se realiza el examen fonético. Si se trata de una marca innominada, es decir, que consiste en un dibujo o figura, se realiza un examen comparativo con diseños de marcas ya registradas y con solicitudes presentadas con anterioridad, para así descartar cualquier identidad o similitud entre los diseños de marcas ya registradas y el diseño de aquella que se estudia.

Si como resultado de los exámenes anteriores, aparecen impedimentos para otorgar el registro solicitado, ya sea porque la denominación o diseño a registrar constituye una prohibición o porque se reportan anterioridades, es decir, denominaciones o diseños solicitados anteriormente o ya registrados que resultan ser idénticos o semejantes al solicitado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al solicitante.

9.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE PARA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA

El resultado del examen de novedad puede ser que no se encontró marca anterior o que hay otra igual o semejante, o que la que se pide tiene semejanza dudosa o indeterminada con una de las ya registradas o en trámite.

Como se mencionó en el apartado anterior, si del resultado de los exámenes realizados a la solicitud de registro de una marca, aparecieran impedimentos o anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la Dirección de Marcas, se lo comunicará al solicitante, otorgándole 2 meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados.

No obstante los dos meses otorgados para dar cumplimiento a lo requerido el solicitante podrá gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir con lo señalado en el párrafo que antecede, siempre que realice el pago de la tarifa correspondiente. Este plazo adicional empieza a correr a partir del día siguiente al del vencimiento de los 2 meses anteriores otorgados.

Si dentro de los 2 meses otorgados o de los 2 meses adicionales, el solicitante no da cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados, entonces su solicitud se tendrá por abandonada. Este es el primer modo de concluir el trámite para obtener el registro de una marca.

Pero si el interesado al dar cumplimiento y realizar manifestaciones sobre el impedimento o anterioridades citados, lo hace dentro del plazo otorgado para tales efectos o dentro del plazo adicional; y modifica o sustituye la marca inicial, entonces ésta se sujetará a un nuevo examen, debiendo someterse a todos los trámites correspondientes, satisfacer todos los requisitos necesarios, incluyendo el pago de la tarifa correspondiente por el examen y otorgamiento de un registro.

De igual forma al realizar manifestaciones sobre las anterioridades reportadas y siempre que el interesado pueda demostrar alguna de las causales de caducidad, cancelación o nulidad señaladas en la propia Ley de la Propiedad Industrial, con la cual pueda verse afectada la vigencia de la marca señalada como anterioridad, éste deberá iniciar el procedimiento contencioso administrativo correspondiente, y solicitar que su registro en estudio quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedimiento contencioso,

porque con el resultado de éste último podría desaparecer el impedimento para el otorgamiento de su registro.

Cuando después de la realización de los exámenes correspondientes no apareciere impedimento para otorgar su registro o bien se hayan subsanado los existentes, se procederá a expedir el título. Siendo este el segundo modo de concluir el trámite para obtener el registro de una marca.

Como último modo de concluir el trámite para obtener el registro de una marca es el caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo cual comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. Toda negativa debe basarse en las anterioridades e impedimentos reportados como resultado de los exámenes realizados y por supuesto tomando en consideración las manifestaciones que, en su caso, el interesado realizó al respecto.

Ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolución será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Como ya se mencionó anteriormente el registro de una marca para proteger determinados productos o servicios, según sea el caso le confiere a su titular determinados derechos pero también le impone algunas obligaciones. Los derechos tienen como finalidad el preservar la exclusividad en el uso del registro.

El principal derecho que otorga el registro de una marca es el usarla de forma exclusiva en territorio nacional, derecho que conlleva a oponerse que terceras personas la usen sin autorización de su titular, este último derecho se hace valer ejerciendo las acciones legales correspondientes ya sea en el área civil (reparación de daños y perjuicios), administrativa

(violación de derechos de propiedad industrial – infracción) o penal (comisión de delito en materia de propiedad industrial).

El titular de un registro marcario también adquiere el derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la aplicación de medidas provisionales, en caso de posible violación de su derecho al uso exclusivo.

Otro derecho que tiene el titular de una marca registrada y que se deriva del uso exclusivo, se refiere a autorizar a terceras personas para que usen su marca, autorización que puede otorgarse bajo un contrato de licencia de uso, o bien amparado con la figura jurídica de la franquicia.

Otros derechos que adquiere el titular de una marca registrada, son los de cederlos a cualquier persona o constituir gravámenes sobre la misma. Incluso como derecho el titular puede solicitar la cancelación del registro de su marca.

Como prerrogativa sobre una marca el titular puede solicitar si así lo desea la renovación de su registro. Esta renovación se solicita dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al vencimiento de la vigencia del registro correspondiente.

Por lo que respecta a las obligaciones que la Ley de la Propiedad Industrial le impone al titular de un registro marcario, y que tienen la finalidad de preservar la vigencia del registro se encuentran las siguientes:

- a).- Usar la marca en territorio nacional tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su aspecto distintivo.
- b).- Usar la marca en territorio nacional de manera continua y sin interrupciones de tres años o más consecutivos, en por lo menos uno de los productos o servicios que protege.
- c).- Usar la marca, precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como una denominación genérica de los mismos.

- d).- Indicar en los productos o servicios que se encuentran amparados por la marca la leyenda "Marca Registrada", o las siglas "M.R." o bien el símbolo ®.
- e).- No permitir ni tolerar que la marca se transforme en una denominación o signo genérico.
- f).- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el contrato o licencia de uso de la marca o en el que conste la transmisión de derechos de la misma, o bien un gravamen. La consecuencia de no realizar la inscripción correspondiente, impide que el acto celebrado produzca efectos en perjuicio de terceros.

11.- MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE UNA MARCA

Los modos de concluir el derecho al uso de una marca, se traducen en procedimientos administrativos de nulidad, caducidad y cancelación del registro corespondiente.

Antes de empezar a analizar cada una de las causales de nulidad, caducidad y cancelación de un registro de marca, es importante mencionar que todo el procedimiento se tramita de conformidad con lo establecido en la propia Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En primer lugar analizaremos las causales de nulidad del registro de una marca.

El Diccionario para Juristas⁸ de Juan Palomar de Miguel define la nulidad como el vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido.

Después de referimos a la definición de nulidad, debe hacerse como lo señala César Sepúlveda⁹ una distinción entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales, esta nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular, que de no hacerlo, entonces la marca sería sólo

⁸ Juan Palomar de Miguel, "Diccionario para Juristas", ediciones Mayo, S. de R.L. México, 1981, Página 920.

⁹ César Sepúlveda, Op.Cit. Página 216.

una marca de uso. En cambio la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151 únicamente se refiere a la nulidad del registro abarcando los dos tipos de nulidades.

La fracción I del citado artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o de la ley vigente en la época de su registro. Esta es la regla más general, ya que todo aquel registro que se haya obtenido en violación de las normas que establecen lo que puede ser objeto de registro como marca, o en contravención de las que señalan las formalidades y requisitos para obtener el registro, es nulo.

Por su parte, la fracción II del artículo 151 concede la anulación de un registro cuando la marca objeto de dicho registro sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, y que ésta se aplique a los mismos o similares productos o servicios, esta causal se configurará siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso, compruebe haber empleado su marca de manera ininterrumpida en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de uso declarada por el que la registró.

La causal señalada en la fracción III, es un castigo para quienes no han actuado con lealtad y buena fe ya que su intención al realizar declaraciones falsas son las de engañar y obtener un beneficio indebido a costa de los competidores o del público consumidor, así mismo significan actos de deslealtad a las prácticas honestas del comercio.

La hipótesis contenida en la fracción IV, se refiere a la nulidad del registro cuando éste se hubiere otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación de que haya sido objeto al comparar una marca solicitada con una anterioridad. Este puede ser un mecanismo como lo señala César Sepúlveda¹⁰ para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial corrija cualquier inadvertencia, error o diferencia de apreciación al realizar el examen de

¹⁰ César Sepúlveda. Ob. Cit. Página 219.

novedad a la marca solicitada, o bien haya omitido citar anterioridades a la misma, y que constituyan impedimento para el otorgamiento del registro en estudio.

Finalmente la fracción V establece una causa de nulidad sui generis según la denomina César Sepúlveda¹¹, ya que nace de una práctica viciosa con respecto al representante o agente de una empresa extranjera, titular de la marca en el extranjero, quien obtiene el registro de la misma marca en territorio nacional a su propio nombre, sin el consentimiento expreso de la empresa extranjera; situación que en determinados casos se realiza para presionar al representado, o para obtener ventajas comerciales o ingresos indebidos. En esta hipótesis se considera al registro obtenido de mala fe, por lo que el titular de la marca en el extranjero podrá solicitar la nulidad del registro nacional.

Una vez analizadas las causales de nulidad de un registro marcario, procederemos a analizar otro modo de concluir el registro de una marca, este es la caducidad.

La palabra caducidad de conformidad con el Diccionario para Juristas¹² es la “Acción y efecto de caducar, perder una ley o un derecho su fuerza o vigencia” y caducar es “Perder su fuerza una ley, contrato, reglamento, etc.” Y “Extinguirse un derecho, una facultad, una instancia o recurso.”

De las definiciones anteriores, y aplicadas a la propiedad industrial, específicamente a las marcas, podemos decir que la caducidad de un registro marcario se da cuando el titular de una marca pierde el derecho al uso exclusivo de la misma.

En la vigente Ley de la Propiedad Industrial como primer causal de caducidad del registro marcario, se encuentra la falta de renovación del mismo, como se recordará uno de los derechos de los que goza el titular de un registro marcario, consiste en solicitar la renovación de su registro marcario. La vigencia de un registro marcario es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca

¹¹ Ibid.

¹² Juan Palomar de Miguel, Ob. Cit. Página 203.

correspondiente, sin embargo, su titular para continuar gozando del derecho a su uso exclusivo por mayor tiempo, puede solicitar la renovación del mismo por periodos iguales, es decir, por otros 10 años, es importante mencionar que la renovación de conformidad con el artículo 133 de la Ley de la materia, debe solicitarse por el titular de la marca dentro de los seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de la vigencia del registro correspondiente.

Otra razón por la cual el registro de una marca caduca es por la falta de uso, es decir, cuando la marca haya dejado de usarse durante los 3 años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, esta causal que se actualiza salvo que existan circunstancias independientes de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para realizar su uso, estas circunstancias podrían tratarse de restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales.

Para comprender mejor cuando una marca es usada o bien deja de utilizarse, habrá que mencionar que se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, o bien la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Otra de las maneras en que concluye el registro de una marca es por virtud de su cancelación.

Por cancelación del registro marcario debe entenderse la terminación de la exclusividad de uso de la marca, otorgada al titular por su registro. Esta cancelación puede presentarse de diversas formas: la primera de ellas, es por la cancelación voluntaria, solicitada por el titular de la marca, de manera libre y unilateral, como derecho que le confiere la Ley por la exclusividad del registro.

Los efectos de la cancelación voluntaria, son inmediatos ya que el registro marcario deja de surtir efectos, en el mismo momento en que se presenta el escrito de cancelación, sin que medie la expedición por parte de la autoridad de un oficio que desahogue un procedimiento, sino que únicamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contará con la facultad discrecional para verificar que quien hace la petición de cancelación, sea realmente el titular del registro marcario, por lo que simplemente corroborará o solicitará la ratificación de la petición del titular o causahabiente del registro, según sea el caso.

La cancelación voluntaria también puede ser resultado de una negociación con terceras personas y cuya finalidad es resolver conflictos que se derivan del registro de la marca, o bien, porque como también lo menciona Alfredo Rangel Ortiz¹³, esta tercera persona desea registrar una marca igual o parecida a la ya registrada y así a través de la cancelación se evita un procedimiento administrativo por un lado, y por otro lado se eliminan los posibles impedimentos para otorgar el registro del tercero.

Otra de las modalidades de la cancelación del registro de la marca, es cuando se transforma en una denominación genérica, que corresponde a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo, que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca ha perdido su carácter distintivo, es decir, la marca se convierte en una denominación de uso común, en el nombre usual del producto. Es por ello que el titular debe cuidar que el público consumidor perciba la marca y se refiera a ella como tal, de manera que evite que el signo se convierta en palabras de uso común o en denominación genérica.

La obligación que tiene el titular de una marca para evitar que la misma se convierta en un término genérico, consiste en una vigilancia permanente del uso de la marca, así como de la publicidad que sobre la misma se realice.

¹³ Alfredo Rangel Ortiz, "Modos de Concluir el Derecho a la Marca". Libros de México, México, 1984. Página 69.

El maestro David Rangel Medina hace una serie de reflexiones para preservar la exclusividad y distintividad de la marca:

- 1.- Los artículos a los cuales se aplica la marca, deben tener un nombre genérico, diferente al nombre de la marca.
- 2.- La marca no debe usarse de manera supletoria en un sentido genérico.
- 3.- El propietario de la marca debe evitar que se convierta en una expresión genérica, mediante el abuso de popularidad que otros hagan.
- 4.- El titular debe vigilar estrictamente aquellos a quienes se les encomiende la promoción o publicidad del signo.
- 5.- El titular debe utilizar las leyendas "Marca Registrada", "M.R." o ®, y exigir a los licenciarios, publicistas, que se apeguen estrictamente a los lineamientos que se les indique sobre el uso de estas leyendas.
- 6.- El titular y licenciario deben vigilar que tanto la competencia, como medios impresos o publicitarios, utilicen la marca de manera preponderante y no como un sinónimo del producto o designación del mismo.

Los modos de concluir el derecho de la marca constituyen la convergencia de los derechos y obligaciones del titular del registro de la marca. Es en el propietario de la marca en quien reside el deber de vigilar, mantener y preservar sus derechos y apegarse a la norma, para que los modos de concluir el derecho de la misma le representen un instrumento a su favor y le permitan conservar el derecho a la misma.

II.- NOMBRE COMERCIAL

1.- CONCEPTO

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de entre las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil¹⁴

¹⁴ David Rangel Medina. Idem. Página 82

Se considera nombre comercial cualquier signo, denominación, palabra o figura que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de una zona geográfica donde esté establecida su clientela, de otros de su misma especie o giro.¹⁵

Algunos autores identifican al nombre comercial como el rótulo del establecimiento, es decir, el signo exterior de los locales de la negociación. Por su parte Rodrigo Uria ¹⁶ dice que el rótulo es el nombre bajo el cual se da a conocer al público, un establecimiento, cuyo registro le da la especial característica de que el mismo tiene efectos limitados al Municipio donde está ubicado el establecimiento.

El nombre comercial se constituye por los signos distintivos, las palabras o frases que se utilizan en las negociaciones que desean diferenciarse de las demás negociaciones, establecimientos y empresas que se dedican a una actividad mercantil del mismo género o giro comercial.

2.- MODOS DE ADQUIRIR EL DERECHO EXCLUSIVO AL NOMBRE COMERCIAL

La fuente que origina el derecho al uso exclusivo del nombre comercial es el uso del signo distintivo, es decir, el nombre comercial se protege sin que sea necesario su registro, por lo que para que se goce de la protección legal, basta el hecho de que sea usado de manera constante e ininterrumpida.

Al respecto, el artículo 8 del Convenio de París, dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro.

No obstante lo anterior, la exclusividad de tal derecho sólo se reconoce si concurren ciertas circunstancias, como son el uso efectivo de la denominación, y que dicha denominación no

¹⁵ Carlos Viñanata Pasclikes. "La Propiedad Intelectual". Editorial Trillas. México 1998. Página 294

¹⁶ Rodrigo Uria, "Derecho Mercantil". Undécima Edición. Madrid 1976. Página 63

se encuentre dentro de alguno de los impedimentos señalados por la Ley de la Propiedad Industrial para su publicación.

Sin embargo, el nombre comercial podrá publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a fin de establecer una presunción de buena fe por quien emplea dicho signo.

3.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Para obtener la publicación de un nombre comercial es necesario presentar una solicitud, cabe señalar que se trata del mismo formato que se emplea para solicitar el registro de una marca. En dicha solicitud se deberán señalar los datos completos del solicitante y su apoderado.

Como tercer punto de la solicitud de publicación de nombre comercial se encuentran los datos referentes al signo distintivo a publicar, es decir, la denominación con la cual se anuncia el establecimiento, al igual que para la marca un dato importante que debe ser incluido en la solicitud de publicación, es el de la fecha exacta desde la cual se usó el nombre comercial, esta fecha resulta ser más importante en el nombre comercial, porque como ya se mencionó el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el uso efectivo que se haga de él para distinguir una negociación mercantil. Al igual que en el registro de una marca, en la publicación de un nombre comercial, la declaración de la fecha de primer uso resulta ser en algunos casos determinante para que la autoridad determine quien goza de mejor derecho a obtener el uso exclusivo sobre la denominación en cuestión, así mismo la fecha de primer uso resulta importante para determinar la buena fe en el uso de dicha denominación.

También deberá indicarse el giro mercantil preponderante del establecimiento al que se aplica el nombre comercial que se solicita se publique. En el recuadro correspondiente a la ubicación del establecimiento, se señalará el domicilio completo (calle, número, colonia,

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

código postal, población, estado y país) donde se encuentre el establecimiento que emplea el nombre comercial de referencia.

La información anterior, se realizará bajo protesta de decir verdad, firmando para ello la solicitud ya sea el mismo titular o bien su apoderado.

4.- DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

A la solicitud de publicación de un nombre comercial deberá anexarse la siguiente documentación:

- 1.- El comprobante de pago de la tarifa por publicación de nombre comercial.
- 2.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado, o bien copia simple de la constancia de inscripción de la personalidad en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- 3.- Fe de hechos, en la que fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento que emplea el nombre comercial cuya publicación se solicita, así como una fotografía donde se ostente dicho nombre comercial.
- 4.- Demás pruebas que acrediten el uso efectivo del nombre comercial en un giro industrial o comercial.

5.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Una vez requisitada la solicitud de publicación de un nombre comercial ésta se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la Dirección de Marcas, Subdirección de Examen, no hay que olvidar que la solicitud se presenta en el formato autorizado, cuando la solicitud se ingresa a ventanilla, las autoridades le realizan un examen previo, en el cual se revisa que la solicitud cuente con la información necesaria para darle ingreso.

Al verificar que la solicitud cuenta con toda la información necesaria le ponen un sello que contiene un número de entrada, fecha y hora de presentación y un número de expediente, es importante mencionar que con el número de expediente será identificada la solicitud de publicación del nombre comercial en cuestión, hasta en tanto sea ordenada la publicación correspondiente.

Una vez ingresada la solicitud, se procede a realizar al nombre comercial cuya publicación se solicita, el examen de fondo, a fin de verificar si es procedente publicar tal denominación en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto quiere decir, se verifica que la denominación propuesta para su publicación no se encuentre en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Así mismo, se lleva a cabo el examen de novedad a efecto de descartar una posible afectación de derechos adquiridos por terceros.

Este examen de fondo se practica para determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, aplicado al mismo giro mercantil, cuya publicación se encuentre en trámite o un nombre comercial ya publicado con anterioridad. De igual forma, el examen tendrá por objeto investigar, si existe una marca registrada o en vías de registro que ampare productos o servicios iguales o similares a los que se relacionan con el principal giro de la empresa en la que se emplea el nombre comercial.

Si como resultado de los exámenes anteriores, aparecen impedimentos para ordenar la publicación solicitada, ya sea porque la denominación constituye una prohibición o porque se reportan anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al solicitante para que realice las manifestaciones que a su derecho convengan.

6.- REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GECETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como ya se mencionó anteriormente, la simple adopción de un nombre comercial en una negociación no es suficiente para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja a favor de su propietario, ya que la exclusividad de tal derecho, sólo se reconoce si concurren las siguientes circunstancias:

- ❖ Que la denominación o el nombre de que se trate, se esté utilizando efectivamente para distinguir un establecimiento.
- ❖ Que la denominación o el nombre empleado en la negociación, sea conocido dentro de la zona geográfica delimitada por la extensión de la clientela efectiva de dicha negociación, o en su caso, en toda la República.
- ❖ Que la denominación o el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geográfica delimitada o en todo el territorio nacional, tenga características propias, originales, de manera que de ser empleado por un tercero, provoque confusiones o errores entre el público consumidor.
- ❖ Que la denominación o el nombre que se desea publicar, no tenga ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada.

7.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Si del resultado de los exámenes realizados a la solicitud de publicación de un nombre comercial, aparecieran impedimentos o anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se lo comunicará al solicitante, otorgándole 2 meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades que le sean citados.

No obstante los 2 meses otorgados para dar cumplimiento a lo requerido, el solicitante podrá gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir con lo señalado en el párrafo que antecede.

Si el solicitante no da cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados en tiempo, entonces su solicitud se tendrá por abandonada. Dado lo anterior, podemos decir que el primer modo de concluir el trámite para obtener la publicación de un nombre comercial, es el abandono de la solicitud correspondiente.

Pero si el interesado, en tiempo realiza manifestaciones sobre el impedimento o anterioridades citados, y por tal motivo modifica o sustituye la denominación solicitada en primer lugar, entonces se considerará como una nueva solicitud, en cuyo caso se realizarán todos los trámites correspondientes a una solicitud inicial, incluyendo el pago de la tarifa correspondiente por la publicación de un nombre comercial.

Ahora bien, si el solicitante de la publicación del nombre comercial en cuestión, al realizar manifestaciones sobre las anterioridades reportadas, puede demostrar alguna de las causales de caducidad, cancelación o nulidad señaladas en la propia Ley de la Propiedad Industrial, con la cual pueda verse afectada la vigencia del o los nombres comerciales o las marcas señaladas como anterioridad, éste deberá iniciar el procedimiento contencioso administrativo correspondiente, y consecuentemente solicitar que su solicitud de publicación, en ese momento en estudio, quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedimiento contencioso, porque con el resultado de este último podría negarse definitivamente la publicación del nombre comercial correspondiente o bien, podrá desaparecer el impedimento para la publicación del nombre comercial que solicita.

De lo anterior, se desprende como segundo modo de concluir el trámite de la solicitud para obtener la publicación de un nombre comercial es el de que el Instituto niegue su publicación, tal negativa debe basarse en las anterioridades e impedimentos reportados como resultado de los exámenes realizados y por supuesto tomando en consideración en su caso las manifestaciones que el interesado realizó al respecto.

Ya sea que se conceda o se niegue la publicación del nombre comercial, la resolución se comunicará por escrito al solicitante y se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

8.- PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como tercer modo de concluir el trámite de una solicitud de publicación de un nombre comercial se presenta cuando después de la realización de los exámenes de forma y fondo o novedad, no aparece impedimento legal alguno para ordenar la publicación correspondiente, o bien, que dichos impedimentos aparentes hayan sido subsanados, por lo que se procede a expedir la orden para la publicación del nombre comercial solicitado en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

9.- EFECTOS JURÍDICOS DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial de referencia.¹⁷

El objeto de la publicación de un nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial, consiste en la protección que se le da al nombre de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva del establecimiento al que se aplica el nombre comercial, protección que se dará en todo el territorio de la República Mexicana, si existe difusión masiva y constante del mismo a nivel nacional.

El efecto de la publicación del nombre comercial tiene una vigencia de 10 años, sin embargo dicho efecto puede prolongarse, solicitando la renovación de dicha publicación, por un periodo similar, y se podrá solicitar la renovación de manera indefinitiva, siempre y cuando el titular demuestre que ha empleado el nombre comercial en cuestión en el establecimiento cuyo giro fue protegido.

¹⁷ Joaquín Rodríguez Rodríguez, "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I, Editorial Porrúa, 16ª. Edición, México, 1982, Página 421.

Cabe mencionar, que la renovación que nos ocupa deberá solicitarse durante el último semestre de cada período de 10 años.

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

El principal derecho que confiere la publicación de un nombre comercial, es su uso de forma exclusiva ya sea dentro de una circunscripción determinada o en todo el territorio nacional. Uso exclusivo que conlleva el derecho de impedir que terceras personas realicen un uso del mismo o de uno semejante en grado de confusión, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, sin su autorización.

Derivado del derecho anterior, el titular de la publicación de un nombre comercial también tiene el derecho de solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la aplicación de medidas provisionales en caso de violación a su derecho al uso exclusivo de su nombre comercial, por terceras personas.

Otro derecho que tiene el titular de un nombre comercial publicado y que también se deriva del uso exclusivo que sobre el nombre comercial tiene, se refiere a autorizar a terceras personas su uso, a través de un contrato de licencia de uso o una franquicia.

El titular de un nombre comercial publicado puede transmitirlo junto con el establecimiento que ha sido identificado bajo la denominación distintiva, salvo estipulación en contrario.

El titular de un nombre comercial publicado, también puede solicitar que se declare nulo el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión con su nombre comercial.

Incluso como derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, concedido por su publicación, el titular puede solicitar la cancelación del mismo.

Por lo que respecta a las obligaciones del titular de la publicación de un nombre comercial, son las mismas que en la Ley de la Propiedad Industrial se imponen al titular de una marca, entre las que se encuentran:

- a).- Usar el nombre comercial dentro de la zona geográfica donde se localice el establecimiento en el que se emplea o en su caso, en todo el territorio nacional tal como fue publicado o con modificaciones que no alteren su aspecto distintivo.
- b).- No dejar de emplear el nombre comercial en el establecimiento cuyo giro se protegió por más de tres años consecutivos.
- c).- No permitir ni tolerar que el nombre comercial se transforme en una denominación o signo genérico.
- d).- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el contrato o licencia de uso que sobre el nombre comercial se celebre o en el que conste la transmisión de derechos del mismo, ya que la consecuencia de no realizar la inscripción correspondiente, impide que el acto celebrado produzca efectos en perjuicio de terceros.

Finalmente debe mencionarse que los efectos de la publicación de un nombre comercial cesan por las siguientes causas:

- ❖ A solicitud expresa del titular de los derechos de uso exclusivo del nombre comercial.
- ❖ Por que el titular de la publicación del nombre comercial no renovó los efectos de la publicación en términos de la ley.
- ❖ Por que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así lo haya declarado, como resultado de un procedimiento administrativo seguido de oficio o a petición de parte, por haber considerado que el nombre comercial en cuestión había sido publicado en contravención a la Ley de la materia.

III.- AVISO COMERCIAL

1.- CONCEPTO

De acuerdo con el artículo 100 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones, comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

El aviso comercial es el slogan con el que se dan a conocer al público mercancías, servicios o establecimientos, es decir son los textos con los que se dan a conocer al público, como medio de propaganda, por ello también se le denomina anuncio comercial.

Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.¹⁸

2.- REQUISITOS DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

En el aviso comercial también se aplican las disposiciones relacionadas con las marcas, de lo que se desprende que en cuanto a requisitos que debe contener o cubrir un aviso o anuncio comercial, en primer lugar tenemos las limitantes o restricciones contempladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a denominaciones que no pueden ser protegidas como tal, así como aquellas que sean contrarias al orden público y a la moral.

Sin embargo, en relación con los avisos comerciales, no se aplican únicamente disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que estos tienen que cumplir con ciertos requisitos contenidos en otros ordenamientos legales, como el Reglamento de Anuncios, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley General de Salud.

¹⁸ David Rangel Medina. *Ibidem*. Páginas 90-91.

3.- DATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

Al igual que las marcas, el derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para obtener el registro de un aviso comercial es necesario presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en dicha solicitud se deberán señalar los datos completos del solicitante, y su apoderado. Así como los datos referentes al signo distintivo a registrar, es decir, en este apartado deberá ponerse tal y como va a utilizarse la leyenda, frase u oración que se registrará bajo la figura del aviso comercial. También deberá indicarse la clase a la que pertenecen los productos o servicios o establecimientos que publicitará o se anunciarán con el signo distintivo a registrar y éstos se especificarán.

Un dato importante en esta solicitud, al igual que en la solicitud de registro de marca y publicación de nombre comercial, se refiere a la fecha exacta en la cual se usó por primera vez la frase u oración a registrar. Ahora bien, que si el aviso comercial no ha sido usado, entonces deberá dejarse el espacio correspondiente en blanco, y entonces la autoridad inducirá que el mismo no ha sido utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de su registro.

En el recuadro correspondiente a la ubicación del establecimiento, se señalará el domicilio (calle, número, colonia, código postal, población, estado y país) donde se fabriquen o comercialicen los productos o se prestan los servicios que se publicitarán con el aviso comercial a registrar.

Finalmente, se deberá indicar si se va a reclamar la prioridad de registro, esta prioridad se solicitará cuando previo a la presentación de la solicitud de registro de un aviso comercial en México, este mismo registro se haya solicitado en otro país, en cuyo caso la fecha de prioridad será la correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud en el extranjero,

en donde además de señalar la fecha, se indicará el país de origen y el número que de expediente le correspondió.

La información anterior, se realizará bajo protesta de decir verdad, firmando para ello la solicitud el mismo solicitante o bien el apoderado.

A la solicitud de registro de aviso comercial deberá anexarse la siguiente documentación:

- 1.- El comprobante de pago de la tarifa por registro de aviso comercial.
- 2.- Cuando el registro del aviso comercial se solicita por dos o más personas, se presentarán las reglas de uso del aviso por parte de los copropietarios, así como los términos para otorgar licencias de uso o transmisión del mismo.
- 3.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado, o bien copia simple de la constancia de inscripción de la personalidad en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

Una vez requisitada la solicitud de registro de aviso comercial y al momento de presentarla en la ventanilla correspondiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le realizan un examen previo, en el cual se revisa que la misma cuente con la información necesaria para darle ingreso; al ingresarla se le pone sello con un número de entrada, fecha y hora de presentación y un número de expediente, es importante mencionar que con el número de expediente será identificada la solicitud de registro de aviso comercial hasta en tanto sea otorgado su registro.

Una vez ingresada la solicitud, se procede a realizarle el examen para verificar si es procedente otorgar el registro en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto quiere decir, que se verifica que el aviso comercial propuesto para su registro no se encuentre en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Así mismo, se lleva a cabo el examen de novedad a efecto de verificar que al

otorgar el registro no se produzca una posible afectación de derechos adquiridos por terceras personas.

En esta etapa del proceso de análisis de la solicitud de registro se verifica o descarta la existencia de un aviso comercial, una marca o un nombre comercial, ya registrado anteriormente y que resulte ser igual o semejante en grado de confusión, o bien la presentación anterior de una solicitud de registro de ese aviso comercial.

Si como resultado de los exámenes anteriores, aparecen impedimentos para otorgar el registro solicitado, ya sea porque la frase u oración a registrar constituye una prohibición o porque se reportan anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al solicitante para que realice las manifestaciones que a su derecho convengan.

5.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

Si del resultado de los exámenes realizados a la solicitud de registro de un aviso comercial, aparecieran impedimentos o anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se lo comunicará al solicitante, otorgándole 2 meses para que manifieste lo que a su derecho convenga. No obstante los 2 meses otorgados para dar cumplimiento a lo requerido, el solicitante podrá gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir con lo antes señalado.

Si dentro de los 2 meses otorgados o de los dos meses adicionales el solicitante no da cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados, entonces su solicitud se tendrá por abandonada, por lo que el primer modo de concluir el trámite para obtener el registro de un aviso comercial, es abandonando la solicitud correspondiente.

Pero si el interesado al realizar manifestaciones sobre el impedimento o anterioridades citados, modifica o sustituye el aviso comercial inicial, entonces las modificaciones se sujetarán a un nuevo trámite, es decir, se considerará como una nueva solicitud, en cuyo caso se realizarán todos los trámites correspondientes a cualquier solicitud inicial, incluyendo el pago de la tarifa correspondiente por el examen y otorgamiento de un registro de aviso comercial.

Ahora bien, si el solicitante del registro del aviso comercial al realizar manifestaciones sobre las anterioridades reportadas puede demostrar alguna de las causales de caducidad, cancelación o nulidad señaladas en la propia Ley de la Propiedad Industrial, con la cual pueda verse afectada la vigencia del aviso comercial señalado como anterioridad, iniciará el procedimiento contencioso administrativo correspondiente, y solicitará que su registro en estudio quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedimiento contencioso, porque con el resultado de éste último podría desaparecer el impedimento para el otorgamiento de su registro.

Como segundo modo de concluir el trámite para obtener el registro de un aviso comercial es el caso de que el Instituto niegue su registro, lo cual comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. Toda negativa debe basarse en las anterioridades e impedimentos reportados como resultado de los exámenes realizados y por supuesto tomando en consideración en su caso las manifestaciones que el interesado realizó al respecto.

Como último modo de concluir el trámite para obtener el registro de un aviso comercial se presenta cuando después de la realización de los exámenes correspondientes no apareciere impedimento para otorgar el registro o bien se hayan subsanado los existentes, se procede a expedir el título, que ampare el registro del aviso comercial en estudio.

Ya sea que se conceda o se niegue el registro del aviso comercial, la resolución será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL

La principal prerrogativa que confiere el registro del aviso comercial a su titular, es su uso de forma exclusiva en territorio nacional. Uso exclusivo que conlleva el derecho a oponerse que terceras personas realicen un uso del mismo sin autorización del titular.

En relación con el derecho anterior, el titular del registro de un aviso comercial también tiene el derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la aplicación de medidas provisionales en caso de violación a su derecho al uso exclusivo de su aviso comercial, por terceras personas.

Otro derecho que tiene el titular de un aviso comercial registrado, se refiere a autorizar a terceras personas su uso, a través de una licencia de uso.

De igual forma el titular de un aviso comercial registrado puede transmitir sus derechos derivados de dicho registro, o bien constituir gravámenes sobre su signo distintivo.

Incluso como derecho al uso exclusivo de un aviso comercial, concedido por su registro, el titular puede solicitar la cancelación del mismo.

Es importante mencionar que para que el ejercicio de estas últimas prerrogativas surtan efectos en perjuicio de terceras personas, estos deberán ser inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La duración de la exclusividad de un aviso comercial registrado es de diez años, sin embargo, como prerrogativa del titular del aviso comercial, se encuentra la posibilidad de solicitar si así lo desea la renovación de su registro por periodos de la misma duración.

Por lo que respecta a las obligaciones del titular del registro de un aviso comercial, son las mismas que en la Ley de la Propiedad Industrial se imponen al titular de una marca, entre las que se encuentran:

- a).- Usar el aviso comercial en territorio nacional tal como fue registrado, o con modificaciones que no alteren su aspecto distintivo.
- b).- No dejar de anunciar los productos o servicios o establecimientos que protege por más de tres años consecutivos.
- c).- No permitir ni tolerar que el aviso comercial se transforme en una denominación o signo genérico.
- d).- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el contrato o licencia de uso que sobre el anuncio comercial conceda o en el que conste la transmisión de derechos del mismo, o bien un gravamen. Ya que la consecuencia de no realizar la inscripción correspondiente, impide que el acto celebrado produzca efectos en perjuicio de terceros.

IV.- DENOMINACIÓN DE ORIGEN

1.- CONCEPTO

La denominación de origen al igual que las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, es un signo distintivo que forma parte de los llamados derechos de propiedad industrial.

La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica como clima, tierra y agua, así como de la destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.¹⁹

¹⁹ David Rangel Medina, Ob. Cit. Página 86

En el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial se define a la denominación de origen.

“Artículo 156.- 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 características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.”

Podemos concluir que la denominación de origen está constituida por el nombre o nombres geográficos de un país, región o lugar concreto y que se han convertido en la designación de un producto originario de esa región geográfica, cuyas características y cualidades especiales respecto de otros productos de su misma especie, se deben exclusiva o esencialmente al medio ambiente geográfico, incluyendo factores naturales y humanos.

2.- CALIDAD DETERMINADA DEBIDO AL MEDIO GEOGRÁFICO (FACTORES NATURALES, FACTORES HUMANOS)

El medio geográfico del cual se obtiene la materia prima de los productos protegidos con la denominación de origen o la elaboración de los mismos es el que determina la calidad de ellos, por tener características especiales, específicas y únicas. En el medio geográfico se encuentran los factores naturales que influyen como puede ser la característica y composición del suelo, la temperatura, la humedad, la altitud sobre el nivel del mar, el clima, etcétera.

De igual forma las características del producto o productos amparados con la denominación de origen está determinada por cuestiones sociales, culturales de la gente que colabora en la elaboración de dichos productos, es decir, se determina la calidad por tradiciones, costumbres, experiencia y especialización en un arte u oficio, así como por la utilización de procesos de elaboración especiales y específicos.

Al juntarse la materia prima obtenida en un determinado lugar geográfico con determinado clima, tipo de suelo y procesada de manera también específica o utilizando procesos específicos o determinados por la tradición cultural o familiar, se obtienen productos claramente determinados y que sólo se obtienen en esa región determinada, por lo que dichos productos posteriormente serán conocidos con el nombre de esa región geográfica determinada.

De lo anterior, se desprende que el objeto de la denominación de origen lo constituyen todos aquellos artículos procedentes de un territorio determinado que se han hecho famosos, por las cualidades de la región o por la habilidad humana que durante años se ha plasmado en ellos y que les dan características diferentes, normalmente superiores en calidad a otros productos similares, elaborados en otra región.²⁰

3.- FUENTES DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La fuente originadora de la denominación de origen, es la declaración de protección de la misma, que debe ser emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

Las denominaciones de origen también pueden ser protegidas internacionalmente, en cuyo caso se aplican las disposiciones del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional del 31 de octubre de 1958.

4.- ARREGLO DE LISBOA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

La protección de las denominaciones de origen en el marco jurídico internacional, se encuentra prevista en el Arreglo de Lisboa.

²⁰ Carlos Viñamata Paschkes. Ob. Cit. Página 307.

Este Arreglo fue celebrado entre los miembros de la Organización Mundial de Propiedad Industrial el 31 de octubre de 1958, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964, México forma parte de este Arreglo desde el 25 de septiembre de 1966. El Arreglo de Lisboa fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979.

Respecto a la regulación que en este ordenamiento internacional se realiza de las denominaciones de origen tenemos que destacar algunos numerales, como el contenido del artículo 1º, que establece que 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. Y 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 origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

En el artículo 2 se establece la definición de denominación de origen como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Y señalando que el país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

Así mismo, el Arreglo señala que la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares.

El artículo 5 regula el procedimiento para el registro internacional de una denominación de origen:

- 1)- El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.
- 2)- La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.
- 3)- Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al artículo 4 que antecede.
- 4)- Esa declaración no podrá ser interpuesta por las Administraciones de los países de la Unión después de la expiración del plazo de un año previsto en el párrafo precedente.
- 5)- La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) por la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos correspondientes a los nacionales del mismo país.
- 6)- Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá exceder de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la condición de informar de ello a la Oficina Internacional dentro de los tres meses siguientes a la expiración del plazo de un año estipulado en el párrafo 3) que antecede.

En el artículo 6 se hace la aclaración de que una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el artículo 5, no podrá

considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.

Finalmente he de señalar los países que forman parte del Arreglo de Lisboa: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Portugal, República Checa, Tongo, Tunesia y Yugoslavia.

5.- TRÁMITE PARA LA DECLARACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La declaración de protección de una denominación de origen se inicia de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

Tiene interés jurídico para solicitar la declaración de protección de una denominación de origen:

- a).- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretenden amparar con la citada denominación de origen.
- b).- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores.
- c).- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se presentará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por escrito, en la que se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, de tratarse el solicitante de una persona moral además deberán indicarse las actividades a las que se dedica.

De igual forma se manifestará en la solicitud, el interés jurídico del solicitante para que se declare la protección de una denominación de origen.

El solicitante también deberá indicar la denominación de origen que solicita se proteja. Así como una descripción detallada del producto o los productos terminados, que abarcarán la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. En este apartado, cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las Normas Oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberá sujetarse el producto, como son su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento.

El siguiente punto a incluir en la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen, es señalar el o los lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trata de proteger con la denominación de origen solicitada, así como la delimitación del territorio de origen, para lo cual se toma en consideración las características geográficas y divisiones políticas.

Derivado de lo anterior, se hará un señalamiento detallado de los vínculos existentes entre la denominación, producto y territorio.

A la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se acompañará el pago de los derechos correspondientes, así como todos aquellos documentos que sirvan para determinar tanto el interés jurídico del solicitante de la declaración, como de aquellos que acrediten la relación entre la denominación, el producto y el territorio de su extracción, producción o elaboración.

Recibida la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias,

otorgándole para ello un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con lo requerido, dentro del término concedido, la solicitud será considerada abandonada. No obstante lo anterior, el Instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la solicitud de declaración de protección de la denominación de origen en estudio.

6.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Cuando la solicitud de declaración de protección de una denominación cumple con los requisitos legales y los documentos anexos son lo suficientemente claros o preciso para comprender lo manifestado en la propia solicitud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de dicha solicitud.

Cuando el trámite para declarar la protección de una denominación de origen se inicia de oficio por el propio Instituto, se publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de origen a proteger, la descripción detallada del o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración; el o los lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, delimitación del territorio de origen; vínculos entre la denominación, el producto y el territorio.

La finalidad de la publicación de la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen es para que tengan conocimiento de ella terceras personas que pudieran tener interés jurídico, ya sea para que se otorgue o no la protección, en cuyo caso tendrán un plazo de dos meses para que realicen sus manifestaciones al respecto, y aporten pruebas.

7.- PERSONAS QUE PUEDEN Oponerse A LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Será parte interesada, ya sea una persona física o moral, productor, fabricante o comerciante, dedicado a la producción, la fabricación o el comercio del producto y que esté establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región en donde esta localidad esté situada, o en el país en donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

8.- TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN A LA PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

En la oposición a la protección de una denominación de origen, se deberá señalar las causas por las cuales se está presentando la oposición, y se deberán adjuntar los documentos probatorios necesarios.

El trámite que se le da a una oposición, es el siguiente: se le notifica a quien solicitó la declaración de protección de la denominación de origen, para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente pruebas. Posteriormente y con los elementos que obran en el expediente correspondiente, la autoridad determinará si concede o no la declaratoria de protección.

9.- PRUEBAS DE INSPECCIÓN

Como se ha mencionado, a la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen, así como a las manifestaciones que realicen terceras personas ajenas a la solicitud misma, deberán acompañarse todos aquellos documentos que estime pertinentes para acreditar y hacer más comprensible a las autoridades las razones para solicitar la declaración de una denominación de origen o bien para que ésta sea negada.

Entre los documentos que pueden acompañar a la solicitud, a la modificación o a la oposición de una declaración de protección de una denominación de origen se aceptan todo tipo de pruebas, excepto la confesional y testimonial. Por lo que respecta a la inspección y pericial éstas serán a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En relación la prueba de inspección, ésta podrá realizarse a petición de parte interesada o bien de oficio, la finalidad de ésta es el de verificar las condiciones y vínculos entre la denominación, el producto o productos y el territorio, así como los límites territoriales que abarcara en todo caso la denominación.

10.- PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Transcurrido el plazo de dos meses otorgado por el Instituto Mexicano para que terceras personas ajenas a la solicitud, pudieran presentar manifestaciones y pruebas sobre el particular, y éstos se sometieran a estudio y desahogo respectivamente, el órgano descentralizado antes mencionado dictará la resolución que corresponda.

Si la resolución otorga la protección de la denominación de origen, el Instituto hará la declaratoria correspondiente, en la que especificará la denominación de origen, y determinará los elementos y requisitos de los productos que ésta protegerá, sus características, componentes, formas de extracción, procesos de producción o elaboración, lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que protege la denominación de origen, la delimitación del territorio de origen, así como los vínculos existentes entre la denominación, los productos y el territorio de origen, y procederá a publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

11.- REGISTRO DE USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Una vez ya otorgada la protección de una denominación de origen y dado que el titular de la misma es el Estado Mexicano, quien desee hacer uso de dicha denominación deberá solicitar a este último, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autorización.

Para que el Instituto otorgue ya sea a una persona física o moral la autorización de usuario de una denominación de origen, se deberán cumplir con ciertos requisitos:

- a).- Que dicha persona se dedique a la extracción, producción y elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen correspondiente.
- b).- Que la persona física o moral realice tal actividad dentro del territorio de origen determinado y delimitado en la declaración de protección publicada en el Diario Oficial de la Federación.
- c).- Que la persona física o moral cumpla con las Normas Oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto de los productos de que se traten protegidos por la denominación de origen.

12.- REQUISITOS Y PRUEBAS DE LA SOLICITUD DE USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La persona física o moral que desee obtener autorización por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para usar una denominación de origen deberá formular solicitud al Instituto en la que deberá señalar y en su caso acompañar:

...

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- Ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el producto amparado por la denominación de origen;

III.-Constancia de la autoridad local competente, certificando que el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio señalado en la declaración;

IV.- Constancia de la Secretaría de que el interesado cumple con la Norma Oficial de Calidad cuando exista ésta.

Las constancias a las que se refieren las fracciones III y IV anteriores, deberán haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se formule la solicitud de autorización, y

V.- Original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.”

Los requisitos y documentos anexos de una solicitud de autorización de usuario de una denominación de origen se encuentran señalados en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

13.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Al recibir la solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el Instituto efectuará un examen de los datos y documentos aportados.

14.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE REGISTRO DE USUARIO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Si a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los datos y documentos aportados en la solicitud resultan ser insuficientes u omisos, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole para tal efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante de la autorización de uso de la denominación de origen no satisface el requerimiento formulado, se considerara abandonada su solicitud.

Pero si satisface en su caso, el requerimiento o bien, satisface los requisitos legales desde el examen inicial que de su solicitud realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, éste procederá a otorgar la autorización correspondiente.

Es importante mencionar que la autorización de uso de una denominación de origen, será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

15.- VIGENCIA DEL REGISTRO DE USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen tienen una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la autorización correspondiente en el Instituto, y esta vigencia podrá renovarse por periodos iguales.

No obstante lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 176 de la Ley de la Propiedad Industrial la autorización de usuario de una denominación de origen dejará de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

a).- Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley;

b).- Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;

II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;

III.- Por terminación de su vigencia."

La pérdida de los efectos de la autorización de uso de una denominación de origen deberá ser declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea de oficio, a petición de parte o a petición del Ministerio Público Federal.

16.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

El usuario autorizado de una denominación de origen esta obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Protección Industrial y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Entre los derechos que tiene un usuario autorizado de una denominación de origen, se encuentra el de transmitir dicha autorización. Esta transmisión únicamente surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto, y siempre que medie la comprobación de que el nuevo usuario cumpla con las condiciones y requisitos necesarios para ser usuario autorizado.

El usuario autorizado también está facultado a permitir el uso de la denominación de origen mediante convenio, el cual para que surta efectos, deberá ser autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En cuanto a las obligaciones del usuario autorizado a usar una denominación de origen se encuentran las de usar la denominación de origen tal y como aparezca protegida en la declaración; inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento donde conste la transmisión de su derecho de usuario autorizado y el convenio celebrado con el subusuario autorizado.

17.- DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS PROTEGIDAS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

Únicamente existen cuatro denominaciones de origen mexicano protegidas y reconocidas nacional e internacionalmente bajo el Arreglo de Lisboa, y estas son:

TEQUILA

La declaratoria de protección de la denominación de origen "Tequila", fue consecuencia de la solicitud que realizara la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio, así como de Tequila Herradura, S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La declaratoria se emitió el 22 de noviembre de 1974.

En la declaratoria de protección se establece que la palabra "Tequila", sólo podrá aplicarse al aguardiente regional que se produce con el agave cultivado en cuarenta y tres municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit; debiéndose cumplir con la norma oficial de calidad establecida por la Dirección General de Normas, así como las características y componentes del producto, obtenido a través del procedimiento que en dicha norma se establece.

Con posterioridad, Tequilera la Gonzaleña, S.A. solicitó que se ampliara el territorio de origen del "Tequila" a once municipios del estado de Tamaulipas, modificando la declaratoria, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1977. Posteriormente en el Diario Oficial de la Federación de fechas 3 de noviembre de 1999 y 26 de junio de 2000, se publicaron modificaciones a la declaratoria de protección de la denominación de origen Tequila, debido a que se amplió la zona geográfica de protección al Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán y a Romita, Guanajuato, respectivamente.

MEZCAL

La declaratoria de la protección de la denominación de origen "Mezcal" fue resultado de la solicitud presentada por la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., misma que es aplicada al aguardiente destilado de la planta del agave del mismo nombre que tiene las características, componentes, procedimiento de elaboración y comercialización que se ajustan a lo establecido en la norma oficial mexicana correspondiente.

La declaración de protección "Mezcal" se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994 y se establece para la región geográfica comprendida por los Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. El 29 de noviembre de 2001, y el 3 de marzo de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a dicha declaratoria de protección, en las cuales se establece que diversos Municipios de los Estados de Guanajuato y Tamaulipas también quedan comprendidos como zonas de protección de la Denominación de Origen Mezcal.

Actualmente existe pendiente de resolución una solicitud de modificación a la declaración de protección de esta denominación de origen, que se refiere a la ampliación de la zona geográfica de protección al Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Es importante mencionar que en el Tratado de Libre Comercio celebrado con América del Norte se reconocen al "Tequila" y al "Mezcal" como productos originarios de México.

OLINALÁ

La Unión de Artesanos Olinca, A.C. solicitó la declaración de protección de la denominación "Olinalá" para ser aplicada a la artesanía de madera que se manufactura con materias primas del Municipio de Olinalá.

El 11 de noviembre de 1994, se otorgó la protección para la región geográfica que comprende el municipio de Olinalá, Guerrero.

TALAVERA

La empresa Talavera de Puebla, S.A. de C.V., solicitó la declaratoria de protección de la denominación de origen "Talavera de Puebla", para ser aplicada a la artesanía de la Talavera que se elabora con materias primas de Atlixco, Cholula, y Tecali, Puebla,

elaborados con la técnica y receta de la loza blanca y azulejo de "Talavera de Puebla", esta declaración de protección describe el proceso de fabricación de los productos que ampara.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 9 de marzo de 1995 otorgó la protección, sin embargo, ésta fue modificada el 1 de septiembre de 1997, a petición del Gobierno de Puebla, para denominarla simplemente "Talavera".

A la fecha está pendiente de resolución, una solicitud de modificación a esta declaración de denominación de origen, misma que se refiere a la ampliación de la zona geográfica de protección al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Y las siguientes cuatro denominaciones de origen, hasta el mes de julio del año en curso, únicamente tenían reconocimiento nacional.

BACANORA

El 6 de octubre de 2000, se emitió la declaratoria de protección de la denominación de origen "Bacanora", esta declaratoria fue resultado de la petición realizada por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, lo anterior, en virtud de que en el Estado de Sonora tradicionalmente se ha producido una bebida alcohólica, que a través del tiempo ha llegado a representar uno de los símbolos de identidad de los sonorenses, bebida que es conocida con el nombre de "Bacanora".

La zona geográfica para proteger de la denominación de origen "Bacanora" incluye los siguientes Municipios: Bacanora, Sahuaripa, Arivechi, Soyopa, San Javier, Cumpas, Moctezuma, San Pedro de la Cueva, Tepache, Divisaderos, Granados, Huásabas, Villa Hidalgo, Bacadehuachi, Nácori Chico, Huachinera, Villa Pesqueira, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Rayón, Baviácora, Opodepe, Arizpe, Rosario, Quiriego, Suaqui Grande, Onavas, Yécora, Alamos, San Miguel de Horcasitas, Ures, Mazatlán y La Colorada, todos ellos en Sonora.

ÁMBAR DE CHIAPAS

El Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de su secretario de Desarrollo Económico, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaración general de protección de la denominación de origen “Ámbar de Chiapas”, para ser aplicada al ámbar en sí mismo como piedra semipreciosa de origen vegetal, así como a productos derivados de ésta como joyas, objetos de arte, religioso, entre otros.

La zona geográfica que abarcará la declaración de protección de dicha denominación de origen, será el Estado de Chiapas.

La declaratoria de protección de la denominación de origen “Ámbar de Chiapas”, fue emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2000.

CAFÉ VERACRUZ

El 6 de noviembre de 2000, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió la declaratoria de protección a la denominación de origen “Café Veracruz”, misma que fue solicitada por el Consejo Veracruzano del Café, para amparar el café verde o tostado que es producido en el Estado de Veracruz.

El producto, a proteger es resultado de la particular combinación de los profundos suelos volcánicos veracruzanos, el clima caracterizado por su alta humedad todo el año y sus inviernos nublados, elementos que de manera conjunta, especifican la alta acidez, el aroma intenso, el sabor a especias y el apreciable cuerpo que caracteriza a este café. Además, en el caso de Veracruz, la altitud de sus plantaciones y la arraigada tradición de fermentar el café recién despulpado garantizan en el café de la región, una acidez única, que aunada a las características físicas del grano y a las cualidades en la bebida, dan al “Café de Veracruz” una calidad óptima.

SOTOL

La declaratoria de protección de la denominación de origen “Sotol”, es resultado de la solicitud presentada por los Gobiernos de los Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

El Sotol es la bebida alcohólica que se obtiene de las plantas *Dasyliirion*, conocidas comúnmente como sotol o sereque, perteneciente a la familia de las liliáceas, de hojas largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya parte aprovechable para la elaboración del sotol es la piña o cabeza.

La zona de producción del *Dasyliirion*, se encuentra en la Meseta Central, la cual se encuentra en un promedio de 1,000 a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre la Sierra Madre oriental y la Sierra Madre Occidental, en donde los factores geográficos están determinados en un área de sierras calizas que se elevan en extensos valles aluviales, con bajo contenido de humedad, clima del tipo desértico y estepario, con mucho calor en verano y heladas severas en invierno, con prolongadas sequías, y grandes períodos de luz solar.

La zona geográfica en la cual se produce el “Sotol”, es compartida por todos los Municipios que conforman los Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. La declaratoria fue emitida el 13 de junio de 2002.

Existe pendiente la emisión de la Declaratoria de Protección General de Denominación de Origen de “Charanda”, “Café Chiapas”, “Tehuacán” y “Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas”.

18.- DURACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir

efectos por otra declaración en la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial revoque aquella declaratoria por la que otorgó la protección (artículo 165 de la Ley de la Propiedad Industrial).

No obstante lo anterior, la declaración de protección podrá ser modificada en cualquier tiempo, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. La solicitud de modificación de los términos de la declaración seguirá todo el procedimiento para la declaración inicial, en la solicitud de modificación correspondiente se deberá hacer un señalamiento detallado de las modificaciones que se están solicitando, así como de las causas que las motivan.

19.- TITULAR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS

El titular de la denominación de origen protegida conforme a la declaración correspondiente hecha por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el Estado Mexicano.

Sin embargo, la denominación de origen podrá usarse por particulares mediante la autorización que para tales efectos expida el propio Instituto.

CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Antes de comenzar el estudio de los antecedentes dentro de nuestra legislación del procedimiento de oposición en el registro de signos distintivos, resulta conveniente señalar que la primera regulación jurídica especial que se hizo sobre propiedad industrial fue a través del Código de Comercio de 1884, en donde se le otorgó una naturaleza mercantil.

En el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil se regularon las marcas de fábrica, así se establecía que para adquirir la propiedad de una marca, solían presentarse los propietarios de las marcas en solicitud de registro o necesitaban depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria; dependencia que estableció el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados, para los fines que pudiera convenirles, siempre que la misma marca no se usara o haya sido adoptada por otra persona o que fuera de tal manera semejante que se comprendiera la intención de defraudar intereses ajenos.²¹

Pallares sostiene que conforme al Código Mercantil Mexicano de 1884, según el artículo 21, fracción XIII, los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica deben registrarse en el Registro Público de Comercio, solo cuando dicha patente de invención o marca de fábrica sean objeto de una especulación o explotación mercantil, es decir, cuando el propietario las enajene o asocie para explotarlas o celebre cualquier contrato con el mismo objetivo, en cuyos casos la transmisión o enajenación será nula respecto de terceros, si no se cumple con la solemnidad del registro. No obstante, lo anterior, Pallares agrega que la adquisición de una patente de invención o de una marca de fábrica no es un acto mercantil sino que implica un acto administrativo y por lo tanto si se obtiene de la Secretaría de Fomento dicha adquisición, no se necesitará inscribirla en el Registro Mercantil para ejercitar sus derechos de propiedad contra terceros.²²

²¹ Justo Nava Negrete. "Derechos de las Marcas", Editorial Porrúa, México 1985, Página 47.

²² Ibid. Página 49

Es así como el Código de Comercio de 1884, formó principalmente el antecedente de toda la legislación moderna sobre propiedad industrial, ya que mediante decreto número 9873, del 4 de Junio de 1887 el Congreso de la Unión, autorizó al Ejecutivo para reformar dicho Código de Comercio, decreto que a la letra dice:

“Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública.- El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para reformar total ó parcialmente el Código de Comercio vigente, dando cuenta al Congreso del uso que hubiere hecho de esta autorización.”

Este decreto representa el origen de la primera Ley especializada en materia de propiedad industrial.

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

Por Decreto número 10,638, del 28 de Noviembre de 1889, presentado por el Presidente Porfirio Díaz, en virtud de la autorización que le otorgó el Congreso por decreto del 4 de Junio de 1887, se expidió la Ley de Marcas de Fábricas,²³ disposición normativa que en la parte que interesa a este trabajo señalaba:

En su artículo 1º, definía a la marca.

“Artículo 1.- Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.”

Asimismo en el artículo 3, señalaba los signos y medios materiales no registrables

²³ Fernando Serrano Migallón. “La Propiedad Industrial en México”. Editorial Porrúa, 3era. Edición, México 2000, Página 27

“Artículo 3.- No se considerarán como marca: la forma, color, locuciones ó designaciones, que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral.”

En el artículo 4 la ley mencionaba que para adquirir el derecho exclusivo de uso de una marca se tenía que seguir un procedimiento. En este precepto se habla por primera vez de “un uso exclusivo” sobre una marca, e indicaba la existencia de un procedimiento a seguir para obtener dicho uso exclusivo.

“Artículo 4.- Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional ó extranjero residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose á las formalidades de la presente ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros, dispongan los tratados.”

A partir del artículo 5, se señalaba el procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, así como los requisitos y documentos que debían presentarse al solicitar el registro correspondiente.

“Artículo 5.- Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, el interesado ocurrirá por sí, o por medio de su representante, a la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos, acompañando los siguientes documentos:

- I.- El poder otorgado al mandatario si el interesado no se presenta por sí mismo.
- II.- Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado.

III.- En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los productos, o de que presente alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa.

IV.- El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso á que se refiere la segunda parte del artículo anterior.”

“Artículo 6.- En el ocursu deberá expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio o de industria para el cual el solicitante debe servirse de la marca.”

Desde esta legislación la protección sobre el derecho de uso exclusivo de una marca, es con base en el sistema mixto, sistema que actualmente se sigue empleando en México, como se recordará en este sistema, el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo, por un lado, se adquiere por el simple uso del mismo, es decir, tiene preferencia de este uso exclusivo aquel que demostrase que fue el primero en usarlo, pero por otro lado, y paralelamente el derecho al uso exclusivo podrá ser ejercido una vez que así hubiese sido declarado por la Secretaría de Fomento, en base al registro correspondiente, lo anterior, tal como se desprende de lo señalado en los artículos 8, 9 y 10 del ordenamiento jurídico que nos ocupa:

“Artículo 8.- El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien, si la posesión no pudiese comprobarse, al primer solicitante.”

“Artículo 9.- La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales.”

“Artículo 10.- La declaración de que habla el artículo anterior, se hará sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero.

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado y, en el caso de oposición, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida en favor de quién debe hacerse el registro.”

Como se podrá observar en el artículo anterior, en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, ya se hablaba de que la solicitud de registro de una marca, sería publicada por la Secretaría de Fomento, a fin de que en un plazo de 90 días se presentaran, en su caso, escritos de oposición, y la autoridad judicial decidiera a favor de quien debía hacerse el registro, mientras tanto, el procedimiento de registro del signo distintivo correspondiente, no continuaba.

El artículo 10 de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, es el primer antecedente en nuestro país del procedimiento que en este trabajo se analiza y se propone reincorporar a nuestra vigente legislación de Propiedad Industrial, es decir, del procedimiento de oposición, al registro de un signo distintivo.

Adicionalmente a lo señalado en los párrafos que anteceden en esta Ley de 1889, también se regularon derechos y obligaciones del titular de una marca, entre los primeros se encontraban principalmente, el derecho al uso exclusivo del signo, el derecho de ejercitar acciones civiles y penales en contra de aquellas personas que lesionaran el derecho al uso exclusivo, también se hacía mención al derecho del titular de transmitir la marca.

Como dato importante, debe mencionarse que la ley que nos ocupa, señalaba en su artículo 14, que la propiedad de una marca obtenida en contravención a las disposiciones legales contenidas en dicha ley sería declarada judicialmente nula a petición de parte. Y dado que la declaración de nulidad era emitida por una autoridad judicial, ésta debía notificar a la Secretaría de Fomento la sentencia ejecutoriada correspondiente.

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

Finalmente esta Ley de Marcas de Fábrica de 1889, también es conocida como de 1890, dado que la misma entro en vigor hasta el 1° de enero de 1890, como ya se mencionó anteriormente fue el primer intento legislativo sobre marcas en nuestro país.

“Esta ley mereció la mejor acogida del comercio y de la industria; las solicitudes de registro de marcas se multiplicaron; en numerosos casos litigiosos se han podido palpar las enormes ventajas del registro para dirimir contiendas privadas, así como su eficacia para reprimir el fraude industrial y comercial, y por último, aunque modestos, los productos del registro han venido a aumentar los ingresos del Erario. Es ésta una ley de las más benéficas y de cuya perseverante aplicación deben esperarse grandes resultados.” Líneas que se encuentran en la Memoria presentada por el Ingeniero Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y Despacho de Fomento, Colonización e Industria de la República Mexicana, al Congreso de la Unión, correspondiente a los años transcurridos de 1892 a 1896.

II.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

Por decreto del 28 de mayo de 1903, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo para reformar la legislación sobre propiedad industrial en términos de las siguientes bases:

- a).- Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad en cuyo nombre se expidan.
- b).- La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen.
- c).- Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial.
- d).- La traslación del domicilio de cualquier propiedad industrial, ya sea total o parcial, para ser válida deberá hacerse constar en el registro correspondiente.²⁴

En virtud de las facultades otorgadas al Ejecutivo Federal, el 25 de agosto de 1903, se expidió la Ley sobre Marcas²⁵, y el Reglamento a la misma se expidió el 24 de septiembre de ese mismo año. La importancia de esta ley y su reglamento, resultó trascendental porque su objetivo era perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial, así como simplificar los trámites para adquirir una marca y así dar mayores facilidades a los inventores.

La Ley, tenía 8 capítulos: definición, registro y nulidad, penas, procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, procedimiento para los juicios civiles, procedimiento para los juicios del orden penal, nombres y avisos comerciales, derechos fiscales y transitorios.

Así tenemos que en su artículo 1º se encontraba la definición de marca, como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizar y denotar su procedencia. Y lo que podía constituir una marca, señalándose que la mención de lo que podía constituir una marca era de manera enunciativa y no limitativa, contemplándose, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etcétera.

²⁴ Justo Nava Negrete, Ob. Cit. Página 61

²⁵ Fernando Serrano Migallón, Ob Cit. Pági na 29.

En el artículo 5 de dicha ley se regulaban los signos y medios materiales no registrables:

“Artículo 5.- No podrán registrarse como marcas:

- I.-** Los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación;
- II.-** Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas y todo aquella que tienda a ridicularizar ideas, personas u objetos dignos de consideración;
- III.-** Las armas, escudos y emblemas nacionales;
- IV.-** Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos;
- V.-** Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.”

Todo mexicano o extranjero podía registrar una marca, igual derecho tenían las sociedades, compañías y en general todas las personas morales.

Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca se estableció la necesidad de registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades correspondientes. En el artículo 2 de la Ley de 1903, se encontraba señalado el procedimiento de registro de las marcas.

“Artículo 2.- Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca en necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establece la presente Ley y su Reglamento.

Todo el que desee registrar una marca, deberá presentar en la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente:

I.- Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan. Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañará también una descripción y dibujos de esos objetos o productos

Las descripciones de la marca cuyo registro se solicite, deberán estar autorizadas con la firma del interesado o de su apoderado, y en caso de que dicha descripción comprenda varias fojas, cada una irá, además rubricada en el margen.

II.- Dos copias del documento anterior;

III.- Un cliché de la marca;

Cuando la marca deba usarse a colores se indicará, hasta donde sea posible en el cliché, según se exprese en el modelo -que contiene los signos convencionales para la representación de los colores-

IV.- Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a usar."

A la solicitud de registro, la Oficina de Patentes y Marcas realizaba un examen, puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban completos y llenaban los requisitos que en cuanto a su forma prevenía la Ley y su Reglamento. Cabe señalar que la Oficina de Patentes y Marcas tenía por no presentados los documentos para el registro de una marca, que no reunía los requisitos de forma o que la marca en ciertos casos no llevaba las leyendas. Lo anterior, se contemplaba en el artículo 10 del ordenamiento legal en cita.

Del mismo artículo 10, se desprende que el registro de la marca, se hacía sin previo examen de su novedad y bajo la exclusiva responsabilidad del solidante y sin perjuicio de tercero.

Hecho el examen de forma, la Oficina de Patente y Marcas expedía el certificado de registro de la marca, el cual debidamente legalizado y con los documentos a él anexos, constituía el título que acreditaba el uso exclusivo de la marca.

Como consecuencia de la expedición del certificado de registro, se encuentran los derechos del titular de la marca; el principal derecho, es precisamente el uso exclusivo del signo que

constituye la marca, otro derecho consistía en ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionaran ese derecho al uso exclusivo; así mismo se adquiría el derecho de transferir y enajenar la marca registrada.

Los artículos 15 y 16 del ordenamiento legal que nos ocupa, hacían referencia a la nulidad de las marcas; el registro de una marca era nulo cuando se había obtenido en contravención a las disposiciones de la propia Ley o de su Reglamento. La nulidad del registro podía ser solicitada por cualquiera que se considerara perjudicado por dicho registro, o bien por el Ministerio Público en los casos en que había un interés general.

Un dato importante, que debe señalarse es que por primera vez, en esta Ley de Marcas Industriales y de Comercio, se regularon los avisos comerciales y la publicación de los nombres comerciales. El dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada 10 años; quien usara un nombre comercial sin la autorización de su titular era responsable civil y penalmente. Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 o 10 años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales contra de quien afectaba sus intereses.²⁶

En general esta Ley de 1903, significó un gran avance en materia de propiedad industrial, no obstante los defectos que pudieron atribuírsele, como lo señala Justo Nava Negrete “en esa época, esta Ley fue objeto de críticas muy severas pero particularmente por la adopción del sistema sin previo examen, que a decir de algunos críticos significó un retroceso al sistema anterior y para otros, tendía a establecer un sistema de transición que prepararía para más tarde el sistema legal sajón de previo examen de novedad para la titulación, pero que no se pudo adoptar de una vez porque nuestro país no tenía ni el adelanto ni los elementos bastantes para establecerlo y sostenerlo.”²⁷

²⁶ Fernando Serrano Migallón, Ob. Cit. Página 29

²⁷ Justo Nava Negrete. Op. Cit. Página 67

III.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928

De acuerdo con información obtenida del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión de dicha Cámara del 26 de Diciembre de 1927, el Ejecutivo de la Unión envió la solicitud de otorgamiento de facultades extraordinarias para legislar en el ramo de Marcas. Autorización que el H. Congreso de la Unión otorgó al Ejecutivo Federal mediante decreto del 16 de Enero de 1928.

En virtud de la autorización dada al Ejecutivo Federal, éste tuvo a bien expedir la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1928 y entró en vigor hasta el 1º de Enero de 1929.

Al respecto hay que mencionar que esta legislación sobre propiedad industrial superó a la legislación anterior, pues hizo acopio de las experiencias tanto administrativas como judiciales de nuestra legislación anterior, no olvidando también la influencia que se tuvo de las dos revisiones al Convenio de París, en las cuales participó México, la primera de ellas realizada el 2 de Junio de 1911 en Washington, D.C. E.U.A., y la segunda llevada a cabo el 6 de Diciembre de 1925 en La Haya, Holanda.

En esta nueva legislación al igual que en las anteriores no se da una definición propiamente de lo que es una marca, sin embargo, sí hace alusión a aquello que puede y no constituir una marca y al respecto señalaba:

“Artículo 2º.- Pueden constituir una marca, para los efectos de la fracción primera del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden;...”

“Artículo 7º.- No se admitirán a registro como marca:

- I.- Los nombre o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hayan hecho de uso común en el país para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca.
- II.- Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México.
- III.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas u objetos dignos de consideración.
- IV.- Las armas, escudos y emblemas nacionales.
- V.- Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, naciones y Estados extranjeros, etc., sin el respectivo consentimiento de ellos.
- VI.- Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares, sin su consentimiento.
- VII.- El emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra.
- VIII.- Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse.
- IX.- Una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara.
- X.- Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.”

Sin embargo, del contenido del artículo 1º puede obtenerse una definición de marca y la cual sería: la marca es el signo o medio material distintivo que use o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que fabrique, produzca o venda.

En este mismo artículo 1º y en el 8º, se señalaba que podían solicitar el registro de una marca aquellos comerciantes, industriales o agricultores nacionales o extranjeros que se creyeran con derecho a ello, por usarla en los artículos que vendían, fabricaban o producían con el fin de denotar la procedencia de los mismos.

“Artículo 1º. – Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llenando las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produce.”

“Artículo 8º.- El registro de una marca puede ser solicitado por cualquiera que se crea con derecho a ello, ya sea nacional o extranjero, y el Departamento de la Propiedad Industrial deberá efectuar su registro, si se satisfacen las condiciones prescritas por esta Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán las sociedades, compañías, colectividades y personas morales en general.

El registro podrá solicitarse por sí mismo por medio de apoderado, quien deberá ser en todo caso una persona física; y cuando se designen dos o más, deberán éstas manifestar desde el momento de presentar la solicitud, quién

es la que va a actuar en la tramitación; de no hacerlo así, se entenderá como designada a la que primero se mencione.

El carácter de apoderado se podrá comprobar por medio de una simple carta-poder suscrita ante dos testigos, sin necesidad de ningún otro requisito.”

Ya entrando propiamente al estudio del registro de una marca de conformidad con la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, el sistema empleado era el mixto, el cual consiste en que no solo puede adquirirse el derecho exclusivo al uso de una marca, mediante su registro ante la oficina correspondiente, que en ese momento era el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, sino que también se reconocen los derechos adquiridos por aquel usuario que sin haber registrado el signo, lo haya usado o explotado por más de tres años con anterioridad a la fecha en que un tercero haya solicitado el registro de esa misma marca.

“Artículo 4º.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.”

“Artículo 5º.- En el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el primero, la marca registrada quedará sin efecto, la marca registrada quedará sujeta a las condiciones previstas por los incisos II y III del artículo 39.”

“Artículo 39 El registro de una marca es nulo:

...

II.- Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el derecho de uso, presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad

Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo.

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

...”

En esta legislación se establecía con mayor precisión y claridad el procedimiento para obtener el registro de una marca, ya que se especificaban los requisitos y formalidades que debían cumplir los solicitantes, para tal efecto. Es así que para obtener el registro de una marca, el solicitante tenía que presentar ante el Departamento de la Propiedad Industrial la solicitud acompañada de una descripción de la marca, en la cual debían señalarse los objetos o artículos que serían amparados por el signo distintivo a registrar, al respecto resulta importante señalar que por primera vez se incluye en el Reglamento de esta Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, una clasificación de artículos en 50 clases, clasificación que no resultaba limitativa ya que se permitía que en la clase 50 se incluyeran los artículos no contemplados en el resto de las clases. Además en un solo registro no podrían comprenderse artículos que pertenecían a clases distintas.

Así mismo, a la solicitud de registro correspondiente, también se tenía que anexar un clisé de la marca, doce ejemplares de la reproducción del clisé, la declaración de la fecha en que se comenzó a utilizar la marca y el pago correspondiente al examen de dicha solicitud.

Al recibirse la solicitud del registro de una marca, en el Departamento de Propiedad Industrial, y una vez que se verificaba que el solicitante había pagado los derechos correspondientes por el examen administrativo de la solicitud, se procedía a examinar los documentos exhibidos con la solicitud, para verificar que estuvieran completos y reunían

los requisitos de forma que prevenía tanto la Ley como su Reglamento y el resultado, independientemente de su sentido, se informaba por escrito al interesado. (artículo 13).

Ahora bien, a partir del examen a los documentos, y según el resultado del mismo, el procedimiento para el registro de una marca era el siguiente:

a).- Si los documentos no cubrían los requisitos exigidos por la Ley y su Reglamento, se le informaban al solicitante las deficiencias encontradas, para que dentro del plazo que le fuere fijado las corrigiera y repusiera los documentos que fueren necesarios, no se permitía que en los nuevos documentos exhibidos se hicieran alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas de la marca ya presentados. Si vencido el plazo fijado, no se hubieren corregido las deficiencias, o no se hubiere hecho gestión alguna para obtener una prórroga al mismo, se consideraba abandonada la solicitud de registro.

Cabe mencionar, que el plazo para cubrir las deficiencias era fijado por el Departamento de la Propiedad Industrial, de acuerdo al lugar de residencia de cada interesado.

b).- Si los documentos anexos satisfacían los requisitos exigidos por la Ley y su Reglamento, se procedía a hacer un examen de novedad a la marca, el cual consistía en realizar una investigación comparativa entre las marcas ya registradas, o en trámite de registro y aquella cuyo registro se solicitaba en ese momento, para averiguar si existía otra u otras iguales o semejantes que ampararan los mismos objetos, con la o las cuales pudiera confundirse a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial

Si de la investigación se desprendía que la marca a registrar era semejante a otra u otras ya registradas o su registro estaba en trámite y que además, de compartir la denominación también se aplicarían a los mismos objetos, esta circunstancia era comunicada al interesado para que éste manifestara según le conviniera, su conformidad a modificarla, o bien, si no manifestaba su deseo de modificarla, entonces, el resultado del examen de novedad se comunicaba a los propietarios de las marcas semejantes encontradas para que pudieran oponerse al otorgamiento del registro en cuestión, en caso de que consideraran que con el

nuevo registro sus derechos fueran invadidos. (artículo 17 de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, artículo 16 del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales)

Si dentro del plazo de 40 ó 90 días según se tratara de una marca nacional o internacional, contados a partir de la fecha de notificación no hubiesen presentado oposición, el Departamento de la Propiedad Industrial podría otorgar el registro a la marca solicitada, cuando éste consideraba que la semejanza encontrada entre las marcas resultaba dudosa o indeterminada, sin que ello se consideraba en perjuicio de terceras personas. Sin embargo, si la opinión del Departamento de la Propiedad Industrial era en el sentido de que la confusión entre las marcas era evidente, el registro solicitado se negaba. Lo mismo sucedía cuando se hubiese presentado alguna oposición, ya que el registro de la marca solicitada, se negaba de plano.

“Artículo 19.- En caso de haber oposición, se negará de plano el registro. La resolución podrá ser recurrida en los términos del capítulo VIII de esta Ley; pero en este caso no se dará entrada a la demanda, sino mediante un depósito previo, en la forma y por la cantidad que fije el Reglamento, la que quedará a beneficio de la Nación si el fallo de la autoridad judicial fuere adverso al demandante.

Los dueños de las marcas semejantes encontradas, tendrán parte en el juicio de revocación.”

“Artículo 20.-En el caso previsto por el artículo anterior, no se hará el registro solicitado mientras no se comunique al Departamento el fallo ejecutoriado que decreta la no semejanza entre las marcas o la nulidad de las primeras en su caso.”

Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca, se encontraban otras que a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial impedían el registro de la solicitada, la Ley de Marcas en estudio, contemplaba un procedimiento optativo, paralelo al de

oposición. Este consistía en que de común acuerdo entre los propietarios de las marcas encontradas como anterioridades y el solicitante de la marca a registrar, se sometían a la resolución de una Junta Arbitral, quien decidía sobre la existencia o no de la semejanza. Debe precisarse que se formaba una Junta Arbitral por cada marca encontrada como anterioridad.

Al respecto, es de mencionarse que la Junta Arbitral se conformaba de tres árbitros, dos de ellos eran designados por cada una de las partes y el tercero, era nombrado por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Los honorarios de los árbitros, con excepción del designado por la Secretaría, eran cubiertos por cada una de las partes, pero finalmente éstos eran pagados en su totalidad por la persona en contra de la cual se emitía la resolución. Una vez hecho el análisis correspondiente, cada árbitro, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que eran convocados para integrar la Junta Arbitral, tenía que rendir por escrito un dictamen, en el que expresaba de manera categórica y concreta, si podían confundirse las marcas que se sometían a su consideración. El fallo de los árbitros era inapelable y conforme al sentido de éste actuaba el Departamento de la Propiedad Industrial, es decir, si el resultado de la Junta Arbitral era en el sentido de que las marcas no causaban confusión entre sí, el Departamento de la Propiedad Industrial procedía desde luego a efectuar el registro solicitado.

Por otro lado, si el resultado del examen de novedad de la marca cuyo registro se solicitaba, era de que no existían marcas registradas o con solicitud de registro anterior, con las que pudiera confundirse, es decir, que no existía invasión de derechos adquiridos por terceras personas, o bien que el fallo de la Junta Arbitral era en ese sentido, entonces el Departamento de la Propiedad Industrial procedía a efectuar el registro de la marca solicitada, previo pago de derechos que por tal concepto realizaba el interesado.

La culminación del procedimiento de la solicitud de registro de una marca era al igual que lo es actualmente el título de propiedad que emitía en ese entonces el Departamento de la Propiedad Industrial.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales

“Artículo 27.- El derecho al uso exclusivo de una marca, se otorgará por medio del título respectivo que expedirá la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, por conducto del Departamento de la Propiedad Industrial y autorizado con su sello. Contendrá una copia de la descripción, reservas y etiquetas o ejemplar de la marca exhibidos por el interesado, haciéndose constar en él, el nombre del titular, la fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.”

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales

“Artículo 27.- El título de propiedad de una marca, que expedirá el Departamento de la Propiedad Industrial, será firmado por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, y autorizado con el sello de aquella oficina. En dicho documento se hará constar:

- I.- El número de la marca, que será el que le corresponda en el orden de pago de los derechos.
- II.- La fecha legal del registro.
- III.- El nombre del titular.
- IV.- La ubicación del establecimiento principal del propietario, entendiéndose por ésta únicamente la población, el Estado, etc., y la Nación a que pertenezca.
- V.- La fecha en que se firme, que será la que corresponda al pago de los derechos de expedición.

Al título se acompañará una copia de la descripción y reservas, y la etiqueta o reproducción del ejemplar exhibidos por el solicitante.”

Los efectos del registro de una marca duraban 20 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud correspondiente en el Departamento de la Propiedad Industrial, los efectos podían renovarse de manera indefinida por periodos de 10 años. La

renovación tenía que solicitarse dentro del último semestre de cada período, o en el último de los casos dentro de los 3 años siguientes al vencimiento de cada período. Pasados 3 años sin que se hubiese presentado la solicitud de renovación, el registro de la marca caducaba.

Al igual que en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, establecía las obligaciones que debía observar el titular de un registro marcario, como por ejemplo, señalaba que las marcas registradas al aplicarse a los objetos que amparaban o distinguían, debían llevar leyendas ostensibles que indicaran que la marca había sido registrada legalmente, de lo contrario el registro no producía efecto alguno; asimismo, debían contener la ubicación de la fábrica o establecimiento, sin este requisito no se tenía acción penal para perseguir a quienes falsificaban, imitaban o usaban ilegalmente la marca. Cuando se trataba de productos de fabricación nacional, la ubicación de la fábrica que debía indicarse en las marcas, aun cuando aquellos se fabricaban también en el extranjero, era únicamente la de México. Además, las marcas debían llevar de una manera ostensible la leyenda: HECHO EN MEXICO.

Otra obligación que se imponía de cierta forma al propietario de la marca registrada, consistía en que una vez efectuado el registro de la marca en cuestión, no podía aumentarse el número de artículos que amparare, aun cuando éstos pertenecieran a la misma clase, pero en cambio, sí podía inscribirse la limitación de esos productos cuantas veces se solicitara.

Una novedad que contemplaba la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, era el "examen extraordinario de novedad", el cual abría la posibilidad para que se realizará un examen de novedad a aquellos registros que habían sido otorgados bajo las legislaciones anteriores, y que no requerían que previo al otorgamiento del registro se les hiciera un análisis comparativo, para prevenir una posible invasión de derechos adquiridos por terceros.

"Artículo 36.- El Departamento de la Propiedad Industrial hará a pedimento del propietario de una marca o de un aviso comercial registrados conforme a la leyes anteriores, o de un nombre comercial publicado, un examen de su

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior que sea igual o semejante de manera que invada los derechos de aquellos.”

“**Artículo 37.-** Este examen podrá pedirlo también cualquiera persona interesada u ordenarlo la autoridad judicial; pero en estos casos se comunicará el resultado al propietario.”

“**Artículo 38.-** Si el resultado del examen previsto por los artículos anteriores, fuere que no hay semejanza, no se podrá intentar ya la acción penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada con la marca examinada, mientras la autoridad judicial no resuelve en definitiva en contra de la resolución del Departamento de la Propiedad Industrial en el caso de que dicha resolución fuere recurrida.”

El 6 de Julio de 1931 se emite el Procedimiento Reglamentario para nulificar los registros de marcas.

El Secretario de Economía dispuso que para el caso de solicitudes de anulación de Patentes y Marcas, el Departamento de la Propiedad Industrial, observase como práctica las siguientes reglas: la comprobación por parte del solicitante de los fundamentos de su solicitud; el traslado de dicha solicitud al propietario del registro relativo, dándole oportunidad para presentar por escrito las objeciones que estimará pertinentes; sólo hasta que dichos requisitos se hubieren satisfecho, el Departamento formularía un dictamen con proposición concreta de resolución, la cual una vez emitida por la Secretaría debería hacerse saber a todos los interesados, haciéndoles notar su carácter transitorio mientras la autoridad judicial no la confirmase a través del recurso de revocación.

En este Decreto se omitió lamentablemente el establecimiento de un procedimiento mediante el cual podrían dictarse las resoluciones de nulidad del registro marcario, lo cual daba lugar a controversias judiciales por la falta de garantía de un proceso legal.

Así mismo, en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento, se establece de los artículos 123 a 129 el sistema de previo examen para el registro de un signo distintivo, en los cuales se señala que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se procederá a hacer un examen de novedad, entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación a efecto de averiguar si el registro solicitado invade derechos ya adquiridos, presentándose varias situaciones:

- a).- Cuando al hacerse el examen de novedad de una marca, se encontraba otra igual o semejante y aplicada a los mismos artículos, se dejaba en suspenso el registro solicitado y se daba aviso por escrito, al solicitante, indicándole el número de las marcas iguales o semejantes encontradas, para que dentro del plazo que se le señalaba, manifestara su conformidad en modificar el signo distintivo cuyo registro solicitaba, en caso de no realizar su manifestación, se consideraba abandonada la solicitud.
- b).- Si la modificación propuesta por el interesado difería de la marca solicitada originalmente, a tal grado que debía tomarse como una sustitución, entonces se sujetaba a un nuevo examen de novedad; si resultaban en éste, marcas anteriores cuyos derechos se invadían se dictaba la negativa de registro de plano.
Y en caso de que la marca tenía semejanza dudosa o indeterminada con otra vigente, aplicada a los mismos artículos, se daba vista al dueño de la marca anterior y tomando en cuenta lo que exponía dentro del plazo que para tal efecto se le concedía, se resolvía sobre la concesión o negativa del registro. La resolución administrativa que se emitía se comunicaba a todos los interesados.
- c).- En caso de que al efectuarse el nuevo examen no hubiesen anterioridades, se llevaba a cabo el registro de la marca.
- d).- Cuando el solicitante se negaba a modificarla, se negaba de plano el registro solicitado.

Es así que en la Ley de la Propiedad Industrial de 1928, fue el último ordenamiento legal, en el cual se encontraba previsto la presentación de oposiciones al registro de una marca, por parte de aquellos titulares de marcas registradas anteriormente o de solicitudes anteriores, que resultaban ser iguales o semejantes a aquella cuyo registro se solicitaba.

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el registro de una marca, era el siguiente:

La solicitud de registro de una marca se presentaba por escrito ante la Secretaría de Industria y Comercio, en la solicitud se hacía constar el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación de su establecimiento, la declaración de la fecha en la que se principió a usar la marca, fecha que no podía ser modificada con posterioridad, los productos o servicios que protegería la marca. Asimismo, se tenían que acompañar; la descripción de la marca, ejemplares de la impresión de la marca y cuando ésta se iba a usar a colores, se exhibían los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que ésta se usaba

Recibida la solicitud se procedía a efectuarle un examen, al igual que a los documentos anexos a la misma, para comprobar que reunían los requisitos previstos en la ley. Si la solicitud o los documentos no se encontraban en regla, se le notificaba al solicitante, para que realizará las modificaciones correspondientes. Satisfechos los requisitos legales, se procedía a efectuar el examen de novedad, mismo que tenía por efecto verificar la posible afectación de derechos adquiridos.

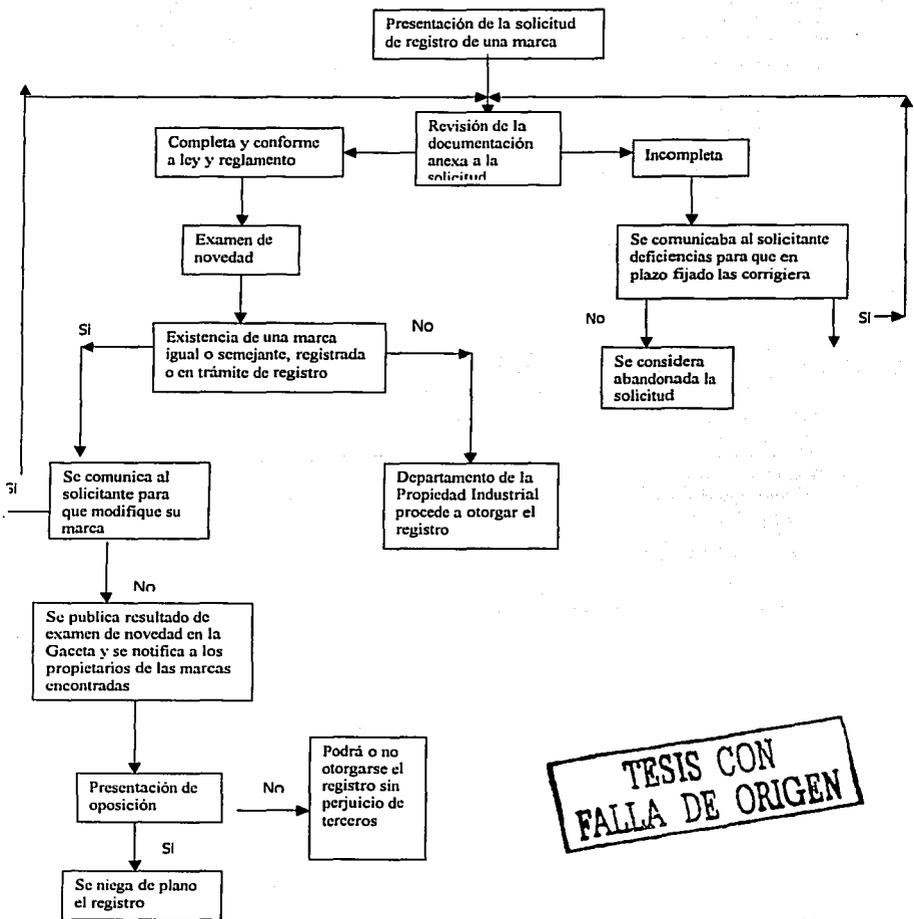
Si al practicarse el examen de novedad se encontraba otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o un nombre comercial, en grado tal que pudieran confundirse, se suspendía el trámite de la solicitud, y se notificaba al solicitante las anterioridades existentes, para que manifestara lo que a su derecho convenía, en el plazo que para tal efecto se le señalaba, el cual no podía ser inferior a 15, ni mayor a 45 días. Si el interesado no contestaba dentro del plazo concedido, se consideraba abandonada su solicitud.

En cambio si el interesado modificaba la marca solicitada, de tal forma que no existía posibilidad alguna de confusión con las anterioridades citadas, se continuaba con el trámite. Lo mismo sucedía cuando los argumentos del interesado inducían a la Secretaría de Industria y Comercio a concluir que no existía posibilidad de confusión. Si la modificación propuesta por el interesado, constituía una sustitución a la marca solicitada, ésta se sujetaba a un nuevo examen.

Otra hipótesis prevista, consistía en que si alguno de los registros marcarios citados como anterioridades, de una solicitud de registro, se encontraba sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, a petición del interesado, su solicitud se suspendía hasta que se dictaba la resolución correspondiente.

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requería el pago de derechos por el registro de la marca y expedición del título. El derecho al uso exclusivo de la marca se acreditaba por medio del título expedido por la Secretaría de Industria y Comercio.

Como se aprecia, a partir de la legislación de 1976, ya no se contempla la posibilidad de presentar oposiciones al otorgamiento de un registro marcario, desconociendo los motivos por los cuales se eliminó esta posibilidad, ya que en la exposición de motivos de la Ley de Inventiones y Marcas, no se hace señalamiento alguno al respecto.



CAPÍTULO TERCERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA

I.- ARGENTINA²⁸

En la Ley No. 22.362 de Marcas, de la República Argentina, únicamente se encuentra regulada la marca, la "marca de frase publicitaria", las designaciones y las denominaciones de origen.

En el artículo 1º se señala que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras con números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad. Por lo que no se consideran marcas: los nombres, las palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades; los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de la solicitud de registro; la forma que se dé a los productos: el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

Se entiende por denominación de origen, el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados, que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico.

El nombre o signo con que se designe una actividad con o sin fines de lucro, constituye una propiedad, la propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al

²⁸ Ley de Marcas de Argentina, No. 22.362
Decreto 558/81, Reglamentario de la Ley de Marcas de Argentina

ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo. Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. El derecho a la designación se extingue por el cese de la actividad designada.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

La propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro, el cual tiene una duración de 10 años, que puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales.

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía. Al solicitante deberá entregársele un recibo, en el que consten; la marca, fecha, hora y número de presentación, nombre del solicitante, producto o servicios a distinguir y la clase a la que corresponden.

1.1.- DATOS

En la solicitud por la cual se pretenda obtener el registro de una marca, deberá señalarse el nombre, domicilio real del que será titular de la marca, y en caso de el solicitante este domiciliado en el extranjero, deberá señalar un domicilio especial constituido en la Capital Federal, así mismo, tendrá la solicitud deberá contener la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que la misma va a distinguir.

Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas, los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca;

El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que se presente la solicitud.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

De conformidad con el Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, junto con la solicitud de registro se presentará, cuando fuera el caso, dos clisés tipográficos de metal o de madera que permita la impresión clara y nítida de la marca; las dimensiones de dichos clisés no podrán exceder de 8 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho.

Cuando la marca a registrar esté formada, total o parcialmente, por un dibujo, imagen o grabado se pegará un facsímil en las descripciones y se acompañarán, 10 facsímiles impresos en un solo color.

2.- REQUISITOS DE FONDO

No se puede registrar: una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; las denominaciones de origen nacionales o extranjeras; las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir; las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado; las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquellas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios y las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Dentro de los 10 días siguientes al de la presentación de la solicitud de registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial estudiará si la solicitud fue efectuada en la clase correcta y si cumple con las formalidades legales. Dentro de los 5 días siguientes se notificará al solicitante, si se cumplieron los requisitos de ley o bien si la solicitud fue incorrectamente clasificada se le notificará el criterio de la autoridad y los antecedentes si los hubiera. Otorgándole al solicitante un plazo de 10 días para que efectúe las correcciones que correspondan o conteste la vista notificada.

Dentro de los 10 días de vencido el último plazo señalado en el párrafo que antecede, se efectuará a costa del solicitante del registro correspondiente, la publicación de su solicitud de registro, por un día en el Boletín de Marcas.

Dentro de los treinta días de efectuada la publicación, la autoridad efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.

3.1.- REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN

La publicación de la solicitud de registro, contendrá el nombre del solicitante, la fecha de presentación de la solicitud, los productos o servicios a distinguir con la marca ha registrar, la clase en que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso el número de matrícula del agente de su propiedad industrial que tramita la solicitud.

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN

El escrito de oposición al registro de una marca debe presentarse por duplicado, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el escrito correspondiente deben deducirse por escrito las oposiciones, con indicación del nombre y domicilio real del

oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial.

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Para ejercer el derecho de oposición, se requiere de un interés legítimo, es decir, se debe ser titular del registro de una marca, que posiblemente se vería afectada si se otorgase el registro de la marca solicitada, esta afectación puede versar entre otros casos, por que se trate de una marca idéntica o similar y que distinga los mismos productos o servicios, o en general porque la marca a registrar se encuentra en alguno de los supuestos que la ley contempla como no registrables.

Cuando la marca afectada por el posible otorgamiento de un registro marcario, se haya registrado conjuntamente por dos o más personas, cualquiera de ellos podrá deducir oposición, salvo estipulación en contrario.

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los 30 días, contados desde la publicación en el Boletín de Marcas, de la solicitud del registro correspondiente.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Dentro de los 15 días de vencido el plazo para presentar oposiciones a la solicitud de un registro, se notificarán al solicitante, los antecedentes, las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud de referencia.

En tanto se resuelve el sentido de la oposición u oposiciones a la solicitud de registro, esta quedará en suspenso.

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN

Cumplido un año a partir de que se le notifique al solicitante las oposiciones presentadas a su solicitud de registro, se declarará el abandono de su solicitud en los siguientes casos:

- a).- Cuando el solicitante y oponente no llegaren a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa de la oposición y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
- b).- Cuando promovida por el solicitante la acción judicial, se produzca su perención.

El solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes se dictará dentro de los 90 días siguientes resolución, que será inapelable.

Por otro lado, la acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dentro de los 10 días de recibida la demanda, la autoridad administrativa remitirá con los elementos agregados a ella y con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

El proceso judicial respectivo transitará según normas del juicio ordinario.

El juez competente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado de dicho juicio para los fines que correspondiere.

II.- BRASIL²⁹

Nos referiremos a la Ley de la Propiedad Industrial, No. 9.279 del 14 de Mayo de 1996, la cual regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial.

En Brasil los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales son susceptibles de registro. Se considera tres tipos de marcas:

- a).- Marca de producto o servicio.- aquella usada para distinguir un productos o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diverso.
- b).- Marca de certificación.- aquella usada para atestar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, notadamente en cuanto a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada.
- c).- Marca colectiva.- aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada entidad.

La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme a las disposiciones de la ley.

El registro de una marca, puede ser solicitado por las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado. El registro de la marca colectiva sólo podrá ser solicitada por persona jurídica representativa de la colectividad, quien podrá ejercer actividad distinta a la de sus miembros. Por lo que respecta al registro de la marca de certificación, éste sólo podrá ser solicitado por persona sin interés comercial o industrial directo en el producto o servicio atestado.

El registro de la marca, tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de la concesión del registro, prorrogable por periodos iguales y sucesivos.

²⁹ Ley de la Propiedad Industrial de Brasil, No. 9.279 del 14 de mayo de 1996.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

La solicitud de registro, deberá presentarse ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

1.1.- DATOS

La solicitud deberá referirse a un único signo distintivo y, contendrá:

- I.-** Petición;
- II.-** Etiquetas, si es necesario; y
- III.-** Comprobante del pago de la retribución relativa al depósito.

La petición y cualquier documento que lo acompañe deberá ser presentada en lengua portuguesa y, cuando se anexe documento en lengua extranjera, deberá adjuntarse su traducción simple ya sea en el acto del depósito o dentro de los 60 días subsecuentes, bajo pena de no ser considerado el documento, si no se presenta en el plazo señalado.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

A la solicitud se acompañará el comprobante del pago de la retribución correspondiente.

A la solicitud de registro de una marca colectiva se adjuntará el reglamento de utilización, el cual dispondrá condiciones y prohibiciones de uso de la marca.

De igual forma a la solicitud de registro de una marca de certificación se anexarán, las características del producto o servicio objeto de certificación y las medidas de control que serán adoptadas por el titular.

2.- REQUISITOS DE FONDO

En este apartado se contienen básicamente los signos no registrables como marca, contenidos en el artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial, entre los cuales se encuentran: blasón, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumentos oficiales, públicos nacionales, extranjeros o internacionales, ya sea con la respectiva designación, figura o imitación; letras, números y fechas, aisladamente; la expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofendan la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento, dignos de respeto y veneración; signo de carácter genérico, signos que induzcan a la falsa indicación de origen; reproducción o imitación de cuño oficial; reproducción o imitación de un signo que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por un tercero; obra literaria, artística o científica, Nombre técnico usado en la industria, ciencia o arte, etcétera.

Presentada la solicitud de registro, será sometida a un examen formal preliminar, si esta debidamente instruida, será protocolada, considerada como fecha de depósito la de su presentación. Si la solicitud no cubre todas las formalidades requeridas, y solo contiene datos suficientes relativos al solicitante, al signo y clase de la marca, se le requerirá al solicitante para que en 5 días subsane las omisiones, de lo contrario, la solicitud será considerada inexistente.

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Protocolada, la solicitud será publicada, para que en el plazo de 60 días se presenten oposiciones.

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Después de publicada la solicitud, se dan 60 días para que se presenten oposiciones

4.1.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

El solicitante será notificado de la oposición, para que realice manifestaciones dentro del plazo de 60 días.

4.2.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN

Transcurrido el plazo de oposición o, si interpuesta ésta, terminado el plazo de manifestación, será hecho el examen, durante el cual podrán ser formuladas exigencias, que deberán ser respondidas en el plazo de 60 días.

- 1.- No respondida la exigencia, la solicitud será definitivamente archivada.
- 2.- Respondida la exigencia, aunque no cumplida, o contestada a su formulación, daráse proseguimiento al examen.

Concluido el examen, será emitida decisión, concediendo o denegando la solicitud de registro.

III.- CHILE³⁰

La Ley No. 19.039 de Chile, contiene normas aplicables a los privilegios industriales y de protección de los derechos de propiedad industrial. Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política de Chile, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente.

³⁰ Ley No. 19.039 de Chile
Reglamento de la Ley No. 19.039 de Chile

Los privilegios industriales comprende a la marca comercial, que es todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. También puede inscribirse la frase de propaganda o publicitaria, siempre que vaya unida a adscrita a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA, AVISO COMERIAL

La tramitación de las solicitudes, competen al Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Las solicitudes de registro podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por los apoderados o representantes facultados para tales efectos.

Toda solicitud de privilegio industrial se presentará por triplicado, en los formularios que serán diseñados para tales efectos. En cada solicitud quedará claramente establecido el día en que se presentó, así mismo serán timbradas en estricto orden de ingreso y se le asignará un número que la individualizará durante el resto del procedimiento.

1.1.- DATOS

El formulario-solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones:

- a).- Nombre completo, R.U. T., si procediere, profesión o giro, y domicilio del interesado, e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere;
- b).- Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español;
- c).- Enumeración de los productos o servicios que llevarán la marca y la o las clases del clasificador internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de

establecimiento comercial o industrial, se deben especificar los productos y las clases a que pertenecen y la o las regiones para las cuales el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial; y

d).- Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

A la solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

- a).- Cuando se tratare de registrar una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño no superior a 20 cm. por 20 cm.,
- b).- Para el registro de un nombre propio se adjuntarán los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de la propia persona o de sus herederos
- c).- En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido.
- d).- Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado en escritura pública o en instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil competente. Los mandatos provenientes del extranjero podrán otorgarse o legalizarse ante el Cónsul de Chile respectivo.
- e).- Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
- f).- Recibo del pago correspondiente.

2.- REQUISITOS DE FONDO

Se refieren a lo que no puede registrarse como marcas: Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales; las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se les destina, las denominaciones comunes

internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; el nombre, seudónimo o el retrato de una persona natural, salvo consentimiento dado por ella o sus herederos; las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización, las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras; las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse; las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, de forma que se confundan con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, que gocen de fama y notoriedad; aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase; las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Aceptada a tramitación una solicitud, el interesado dentro de los 10 días siguientes, deberá publicar un extracto de ésta, por una sola vez en el Diario Oficial, que tendrá por objeto informar al público general sobre la existencia y el contenido de una solicitud de privilegio industrial.

La solicitud de marca comercial cuyo extracto no se publicase dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiere pagado.

3.1.- REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN

En el extracto a publicar, se deberá indicar:

- número de la solicitud

- nombre completo del solicitante
- marca solicitada y/o descripción de la etiqueta
- clase o clases solicitadas
- descripción de productos o servicios dentro de dichas clases.

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN

El escrito de oposición deberá contener al menos lo siguiente:

- a).- Suma del documento en la que se individualizará la solicitud sobre la cual recae la oposición y el nombre de su titular.
- b).- Nombre completo, domicilio y profesión del oponente.
- c).- Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposición
- d).- Petición concreta al Jefe del Departamento.
- e).- Patrocinio y poder.

El escrito de oposición y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Departamento una oposición a la solicitud de cualquier privilegio, fundamentándola en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o reivindicando prioridad.

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento, oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado a partir de la fecha de la publicación del extracto.

Los juicios de oposición se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Si se presentase una oposición a la solicitud de registro, se dará al solicitante traslado de la oposición para que dentro del plazo de 30 días haga valer sus derechos.

Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 30 días. El Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial, el informe será puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de 120 días para formular las observaciones que estimen pertinentes.

La presentación de oposición da origen a un juicio marcario, que es resuelto por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, sobre la base de un informe emitido por el Subdepartamento Jurídico

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN

La sentencia establecerá si la marca es registrable y quien tiene derecho al registro.

El fallo que se dicte será fundado. Podrán corregirse de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, siempre que se haga dentro de los 5 días contados desde la fecha de su notificación.

En contra de la resolución definitiva del Jefe del Departamento, procederá recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de 15 días contados desde la notificación de la resolución. El recurso de apelación será sustanciado por el Tribunal Arbitral.

La sentencia produce sus efectos una vez que se encuentra firme y ejecutoriada, y desde ese momento se producen los efectos propios de la sentencia, que pueden ser:

Si acepto la marca, corresponde que se otorgue el registro.

Si rechazó la marca, la solicitud se envía al archivo.

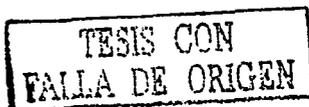
IV.- ESPAÑA³¹

La Ley de Marcas No. 17/2001 del 7 de diciembre de 2001, tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos.

Para la protección de los signos distintivos se concederán, los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y nombres comerciales. El derecho de propiedad se adquiere por el registro válidamente efectuado.

Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español. También podrán obtener el registro las personas naturales o jurídicas extranjeras siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de signos.

La solicitud de derechos de propiedad industrial se inscriben en el Registro de Marcas, de la Oficina Española de Patentes y Marcas.



³¹ Ley de Marcas de España, No. 17/2001 del 7 de diciembre de 2001. Real Decreto 687/2002, del 12 de julio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley de Marcas de España No. 17/2001.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL

La solicitud deberá presentarse en los impresos que para tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y minuto de su presentación. En el mismo momento de la recepción, se expedirá al depositante un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud.

1.1. DATOS

La solicitud de registro de marca deberá contener al menos:

- a).- Petición de registro de marca.
- b).- La identificación del solicitante.
- c).- La reproducción de la marca.
- d).- La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.
- e).- Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo.
- f).- Cuando el solicitante desee hacer valer la prioridad de una solicitud anterior, deberá presentar una declaración en tal sentido, en la que indique el país y la fecha de presentación de dicha solicitud anterior y de ser posible, el número de la misma.
- g).- Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía.
- h).- Firma del solicitante.

La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía estará determinada por el número de clases de productos o servicios que se soliciten.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

La solicitud se presentará acompañada del justificante de haber satisfecho la tasa establecida para el depósito.

2.- REQUISITOS DE FONDO

Se refiere a que el signo distintivo, marca, cuyo registro se solicita, no se encuentre en ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley, las cuales consisten en:

- aquellos signos que no son susceptibles de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios,
- aquellos que carezcan de carácter distintivo,
- aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de la prestación del servicio,
- aquellos que se compongan de signos exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio,
- aquellos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto o por la forma que da un valor sustancial al producto,
- aquellos que sen contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres,
- aquellos que puedan inducir al público a error,
- aquellos que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que no tengan esa procedencia,
- aquellos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, Municipios, Provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización,
- aquellos que incluyan insignias, emblemas o escudos que sean de interés público,
- el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres.

La Oficina Española comunicará la publicación de la solicitud, para efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática y que pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.

3.1.- REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN

La publicación de la solicitud de marca deberá contener las siguientes menciones:

- a).- Nombre y dirección del solicitante.
- b).- Nombre y dirección del representante, si lo hubiere.
- c).- Número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.
- d).- La reproducción del signo solicitado como marca.
- e).- Lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclator Internacional.

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN

La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado y solo se tendrá por presentado si se abona la tasa correspondiente.

El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado y deberá contener:

- a.- Número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición.
- b.- Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en la que estén ordenados.
- c.- Nombre y dirección de la persona que formula la oposición.
- d.- En caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste.
- e.- Si la oposición se basa en alguna de las prohibiciones para registrar un signo, se especificará la prohibición en que se funda en concreto la oposición.
- f.- Cuando la oposición se base en una marca anterior, se señalará el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
- g.- Manifiestar si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida, en un derecho anterior.
- h.- Cuando proceda, se incluirá una representación y descripción del derecho o marca anteriores no registrados ante la Oficina de Marcas.
- i.- Los productos o servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida.
- j.- Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.
- k.- La firma del interesado o de su representante.
- l.- El justificante de pago de la tasa de oposición.

El escrito de oposición podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se consideren pertinentes.

Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina de Marcas, observaciones escritas señalando las prohibiciones por las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca.

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá formular ante la Oficina Española de Marcas, oposición al registro de una marca.

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Se podrán presentar oposiciones al registro de una marca, en el plazo de 2 meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud de dicha marca en el Boletín Oficial.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Cuando se hubiesen presentado oposiciones u observaciones de tercero se decretará la suspensión del expediente, y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo de 1 mes, contado desde la publicación del suspenso en el Boletín Oficial, presente alegatos.

En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar la solicitud, limitar, modificar o dividir la lista de los productos o servicios

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN

Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Marcas, acordará la concesión o denegación del registro de la marca, especificándose, en este último caso, los motivos, y derechos anteriores causantes de la negativa.

Si la causa de la denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.

La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

V.- P E R Ú³²

En Perú se aplica la Decisión No. 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina tomada el 14 de septiembre de 2000.

El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se adquirirá por su registro ante la oficina nacional competente.

En el dispositivo normativo a estudio, se contemplan los siguientes signos de propiedad industrial:

Marca, es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Lema comercial, palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Nombre comercial, se entiende por tal, cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Denominación de origen, es una indicción geográfica constituida por la denominación de un país, una región o un lugar determinado o constituida por una denominación que se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos cuya calidad, reputación u otras características de deban exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Debe mencionarse que expresamente se señala que las disposiciones relativas a las marcas, serán aplicables al resto de los signos.

³² Decisión No. 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Acuerdo de Cartagena del 14 de septiembre de 2000.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que se pretenden amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores.

1.1.- DATOS

La solicitud de registro de una marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a).- El requerimiento de registro de marca.
- b).- Nombre y dirección del solicitante.
- c).- Nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuere una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de su constitución.
- d).- Nombre y dirección del representante legal del solicitante, en su caso.
- e).- La indicación de la marca que se trate de registrar
- f).- La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
- g).- La firma del solicitante o de su representante legal.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen debe contener algunos datos propios de este signo distintivo:

- a).- Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la comprobación de su legítimo interés.
- b).- La denominación de origen, objeto de la declaración.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

- c).- La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designará con la denominación de origen.
- d).- Los productos designados con la denominación de origen.
- e).- Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados con la denominación de origen.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

- a).- La reproducción de la marca.
- b).- Los poderes que fueren necesarios.
- c).-El comprobante de pago de las tasas establecidas.
- d).- El certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalecer el derecho de prioridad.

2.- REQUISITOS DE FONDO

Si no se hubiesen presentado oposiciones o se haya vencido el plazo para que el solicitante del registro hiciera valer argumentos en contra de la oposición, la oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, el cual consisten en verificar que el signo cuyo registro se solicita, no se encuentre dentro de los supuestos contemplados como aquellas figuras que no pueden registrarse como marcas, entre las cuales se encuentra:

- aquellas que carezcan de distintividad.
- aquellas que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en las formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio de que se trate.
- aquellas que consistan en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

- aquellas que consistan en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos de los productos o servicios.
- aquellas que consistan en el nombre genérico o técnico del producto o servicio.
- aquellas que consistan en la designación común o usual del producto o servicio.
- colores aislados
- que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida.
- consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera.
- que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, escudos, armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.
- sea contrario a la moral, a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
- aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero.

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud de registro la oficina nacional competente la examinará, a fin de determinar si cumple con los requisitos de forma, previstos, y si la misma reúne dichos requisitos la oficina nacional competente ordenará su publicación.

3.1.- REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN

Ordenada la publicación de la solicitud de registro, ésta se realizará en el diario oficial a costo del solicitante, reproduciendo la información siguiente

- a).- Número de la solicitud;
- b).- Nombre y país del domicilio del solicitante;
- c).- Reproducción o descripción del signo,
- d).- La clase a la que pertenecen los productos o servicios;

e).- Los casos en que se reivindica una prioridad o se ejerce un derecho preferente o se limita la cobertura de los productos o servicios.

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN

En las oposiciones deberán indicarse los datos esenciales del opositor, y de la solicitud contra la cual se interpone.

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Tienen interés legítimo para presentar oposiciones, tanto el titular de un marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro, donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición.

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca solicitada.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN

La interposición de la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, provocará la suspensión del registro de la segunda solicitud, hasta en tanto el registro de la primera sea conferido.

Una vez presentada la oposición, se le notificará al solicitante del registro para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN

Una vez vencido el plazo para que el solicitante del registro, presente sus argumentos en relación a la oposición, la oficina nacional competente, se pronunciará sobre la oposición y sobre la concesión o denegación del registro de la marca.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

VI.- UNIÓN EUROPEA³³

La legislación de la Comunidad Europea, sobre marca comunitaria se encuentra representada por el Reglamento CE No. 40/94 y el Reglamento CE No. 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del reglamento antes citado.

La legislación en comento, se creo para lograr los objetivos comunitarios, a través del establecimiento de un régimen comunitario para las marcas, que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad Europea.

³³ Reglamento CE No. 40/94 del Consejo de la Unión Europea, sobre Marca Comunitaria
Reglamento CE No. 2868/95 de la Comisión de la unión Europea por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento CE No. 40/94

El derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro, el cual sólo puede negarse en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, sea ilícita o que se opongan a ella derechos anteriores.

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

La solicitud de marca comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

- a) ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, o
- b).- ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Marcas del Benelux.

Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, dichos organismos adoptarán todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina en un plazo de dos semanas partir de la presentación de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa cuya cuantía no podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.

1.1.- DATOS

La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

- a).- una instancia para el registro de marca comunitaria;
- b).- Las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c).- La lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
- d).- La reproducción de la marca.

La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Se deberán anexar la reproducción de la marca y el comprobante del abono de la tasa correspondiente.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior, deberá anexar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior. Cuando la prioridad se obtenga por haber presentado la marca en una exposición internacional oficialmente reconocida, el solicitante deberá suministrar pruebas de que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada.

2.- REQUISITOS DE FONDO

La oficina examinará si la marca comunitaria que se solicita no se encuentra en los motivos de denegación del registro, los cuales son:

- signos que no sean apropiados para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
- marcas que carezcan de carácter distintivo.
- marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características del producto o servicio.
- marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

-signos constitutivos exclusivamente por: la forma impuesta por la naturaleza del producto; la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico; la forma que afecte al valor intrínseco del producto.

-marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

-marcas que puedan inducir al público a error.

-marcas que por falta de autorización de la autoridad competente deban ser denegadas.

-marcas que incluyan insignias, emblema, escudos que sean de especial interés público.

También verificará que el solicitante pueda ser titular de una marca comunitaria. Ya que únicamente pueden serlo las personas físicas o jurídicas que sean:

-nacionales de los Estados miembros.

-nacionales de otros Estados que sean parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

-nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de París, pero que estén domiciliados o que tengan su establecimiento industrial o comercial efectivo en el territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte del Convenio de París.

-nacionales de un Estado, que conceda a los nacionales de todos los Estados miembros la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas.

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Cumplidos los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y transcurrido el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada. Será desestimada la solicitud cuando el registro de la marca o fuera procedente para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se solicite en cuyo caso la solicitud se desestimará para los productos o servicios afectados. También se desestimará la solicitud cuando la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo y cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca. Cabe mencionar que no se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se

haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o modificar su solicitud o de presentar observaciones.

La Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.

3.1.- REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN

La publicación de la solicitud deberá incluir:

- a) el nombre y dirección del solicitante.
- b) cuando proceda, el nombre y la dirección profesional del representante designado por el solicitante, si hubiera varios representantes con la misma dirección profesional, únicamente se publicará el nombre y la dirección profesional del representante que se cite en primer lugar, seguidos de las palabras «y otros»; si hubiera dos o más representantes con distintas direcciones profesionales, únicamente se publicará la dirección para notificaciones establecida; cuando se designe a una asociación de representantes sólo se publicará el nombre y la dirección profesional de la asociación.
- c) la reproducción de la marca junto con las indicaciones y descripciones; cuando se solicite el registro en color, la publicación deberá constar de la mención «en color» e indicar el color o colores de que esté formada la marca.
- d) la lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo de productos o servicios irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenece y presentado en el orden de las clases de dicha clasificación.
- e) la fecha de presentación y el número de expediente.
- f) cuando proceda, los datos relativos a la prioridad reivindicada.
- g) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la prioridad de exposición.
- h) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales.

- i) cuando proceda, la mención de que la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
- j) cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca comunitaria colectiva.
- k) cuando proceda, una declaración por la cual el solicitante no alegará derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca.
- l) la lengua en que se presentó la solicitud y la segunda lengua que haya indicado el solicitante.

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN

Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar el registro solicitado.

El escrito de oposición deberá incluir:

Por lo que respecta a la solicitud contra la que se dirige la oposición:

- el número de expediente de la solicitud contra la que se dirige la oposición,
- la mención de los productos y servicios enumerados en la solicitud de marca comunitaria contra los que se presenta oposición,
- el nombre del solicitante de la marca comunitaria;

Por lo que respecta a la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposición:

- una indicación en el sentido de que la oposición se basa en una marca anterior y una indicación de que la marca anterior es una marca comunitaria o una indicación del Estado o Estados miembros, entre los que se incluya, en su caso, el Benelux, en los que se haya registrado o solicitado la marca anterior o, en el caso de que la marca anterior sea una marca registrada internacionalmente, una mención del Estado o Estados miembros, entre

- los que se incluya, en su caso, el Benelux, a los que se haya extendido la protección de dicha marca anterior,
- cuando sea posible, el número de expediente o el número de registro y la fecha de presentación, incluida la fecha de prioridad de la marca anterior,
 - en el caso de que la oposición se base en una marca anterior que sea notoriamente conocida, una indicación en tal sentido y la mención del Estado o Estados miembros en los que la marca anterior sea notoriamente conocida,
 - en el caso de que la oposición se base en una marca anterior renombrada, una indicación en tal sentido y una indicación que confirme si la marca anterior había sido registrada o solicitada
 - en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior, una indicación en tal sentido y la mención del Estado o Estados miembros en los que exista dicho derecho anterior,
 - una representación y, cuando proceda, una descripción de la marca anterior o del derecho anterior,
 - los productos y servicios para los que se haya registrado o solicitado una marca anterior o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida, o renombrada; cuando la parte que presente oposición enumere todos los productos y servicios para los que está protegida la marca anterior, indicará también aquellos productos y servicios en los que se base la oposición;

Por lo que respecta a la parte que presente oposición:

- cuando sea el titular de la marca o del derecho anterior quien presente la oposición, su nombre y dirección, así como una indicación de que es el titular de dicha marca o dicho derecho,
- en el caso de que presentare oposición un licenciatario, su nombre y dirección, así como una indicación de que se le ha facultado para ello,
- en el caso de que presentare oposición el cesionario del titular registrado de una marca comunitaria que aún no haya sido registrado como nuevo titular, una indicación en tal sentido, el nombre y dirección de la parte que haya presentado oposición y la mención de la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de registro del nuevo titular o, si no se dispusiera de este dato, la fecha en que se envió la solicitud,

-en el caso de que, basándose en un derecho anterior, presentare oposición una persona que no sea titular del mismo, el nombre y dirección de dicha persona, así como una indicación de que, en virtud de la legislación nacional aplicable, está facultado para ejercer tal derecho,

-en el caso de que quien presente oposición hubiere designado a un representante, el nombre y dirección profesional del representante,

Una especificación de los motivos en los que se base la oposición.

Los escritos de oposición podrán incluir pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos pertinentes.

Las observaciones, se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

Podrán presentar oposición al registro de la marca:

- a).- los titulares de las marcas anteriores, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;
- b).- los titulares de las marcas, cuando la solicitud se haya presentado por el agente o representante del titular de dicha marca, a su propio nombre y sin que haya mediado consentimiento del titular.
- c).- los titulares de las marcas o de los signos no registrados, pero utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, que hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

La oposición deberá presentarse en escrito motivado, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición.

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN.

El escrito de oposición forma parte integral del trámite que se da a la solicitud de registro, por lo que se dice que sigue el trámite de la misma, ya que de lo manifestado en la oposición se resolverá otorgar o denegar el registro correspondiente.

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN

En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado por una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

Si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación.

Si resultara del examen de la oposición que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.

La resolución de desestimación de la solicitud se publicará cuando sea definitiva.

VII.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

En los seis ordenamientos jurídicos que se analizaron en el presente capítulo, nos encontramos que se regula el procedimiento de oposición como consecuencia de la publicación de la solicitud de un registro de signo distintivo, en algunos de ellos la regulación apenas es enunciativa, pero en otras legislaciones, la regulación es exhaustiva, muy amplia.

Más que desventajas en la regulación del procedimiento de oposición, consideramos que hay ventajas. Y la principal de ellas, se encuentra en el hecho de que se permite que aquellas personas que puedan considerar que con el otorgamiento de un nuevo registro marcaario, se vulnerarían sus derechos sobre un signo distintivo, puedan realizar manifestaciones, y verter opiniones respecto a los motivos y fundamentos por los cuales ellos consideran que no debería otorgarse el registro del signo distintivo solicitado. Opiniones u observaciones que la autoridad competente después de haberlas hecho del conocimiento del solicitante, evalúa si las toma en consideración para determinar otorgar o denegar el registro del signo distintivo solicitado.

El procedimiento de oposición, si bien podría pensarse que tiene la desventaja de que hace más tardío o prolongado el trámite de una solicitud de registro, podría ser subjetiva tal apreciación, ya que lejos de considerarlo como una desventaja, debe verse como un

elemento que da mayor certeza y seguridad jurídica en el otorgamiento del registro de un signo distintivo, lo que conlleva a que en el futuro se puedan iniciar procedimientos de nulidad de registros, que fueron otorgados, aún con la posibilidad de que con ello se afectarían derechos de terceras personas.

Ahora que si pudiéramos enlistar las ventajas y desventajas del procedimiento de oposición tendríamos:

Ventajas:

- Se da derecho para que aquellas personas posiblemente afectadas con el otorgamiento de un nuevo registro, manifiesten los motivos por los cuales la autoridad no debería otorgar el registro solicitado.
- Se estarían dando mayores elementos o elementos adicionales a la autoridad para apreciar o comparar la solicitud correspondiente con los registros ya existentes o con las solicitudes presentadas con anterioridad.
- Se evitaría que con posterioridad al otorgamiento de un registro, se solicitara su nulidad por haberse otorgado éste en contravención a la ley o bien por que su otorgamiento afecta o invade derechos de terceras personas.
- Se le estaría dando mayor certeza y seguridad jurídica, tanto a los titulares de los registros anteriores, como a los titulares de los nuevos registros.
- Comercialmente, se estarían protegiendo derechos de los titulares de los registros, pero también se estaría protegiendo a los consumidores.

Desventajas:

- Podría hacer más prolongado el trámite de una solicitud de registro.
- Genera más gastos al solicitante del registro.

Dado lo anterior, más que desventajas, la regulación del procedimiento de oposición trae grandes ventajas tanto para los productores, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, como para el público en general.

CAPÍTULO CUARTO

BASES PARA UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA VIGENTE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA

La propuesta que se presenta en este trabajo, se de en aras a la apertura que México, ha tenido al comercio exterior, y como consecuencia, de ello, nos encontramos en la necesidad de realizar modificaciones a nuestra normatividad interna, para así poder estar en concordancia tanto en lo interno como en lo externo.

Como parte del crecimiento y apertura que todas las naciones han experimentado en materia comercial, este crecimiento se ve reflejado en la materia de propiedad industrial. Es por ello que a fin de no sufrir atraso en el progreso de la globalización mundial, y una vez realizado un pequeño estudio y análisis a diversas normatividades en materia de propiedad industrial, así como de las desventajas y ventajas que presenta el procedimiento de oposición en el registro de los diversos signos distintivos, en la legislación de diversos Países, se realiza la propuesta de incorporar a nuestra Ley de Propiedad Industrial la regulación de dicho procedimiento, bajo las bases o reglas que a continuación se presentan:

I.- PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

De conformidad con la vigente Ley de Propiedad Industrial, toda solicitud de registro o de publicación de un signo distintivo, es sometida a dos tipos de exámenes, el primero que se realiza para verificar que tanto la solicitud como la documentación que a la misma se anexa cumpla con todas las formalidades que al efecto establece el ordenamiento legal de la materia. Concluido el examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo, a fin de verificar que el signo distintivo cuyo registro se solicita, sea registrable en términos de la ley, es decir, que no exista un impedimento para su registro.

Recordemos que algunos de los impedimentos para el otorgamiento del registro u ordenar la publicación del signo distintivo, según se trate de una marca, un aviso comercial o un

nombre comercial, lo constituyen: que sea una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; o se trate de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa, o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca, siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarada de la misma; tampoco podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada. Impedimentos que se pueden resumir, en unos solo: No se otorgará el registro de un signo distintivo cuando terceras personas ya gocen de algún derecho sobre dicho signo distintivo o uno semejante en grado de confusión.

“Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

...

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

XVII.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma...”

En estas prohibiciones se hace referencia a una denominación, diseño, figura o forma tridimensional que no está disponible ya que sobre el mismo existen derechos de exclusividad adquiridos con anterioridad por un tercero; estos derechos anteriores pueden derivarse de la existencia ya de un registro o bien de una solicitud de registro, en cuyo último caso de lo que se trata es de un derecho de preferencia. O porque forme parte de un nombre comercial.

Para determinar la identidad o semejanza en grado de confusión entre la marca sobre la cual ya se tienen derechos de exclusividad o la que se encuentra en trámite y que tiene derecho de preferencia y aquella que fue presentada con posterioridad, en primer lugar se realizará una comparación entre los productos o servicios que ambas protegen. En esta comparación no se debe tener en cuenta la clase a la que pertenecen sino su similitud.

Como segundo punto se realiza un estudio comparativo entre los signos semejantes desde el punto de vista fonético, ideológico y gráfico.

Dado que la apreciación de similitud de los signos distintivos, resulta ser de carácter subjetivo, para la autoridad administrativa encargada de realizar el examen de fondo de la solicitud correspondiente, han surgido distintos criterios sobre los cuales debe apreciarse la similitud entre signos distintivos.³⁴

a).- Se ha dicho que un signo distintivo se parece a otro si los elementos primarios son similares, sin que importe si los elementos secundarios se parecen o no y, en consecuencia, si la similitud estriba sólo en los elementos secundarios, se considerará que los signos distintivos no se parecen.

³⁴ Carlos Viñamata Paschkes. “La Propiedad Intelectual” Editorial Trillas. México 1998. Páginas 267 a 275

- b).- Para comparar los signos distintivos entre sí, puede atenderse a las semejanzas o las diferencias.
- c).- Para establecer si entre dos signos distintivos existen elementos de confusión, debe atenderse no a las diferencias que entre ellos existan, sino a las semejanzas mediante las cuales se puede inducir al público a confundirlos fácilmente.
- d).- Para decidir sobre la semejanza entre dos signos distintivos, no sólo debe atenderse a su fonetismo sino también a su grafismo.
- e).- La representación fonética de un vocablo conduce en forma innegable a la representación intelectual del objeto representado, y por tanto, siendo diferentes por sus respectivas acepciones, las denominaciones de dos signos distintivos, no pueden ser confundidos porque su representación fonética sea parecida.
- f).- Para decidir acerca de la semejanza de dos signos distintivos, hay que compararlos, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea que se adquiere, a primera vista, del conjunto de cada uno de los signos distintivos.
- g).- La comparación para ver si un signo distintivo ha sido o no imitado, debe hacerse atendiendo a los elementos que fueron reservados, la circunstancia de que se haya comprendido una palabra entre los elementos reservados en un signo distintivo registrado, no implica, necesariamente que dicho vocablo no pueda ser empleado entre los elementos de otro signo distintivo o no, si al usarla junto con los demás elementos que la acompañan, el nuevo signo distintivo se distingue claramente del anterior, y no produce confusión.
- h).- Los signos distintivos deben estudiarse atendiendo no sólo a las ideas que sugieren, sino también a su aspecto en conjunto, cuando se trata de determinar si dos signos distintivos son semejantes en grado de confusión, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos o ideológicos, examinando los signos

parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. Y de manera importante, es de atenderse a la primera impresión, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídos cuando son pronunciados rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de los signos distintivos de los productos que adquiere.

i).- Para determinar la posible semejanza entre dos signos distintivos, hay que atender a los productos o servicios que amparan. La propiedad de un signo distintivo o la exclusividad de su uso, tiende esencialmente a proteger el prestigio de un fabricante, o prestador de servicios, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario del signo anterior, ni puede causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto o servicio. Por eso cuando los productos o servicios a que se aplica los dos signos distintivos son de naturaleza sustancialmente diferente, no hay razón para negar el registro o la publicación de un signo distintivo por su posible semejanza o confusión con el otro.

Al realizarse el correspondiente examen de fondo a la solicitud de registro, podrán parecer anterioridades, que no son otra cosa que signos distintivos cuyo registro ha sido otorgado con anterioridad o cuya solicitud de registro también se presentó con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud nueva, o de la fecha de uso declarado en la misma.

Es por ello que el procedimiento administrativo de oposición, se iniciaría cuando un particular considerase que sus derechos ya sea que los adquirió en razón del registro de un signo distintivo o del uso anterior que del mismo hiciera de manera constante e ininterrumpida, se vieran vulnerados o afectados, si la autoridad administrativa otorgara el registro de la marca o aviso comercial o la publicación del nombre comercial solicitado, lo anterior, al considerar que estos signos distintivos pudieran resultar idénticos o semejantes en grado de confusión en relación con el signo del cual el tiene mejor derecho a utilizarlo.

Lo anterior, resulta ser el fundamento para el contenido y propuesta de este trabajo, ya que de aparecer una anterioridad como resultado del estudio de una solicitud de registro o publicación de un signo distintivo, actualmente únicamente se hace esto del conocimiento del solicitante del registro correspondiente, no concediéndole ni al titular del registro de una marca o de un aviso comercial o de la publicación de un nombre comercial, ni al que goza de un derecho de preferencia por haber presentado con anticipación su solicitud de registro, el derecho para que manifieste su oposición a que sea otorgado el registro solicitado, por considerarlo idéntico o semejante en grado de confusión a aquel sobre el cual se tiene un derecho de uso exclusivo o de preferencia. Por lo tanto al no darle ese derecho, el Instituto frecuentemente otorga marcas que posteriormente son materia de un procedimiento contencioso administrativo, por el cual se solicita la nulidad de dicho registro.

Este procedimiento administrativo por el cual se solicita la nulidad de un registro o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, es prolongado y le genera gastos innecesarios a titulares de marcas registradas o aquellos particulares que tienen derecho de preferencia sobre un signo determinado y que ven sus derechos afectados. En algunos casos los particulares afectados antes de iniciar el procedimiento contencioso tratan de llegar a arreglos con quienes obtuvieron el registro de marcas por error, pero aún estos arreglos implican gastos innecesarios para aquéllos.

En virtud de evitar lo anterior, considero que debe incluirse en nuestra legislación de propiedad industrial el procedimiento de oposición para el otorgamiento del registro de un signo distintivo.

1.- DEFINICIÓN

Es el medio administrativo, que se produce con posterioridad a la publicación de la solicitud de registro de una marca, de un aviso comercial o de la solicitud de publicación de un nombre comercial, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y el cual puede ser promovido por todo aquel que se considere perjudicado si se otorgasen los registros o la

publicación solicitados, es decir, por este medio se podrán alegar los motivos por los cuales se considera que se afectarían derechos adquiridos con anterioridad, con el otorgamiento del registro o la publicación correspondiente.

Este procedimiento de oposición que se propone, no puede ser considerado un recurso en sentido estricto, ya que este se produce dentro de la vía administrativa.

2.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA, UN AVISO COMERCIAL O PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL

Un requisito esencial para que proceda iniciar el procedimiento de oposición, lo constituye la publicación de la solicitud de registro de una marca o de un aviso comercial y la solicitud de publicación de un nombre comercial, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La publicación antes señalada deberá llevarse a cabo después de que la autoridad administrativa haya realizado el estudio de fondo a la solicitud correspondiente, es decir, con posterioridad a que se haya verificado que no existe impedimento legal para que el signo distintivo sea registrado o publicado, o bien que derivado de dicho examen resultare que existen registros o solicitudes de marca, aviso comercial o nombre comercial publicado que resultasen ser iguales o semejantes en grado de confusión y hubieren sido otorgados o presentados, respectivamente, con anterioridad a la fecha de presentación o de uso declarado en la solicitud publicada.

La publicación debe realizarse por una sola vez, a costa del solicitante y la misma deberá contener:

- a).- Nombre y dirección del solicitante.
- b).- Nombre y dirección del apoderado.
- c).- Número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, fecha de primer uso.
- d).- La reproducción del signo distintivo cuyo registro o publicación se solicita.
- e).- Lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclator Internacional.

3.- INTERÉS JURÍDICO

Como ya se ha mencionado, el principal fin que se persigue con la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del contenido de una solicitud de registro de marca, aviso comercial o de publicación de un nombre comercial, consiste en hacerla del conocimiento del público en general, y en especial de aquellos que pudieran ver afectados o vulnerados sus derechos, de que gozan en razón del registro o uso anterior de un signo distintivo que resultase igual o semejante en grado de confusión que el suyo y que además se fuera a utilizar para los mismos o idénticos productos o servicios.

Es por ello que quien presente escrito de oposición, debe tener interés en que la solicitud de registro de marca o de aviso comercial, o la publicación de un nombre comercial, correspondiente, sea negado, es decir, el procedimiento administrativo de oposición, debe ser iniciado por quien se considere perjudicado, es por ello que se opondrá a la concesión del registro o publicación de un signo distintivo.

Sin que resulte limitativo, sino enunciativo, tendrán interés jurídico y por lo tanto podrán presentar oposiciones:

- El titular del signo distintivo que del examen de fondo realizado a la solicitud, haya sido reportado como anterioridad.
- En el caso de que presentare oposición un licenciatario, facultado para ello.
- El solicitante del registro del signo distintivo que haya presentado su solicitud de registro con anterioridad a la fecha de presentación de la nueva solicitud o de la fecha de primer uso declarada en ella.
- La persona física o moral que en razón de un uso anterior, demuestre tener mejor derecho al registro del signo distintivo solicitado.

En este caso, junto con su escrito de oposición, deberá presentar la solicitud de registro o publicación según se trate de una marca, aviso comercial o nombre comercial.

4.- TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN

El término que se propone para la presentación de escritos de oposición, siendo acordes con el plazo que se otorga a los solicitantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades reportados del multicitado examen de fondo que realiza la autoridad administrativa a su solicitud, sería de 2 meses contados a partir de la fecha en que se publique el contenido de la solicitud respectiva en la gaceta de la Propiedad Industrial.

El plazo anterior, por un lado se propone, para que tanto el solicitante como el posible afectado realicen manifestaciones, observaciones o comentarios al mismo tiempo, y si se desea posteriormente, que dichos documentos se hagan del conocimiento de las contrapartes de manera simultánea. Y la segunda razón por la cual se proponen los 2 meses para la presentación de oposiciones, es para que no se argumente que con la incorporación del procedimiento de oposición se incrementaría considerablemente el tiempo en el cual se determine el otorgamiento o no de un registro.

II.- ESCRITO DE OPOSICIÓN

Como ya se ha mencionado, cualquier persona física o jurídica, con legítimo interés podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud, escritos de oposición, precisando los motivos según los cuales procedería negar el registro o la publicación solicitado.

La presentación del escrito de oposición conllevaría que la tramitación de la solicitud de registro de la marca, del aviso comercial o la publicación del nombre comercial que la originó, se suspendiera, hasta que se resolviera respecto a la procedencia o no de la oposición.

1.- REQUISITOS FORMALES

No será necesario que el escrito de oposición se presente en un formato autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, deberá cubrir requisitos mínimos para su presentación y admisión.

El escrito de oposición deberá incluir:

- el número de expediente de la solicitud contra la que se dirige la oposición.
- la mención de los productos y servicios enumerados en la solicitud contra los que se presenta oposición.
- el nombre del solicitante.
- indicación de que la oposición se basa en una marca anterior, el número de registro, la fecha de su otorgamiento, los productos o servicios que protege.
- indicación de que la oposición se basa en una solicitud anterior, el número de expediente, la fecha de su presentación, los productos o servicios que protege, en su caso fecha declarada de primer uso.
- en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior, una indicación en tal sentido
- una representación y, cuando proceda, una descripción de la marca anterior o del derecho anterior,
- una especificación de los motivos en los que se base la oposición.
- firma de quien presenta oposición

2.- DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN ANEXAR

Al escrito de oposición deberá acompañarse, el documento por el cual se acredite la personalidad del promovente, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.

Resultará necesario adjuntar, una descripción y representación del signo distintivo que resulta ser idéntico o semejante en grado de confusión a aquel cuyo registro se presenta la oposición.

Asimismo, se adjuntarán todos aquellos elementos probatorios necesarios, que puedan generar convicción en la autoridad administrativa, según sea la causa, motivo o razón por la cual se presenta la oposición.

III.- NOTIFICACIÓN DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN, AL SOLICITANTE DEL REGISTRO O PUBLICACIÓN

A fin de garantizar al solicitante su derecho a defender su solicitud y a ser oído, es decir, respetarse su garantía de audiencia, resultaría conveniente, notificarle los escritos de oposición que terceras personas presentaren en relación a su solicitud. La notificación se realizaría personalmente en el domicilio que apareciera en la solicitud respectiva, dentro de los siguientes 15 o 30 días a aquel en que se presentó o presentaron los escritos de oposición de referencia.

Debe mencionarse, que la notificación de los escritos de oposición se haría sin perjuicio de que al solicitante anteriormente ya le hubieran sido notificadas las anterioridades que resultaren del examen de fondo que la autoridad administrativa hiciera a su solicitud, de lo que se desprende que el solicitante ya tendría un indicio de los posibles escritos de oposición que se presentarían a su solicitud.

1.- PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES

Con la notificación de los escritos de oposición al solicitante, se le daría la oportunidad de presentar observaciones a los mismos, es decir, se le daría una segunda oportunidad para desvirtuar los motivos, razones o fundamentos por los cuales el signo distintivo cuyo registro solicita y los señalados como anterioridad o sobre los que terceras personas tienen mejor derecho, no pueden afectar derechos de terceros, por no resultar idénticos o semejantes entre sí, ni confundirse por los productos o servicios que protegen.

Junto con la presentación de observaciones, el solicitante podrá presentar los medios probatorios que estimase convenientes.

Es de señalarse, que se menciona que sería la segunda oportunidad que se le daría al solicitante para desvirtuar la posible afectación o invasión de derechos de un titular de registro marcario, de aviso comercial o de la publicación de un nombre comercial, o de quien manifestara tener mejor derecho a obtener el registro o la publicación solicitado, en virtud de que la primera oportunidad se le proporciona, cuando se le otorga un plazo de 2 meses para que manifieste lo que a su derecho conviniera, en relación con las anterioridades que le fueron citadas.

IV.- RESOLUCIÓN

El escrito de oposición podría generar una excepción de previo y especial pronunciamiento, ya que no se dirigen a lograr un pronunciamiento de fondo, sino que tienen por objeto poner de manifiesto a la autoridad la existencia de cuestiones que impiden, que obstan para que se emita un pronunciamiento de fondo, por lo que por contener cuestiones obstativas o impeditivas, debe resolverse antes del pronunciamiento de fondo³⁵.

Sin embargo, y dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial, en los procedimientos de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda, entonces la resolución de procedencia o no del escrito de oposición se resolverá hasta el momento en que la autoridad determine o no otorgar el registro o la publicación solicitado.

Dada la naturaleza de este procedimiento, su inobservancia produciría la nulidad de un registro de marca, de un aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial.

³⁵ José Ovalle Favela, "Derecho Procesal Civil", Colección Textos Jurídicos universitarios, Editorial Harla, Sexta Edición. México, 1994, Página 97

I.- POSITIVA, ES DECIR, SE NIEGA EL REGISTRO O LA PUBLICACIÓN SOLICITADA

Si con los elementos presentados y argumentados en el escrito de oposición se demuestra y prueba, al grado de generar convicción en la autoridad administrativa, de que efectivamente con el otorgamiento del registro o la publicación solicitado se afectarían derechos anteriores de terceras personas, entonces resolverá que la oposición es procedente y consecuentemente se negará el registro de la marca, del aviso comercial o la publicación del nombre comercial solicitado.

La negativa, se notificará al solicitante en el domicilio que haya señalado en la solicitud respectiva.

II.- NEGATIVA, ES DECIR, SE OTORGA EL REGISTRO O LA PUBLICACIÓN SOLICITADA

Por el contrario, y no obstante los argumentos, motivos y razones expuestos en el escrito de oposición, pero desvirtuados por el solicitante, y de las pruebas ofrecidas al respecto, la autoridad determinará que la oposición no está fundada ni motivada, y por lo tanto es improcedente, y de no existir algún otro impedimento legal que prohíba el otorgamiento del registro de la marca, del aviso comercial o la publicación del nombre comercial, la autoridad administrativa procederá a otorgar el registro o a ordenar la publicación, según corresponda.

En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título en el que se hará constar:

- Número de registro de la marca.
- Signo distintivo, mencionando tipo (Nominativa, innominada, tridimensional o mixta)
- Productos o servicios a que se aplicará.
- Nombre y domicilio del titular,

- En su caso, ubicación del establecimiento.
- Fecha de presentación de la solicitud, de primer uso, de prioridad reconocida e su caso, y de expedición.
- Vigencia.

CAPITULO QUINTO

EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS COMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE REGISTROS O PUBLICACIONES QUE SE HAYAN OTORGADO INDEBIDAMENTE

Sin una protección adjetiva, los derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, estos derechos se objetivizan sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad industrial.

La demanda del interesado, que se debe presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede anteceder a la solicitud de registro de una marca, aviso comercial o la publicación de un nombre comercial, como una forma de completar el procedimiento de registro o publicación o de crear la legitimación del promovente, que de otra manera carecería de interés jurídico. La resolución emitida en tales procedimientos administrativos, tiene una naturaleza de sentencia procesal.

Es así que precisar a que autoridad le corresponde la solución de contiendas administrativas de propiedad industrial, no es asunto fácil, ya que determinar si tales asuntos deben ser de la competencia de lo judicial o bien, si por el contrario deben caer dentro del campo de lo llamado contencioso-administrativo, lo anterior, en virtud de que si la administración tomara conocimiento de las controversias que nacen de su actuación, se caería en una situación injusta en perjuicio de las personas privadas interesadas, porque el funcionario administrativo querrá imponer sus convicciones, ya manifestadas en el acto que dio origen a la contienda. En tanto que si fuese un juez quien resolviera tales problemas, ésta en teoría, sería más libre para razonar jurídicamente y se gozaría de imparcialidad, el particular estaría rodeado de mayores seguridades porque la controversia pasa a órganos independientes y desinteresados³⁶

Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial son auténticas acciones porque se traducen en sentencias condenatorias o absolutorias y en declarativas. Las

³⁶ César Sepúlveda. Ob. Cit. Páginas 193, 194 y 195

acciones tienen varias fases: la primera podríamos llamarla técnico-administrativa, de la cual conoce actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, después tienen una fase jurisdiccional traducida en actividades ante Tribunales Penales y Civiles.

La fase técnico-administrativa tiene su secuencia en una revisión de la legalidad ante los Tribunales Federales que conocen de cuestiones administrativas, es decir, de ella conocen los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.³⁷

En consecuencia, las resoluciones administrativas que se derivan de un procedimiento de carácter administrativo seguido en forma de juicio, en el que siempre se busca respetar la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tener el carácter, según los casos en estudio, de juicios de conocimiento o constitutivos y la esencia de la declaración administrativa prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, es la obtención de una certeza oficial, a través de un proceso administrativo, que inclusive cuenta con una fase impugnativa a través del Juicio de Amparo.

De la Ley de la Propiedad Industrial surgen las siguientes acciones que el titular de un signo distintivo debidamente protegido, puede emprender para la protección de sus derechos legalmente reconocidos:

- a).- Persecución de falsificación de marcas.
- b).- Imitación de marcas y nombres comerciales.
- c).- Nulidad de registros marcarios.
- d).- Extinción de pleno derecho de los registros marcarios.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

³⁷ Supra.

- e).- Represión de la usurpación del nombre comercial.
- f).- Cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial.
- g).- Acción genérica de la competencia desleal.

Cabe hacer mención que las acciones antes mencionadas pueden hacerse valer en el área civil, solicitando la reparación de daños y perjuicios; en el área administrativa, aduciendo violación de derechos, y finalmente en el área penal por la comisión de un delito.

En este capítulo me referiré únicamente a la acción de nulidad de registros marcarios o de avisos comerciales, así como a la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial.

I.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD COMO ÚLTIMO RECURSO A Oponerse AL OTORGAMIENTO DE UN REGISTRO O A LA PUBLICACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO.

Juan Palomar de Miguel³⁸ define a la nulidad como el vicio de que adolece un acto jurídico, si se ha realizado con violación u omisión a ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido.

La nulidad de un registro de marca, de un aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, supone el incumplimiento de requisitos formales.

Asimismo y como lo señala César Sepúlveda³⁹ resulta necesario hacer una distinción entre la nulidad del registro y la nulidad del signo distintivo. Mientras que la nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales y por lo tanto el titular de dicho registro

³⁸ Juan Palomar de Miguel, "Diccionario para Juristas", Ediciones Mayo, S. de R. L., México, 1981, Página 920.

³⁹ César Sepúlveda, Op. Cit., Página 216.

tiene la opción de subsanar las fallas, realizando un nuevo registro, en el que ahora si, cumpla con todas las formalidades de ley, en cambio, la nulidad de un signo distintivo, tiende a la desaparición del mismo de plano, no existiendo ningún derecho a usar el signo de que se trate.

Sobre el particular, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial que aparentemente establece las hipótesis en las cuales de configurarse, el registro de un signo distintivo sería nulo, también contempla causales de nulidad propiamente del signo distintivo en cuestión.

En virtud de lo anterior, la nulidad de un registro marcario, de un aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, traen como consecuencia que tanto los registros como la publicación dejen de surtir efectos frente a terceras personas, es decir, la nulidad o cesación de efectos, en algunos casos tiende a la desaparición de una marca, de un aviso o de un nombre comercial, y es en este caso, cuando una vez que la resolución de anulación queda firme, no existe ningún derecho para usar el signo distintivo correspondiente, e incluso su empleo puede resultar delictuoso. Es por ello que el procedimiento para obtener la declaración de nulidad de un registro marcario o de un aviso comercial, o bien la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, es el último recurso con que cuentan los particulares para que la autoridad administrativa, deje de proteger y permita el uso de manera exclusiva de un signo distintivo.

La Ley de la Propiedad Industrial vigente únicamente contempla causales de nulidad para el registro de una marca, sin embargo estas causales también se aplican para solicitar la nulidad del registro de un aviso comercial y la cesación de efectos de un nombre comercial.

Las causales de nulidad del registro de un signo distintivo, ya sea marca o aviso comercial y las de cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial podrán ejercitarse dentro del plazo que para ese fin, están contemplados en la Ley de la materia, pero para ello debe cumplirse con el principio de publicidad registral, principio que se refiere a la publicidad que se da a los actos del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ya que, los actos que constan en ella, surten sus efectos frente a terceros a partir del día siguiente de la fecha en que ésta se ponga en circulación.

Así tenemos por ejemplo que la acción de nulidad por datos falsos o inexactos en la solicitud y cuando éste se otorga por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, podrá hacerse valer dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La nulidad de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró, podrá solicitarse dentro del plazo de tres años, contados a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del registro a anular.

Y finalmente las causas de nulidad a que se refieren a aquellos registros otorgados en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial vigente o a la que estuviere vigente en la época de su registro o publicación, así como aquellos registros que se consideren obtenidos de mala fe por el agente o representante, usuario o distribuidor del titular de un registro, podrán hacerse valer en cualquier tiempo.

Ahora bien, el procedimiento administrativo por el cual se solicita la declaración de nulidad o cesación de efectos, resulta ser actualmente el único medio con el que cuentan los titulares de registro o publicación de los diferentes signos distintivos, para oponerse a que se otorguen nuevos registros o se ordenen publicaciones, que puedan producir una confusión entre éstos y sus signos distintivos, ya que esta confusión de producirse, les

resultaría perjudicial, al considerar que su derecho al uso exclusivo, se vea vulnerado o afectado con el otorgamiento de los registros o publicaciones posteriores.

Dado que a estos titulares, la Ley de la Propiedad Industrial vigente, no les permite u otorga intervención alguna en el procedimiento administrativo instaurado para el otorgamiento de un registro de una marca o aviso comercial, o de la publicación de un nombre comercial, cuando demuestren interés jurídico para oponerse a dicho otorgamiento, es por ello que estos titulares de registros o publicaciones anteriores, para hacer valer su oposición, tienen que esperar a que se otorgue el registro o la publicación correspondiente, para entonces solicitar la nulidad del registro o la cesación de efectos de la publicación correspondiente, según sea el caso.

II.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En primer lugar nos referiremos a todas las causales contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial, por las cuales el registro de un signo distintivo puede ser nulo o bien por las cuales puede dejar de tener efectos de una publicación, sin hacer alusión a aquellas causales que se refieran a la nulidad del registro o a la nulidad propiamente del signo distintivo.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla las causales de nulidad. Cabe mencionar que no obstante que dicho dispositivo hace referencia expresa únicamente a la nulidad de la marca, también debe entenderse que dichas causales se aplican tanto al aviso comercial, como al nombre comercial, en atención a lo señalado en los artículos 104 y 112 de la Ley de la materia que a la letra dicen:

“Artículo 104.- Los avisos comerciales se registran, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas.”

“Artículo 112.- El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.”

De conformidad con el artículo 151 del ordenamiento legal antes citado, el registro de una marca será nulo cuando:

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

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

Esta es la regla general, ya que todo aquel registro o publicación obtenido en violación de las normas que establecen lo que puede ser registro de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial, o bien de las que señala las formalidades y requisitos para obtener el registro o la publicación correspondiente, es nulo.

De acuerdo con esta fracción, se puede decir, que se refiere a aquellas situaciones provocadas por la autoridad, al otorgar un registro u ordenar una publicación, situaciones que podrían consistir en que por algún error que hubiera cometido al calificar las formalidades del otorgamiento del registro o la publicación, fundamentalmente se refiere a errores u omisiones llevados a cabo en relación con los impedimentos absolutos o relativos para el otorgamiento de un registro, contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial o en disposiciones similares.

Dado la expresa redacción de este precepto, resulta fundamental que sea vinculado, para su actualización, a otras disposiciones legales que el promovente estime, hayan sido violadas en la concesión del registro.⁴⁰

⁴⁰ Mauricio Jalife Daher, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, Editorial McGraw Hill, México 1998, Página 299.

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

Recordemos que la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, adopta el sistema mixto para la protección de los signos distintivos, es decir, se concede el derecho al uso exclusivo de un signo a aquella persona que haya solicitado su registro o publicación, según se trate de marca, aviso comercial o nombre comercial, pero sin que dicho registro produzca efectos en contra de un tercero que lo haya usado con anterioridad. Es decir, y sin que resulte contradictorio, en la fracción II del artículo 151, se observa la aplicación del sistema declarativo, como fuente al uso exclusivo de una marca, ya que como se recordará, con este sistema declarativo la protección se base en la prioridad del uso de la marca a registrar, es decir, quien adquiere la marca en propiedad es aquel que por primera vez emplea un signo lo suficientemente distintivo para identificar un producto o servicio de otros de su misma especie o clase, el registro de la marca no produce efectos en contra de ese tercero que ha usado la marca anteriormente.

Es por ello, que para que se actualice esta causal de nulidad deben cubrirse ciertos presupuestos; el primero consiste en establecer una semejanza en grado de confusión, en este supuesto deben aplicarse las reglas relativas a las comparaciones de las marcas, avisos o nombres comerciales; en segundo lugar debe precisarse la semejanza entre los productos o los servicios de la marca, aviso o nombre comercial registrado o publicado, según sea el caso, con aquellos que pretenden registrarse o publicarse; el tercer presupuesto consiste en que el signo distintivo se haya usado en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o publicación del signo distintivo correspondiente; y finalmente debe probarse el uso ininterrumpido con anterioridad al uso

declarado por el que solicitó el registro o publicación de su signo distintivo o bien de la fecha de presentación de la solicitud de registro o publicación, en cuestión.

En términos generales, la disposición contenida en la fracción II del artículo 151, puede interpretarse como la manifestación adjetiva de la excepción contenida en la fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial. De la confrontación de ambas disposiciones se colige que los elementos para su actualización son coincidentes, sin embargo, de su cotejo también deriva una clara imprecisión sobre un aspecto trascendental que parece no resuelto. La consideración se refiere a aquellos casos en los que la acción de nulidad en contra del registro indebidamente obtenido por un tercero no es oportunamente planteada, permitiendo que ocurra la prescripción de la acción. Dicho plazo expira a los 3 años contados a partir de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Bajo esa premisa arribaríamos a la posición de que dos marcas iguales, destinadas a identificar los mismos productos o servicios, coexistirían en el mercado sin contar con acciones para inhibir mutuamente su presencia. La marca registrada no podría atacar a la que presenta mejores derechos de uso por actualizarse la excepción a los efectos del registro prevista en la fracción I del artículo 92, pero, al propio tiempo, habiendo expirado el término legal para el ejercicio de la acción prevista en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, quien cuenta con derechos de uso, estaría imposibilitado para demandar la nulidad de la marca registrada.⁴¹

Esta cuestión en la práctica pone a las partes en una situación de incertidumbre, al sistema mismo de registro de marcas en la disyuntiva de desconocer la función de distintividad de éstas, como el supremo valor tutelable.

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

La fracción III se refiere a la nulidad del registro de una marca por declaraciones falsas, las cuales se refieren entre otras, a aquellas afirmaciones respecto a la fecha de primer uso

⁴¹ Mauricio Jalife Daher, Ob. Cit. Página 300

declarado en la solicitud de registro, así como el domicilio, la ubicación del establecimiento, o alguna otra falsedad en cualquier otro de los datos requeridos en el formato de la solicitud correspondiente, datos que el declarante debe manifestar de buena fe y bajo protesta de decir verdad.

Esta causal podría considerarse como un castigo, a quienes no han procedido con lealtad y buena fe al hacer las declaraciones pertinentes al solicitar el registro o publicación de su signo distintivo, es decir, el peticionario ha mentado para engañar y obtener un beneficio indebido a costa de los competidores o del público consumidor, así mismo, realizan actos de deslealtad a la prácticas honestas del comercio.

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

Esta causal puede prever un mecanismo para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, corrija cualquier error, inadvertencia o diferencia de apreciación que haya realizado al comparar el signo distintivo cuyo registro o publicación se solicitó, con otro u otros que en ese momento ya se encontraban protegidos. Es por ello que esta causal se ha considerado que constituye un mecanismo de salvaguarda a la autoridad para liberarla de responsabilidad, derivada de un examen de novedad deficiente o por virtud del cual se omitió citar como anterioridad, la existencia de algún registro o publicación que constituyera de manera indudable un impedimento para el otorgamiento del registro o la publicación solicitada.

Esta causal se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que se invoca cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que éste le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares. La razón de que esta causal se

presente con frecuencia, obedece a la circunstancia de que en nuestra legislación no existe el procedimiento de oposición, previo a la concesión del registro.

En tal virtud, en tanto se requiere de cierta estabilidad para los registros y publicaciones, atendiendo el principio de seguridad jurídica, la nulidad o cesación de efectos, resulta ser la última alternativa para subsanar estas deficiencias, cometidas en el indebido otorgamiento de un registro o la indebida publicación.

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

Finalmente la fracción V establece una causa de nulidad sui generis según la denomina César Sepúlveda⁴², ya que nace de una práctica viciosa con respecto al representante o agente de una empresa extranjera, titular de la marca en el extranjero, quien obtiene el registro de la misma marca en territorio nacional a su propio nombre, sin el consentimiento expreso de la empresa extranjera; situación que en determinados casos se realiza para presionar al representado, o para obtener ventajas comerciales o ingresos indebidos. En esta hipótesis se considera al registro obtenido de mala fe, por lo que el titular de la marca en el extranjero podrá solicitar la nulidad del registro nacional.

III.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS.

Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, se sustancian y resuelven con arreglo al procedimiento señalado en el Capítulo II, del Título Sexto de la Ley de la

⁴² Idem. Página 219

Propiedad Industrial, siendo aplicable supletoriamente en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Resulta importante mencionar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad o de cesación de efectos de una publicación de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, es necesario cumplir con ciertos requisitos: primeramente es necesario que exista interés jurídico del promovente, es decir, quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en base a un registro de marca, de aviso comercial o la publicación de un nombre comercial, o quien vea vulnerados sus derechos de uso anterior por el otorgamiento de un registro o publicación; si existe falta de interés para promover, la administración no tiene por que desarrollar su actividad en un asunto que no beneficia a nadie. Otro requisito es que la tramitación la emprenda el legítimo interesado o su representante legal.

Toda solicitud deberá presentarse por escrito y ser redactada en idioma español. Asimismo, las solicitudes de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos y las promociones en general, deberán ser firmadas por el interesado o su representante.

La solicitud de declaración administrativa debe revestir cierta forma; por lo que en primer término debe mencionar el nombre del que promueve, el nombre del representante, cuando lo haya; el domicilio dentro del territorio nacional para oír y recibir notificaciones. Posteriormente se continúa concretamente con lo que se pide, detallándolo en términos claros y precisos, es decir, el objeto de la solicitud, que sería, ya sea la nulidad del registro de una marca, de un aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial; su fundamento legal, así como la causa del interés jurídico. Así mismo se proporcionarán los datos del registro marcario, aviso comercial o de la publicación de un nombre comercial que se pretende anular, así como de su titular y su domicilio. Después

vendrá una narración sucinta de los hechos, la relación de las pruebas en las que se apoya la promoción y los fundamentos legales de la misma.

El artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos que deberá contener la solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro de marca, de aviso comercial o de cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, los cuales consisten en:

- I.- Nombre del solicitante y en su caso de su representante.
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos.
- V.- La descripción de los hechos.
- VI.- Los fundamentos de derecho.”

1.- DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN ANEXAR

El escrito de solicitud de declaración administrativa debe formularse por triplicado, la original es para que la autoridad administrativa forme el expediente correspondiente, otra para que el promovente conserve una copia sellada, como acuse de recibo y la tercera es para que se corra traslado a la contraparte.

Un anexo que resulta ser muy importante, es aquel documento con el cual se acredita la personalidad del promovente. En caso de que quien tenga interés jurídico sea una persona moral, el documento que acredite la personalidad del promovente, deberá ser a través de

una carta poder simple, suscrita ante dos testigos, en la que se manifieste que quien la otorga cuenta con facultades para ello y así mismo deberá citarse la escritura pública en donde consten tales facultades y se acredite la existencia legal de la persona moral, debe mencionarse que las firmas de esta carta poder simple, tienen que ser ratificadas ante notario público. Ahora bien, que si quien tiene interés jurídico es una persona moral extranjera, entonces la personalidad del promovente se acredita mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable en el lugar en donde se otorgue o bien de conformidad con los Tratados Internacionales, a este documento se deberá anexar la traducción y legalización correspondientes. Finalmente si quien tiene interés es una persona física, es suficiente que éste otorgue poderes de representación en una carta poder simple firmada ante dos testigos.

De conformidad con el artículo 181, la personalidad del promovente puede acreditarse, mediante la exhibición de una copia simple de la constancia de registro, del poder correspondiente que se encuentre inscrito en el Registro General de Poderes establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuando una solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, sea presentada por varias personas, se deberá designar quien de ellos será el representante común, de no hacerse, se entenderá que el representante común es la primera persona señalada en el escrito de referencia.

Con la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos deberán presentarse, en originales o copias certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción, así como las pruebas que se ofrezcan, las pruebas deben presentarse con el escrito de demanda, ya que aquellas que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes. Lo anterior, se encuentra regulado en el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la normatividad aplicable, la autoridad administrativa podrá otorgar al promovente un término de quince días para que presente pruebas que ofreció en el escrito de demanda, siempre que manifieste que las mismas se encuentran en el extranjero. Otra

excepción a la presentación de pruebas con el escrito de solicitud administrativa, es cuando se ofrece como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto de la Propiedad Industrial, en cuyo caso, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente, o en su caso el cotejo de la copia simple que para tal efecto se exhiba.

Al respecto, es de mencionarse que en las declaraciones administrativas de nulidad o de cesación de efectos se admite todo tipo de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental.

Los documentos que se presenten en idioma diferente al español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción. Así mismo, deberá presentarse la legalización de aquellos documentos provenientes del extranjero.

Otro documento que deberá anexarse a la solicitud de declaración administrativa de nulidad o de cesación de efectos es el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

2.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad de registro o cesación de efectos, como ya se mencionó se tramita, de conformidad con el Título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial.

La solicitud por la que se iniciara un procedimiento de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, se presenta en la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Una vez que la solicitud de declaración administrativa de nulidad o de cesación de efectos, ha sido recibida en el área competente, se verifica que dicha solicitud cumpla con los requisitos legales, si no cumple con las formalidades señaladas en el artículo 189 de la Ley

de la Propiedad Industrial, es decir, en caso, de que omita señalar nombre del solicitante, o de su representante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte, el objeto de la solicitud, la descripción de los hechos o los fundamentos de derecho en que basa sus pretensiones, la autoridad administrativa requerirá al solicitante por una sola vez para que subsane la omisión en la que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, para tal efecto se le concederá un plazo de 8 días y en caso de no dar cumplimiento al percibimiento realizado, se desechará la solicitud de referencia.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, en cambio se desechará de plano, por falta de firma del interesado o de su representante, así como por falta del documento que acredite la personalidad del promovente, es decir, cuando dicho documento no haya sido anexado a la solicitud correspondiente, o cuando el registro marcario o de aviso comercial o la publicación del nombre comercial, base de la acción, no se encuentre vigente.

En cambio, si la solicitud cumple con los requisitos legales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la notificará al titular de la marca, aviso comercial o nombre comercial afectado, es decir, se avisará al titular del registro cuya nulidad o cesación de efectos se solicita, para que dentro del plazo de un mes manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificación se hará en el domicilio que el solicitante haya señalado para tal efecto.

Ahora bien, cuando no haya sido posible realizar la notificación por cambio de domicilio, entonces la notificación se realizará por medio de una publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República, en la publicación correspondiente se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos y se informará que el titular afectado cuenta con un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga. La publicación de referencia, se hará a costa del promovente y por una sola vez.

Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado, se realizará en el domicilio señalado en el expediente del signo distintivo que corresponda, y en caso de que éste haya cambiado de domicilio sin haber dado aviso de ello al Instituto, entonces la notificación se realizará a través del Diario Oficial de la Federación y de un periódico de mayor circulación en la República.

Una vez realizada la notificación, independientemente de la forma en que se haya realizado, comenzará a correr el plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

El artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial señala los requisitos que deberá contener el escrito por el que el titular del registro marcario, del registro del aviso comercial o de la publicación de un nombre comercial se vea afectado por la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, formule sus manifestaciones, entre los que se encuentran:

- Nombre del titular afectado, y en su caso de su representante.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Excepciones y defensas.
- Manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos.
- Fundamentos de derecho.
- Ofrecimiento y exhibición de pruebas. Cuando no sea posible la presentación de pruebas, por encontrarse éstas en el extranjero,

se podrá otorgar un plazo adicional de 15 días para su presentación, siempre y cuando las pruebas sean ofrecidas en el escrito correspondiente y se haga el señalamiento respectivo.

Presentada la contestación o las manifestaciones por parte del titular posiblemente afectado, se le notificarán al solicitante de la nulidad o cesación de efectos, para que en el lapso de 3 días realice manifestaciones al respecto.

IV.- RESOLUCIÓN

Durante el procedimiento, y con la evidente finalidad de evitar las demoras en la tramitación de los procedimientos administrativos de declaración, no se admiten los procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que en caso de existir se resolverán al emitirse la resolución que proceda.⁴³

Transcurrido el plazo concedido para que el titular afectado presente sus manifestaciones, así como el plazo para la presentación, en su caso de manifestaciones o alegatos por parte del solicitante de la declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, y previo estudio de los antecedentes relativos, desahogadas las pruebas ofrecidas y exhibidas, la autoridad administrativa dictará la resolución administrativa que proceda, la cual se notificará a los interesados, en el domicilio señalado en el expediente y si la notificación no pudiera realizarse en el domicilio, entonces se hará en el Diario Oficial de la federación y en un periódico de los de mayor circulación de la república, por una sola vez, a costa de quien intentó la acción.

I.- NEGATIVA DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS

Si con todos los elementos que obran en el expediente de declaración administrativa, la autoridad considera que no se configura la causal de nulidad del registro o de cesación de

⁴³ Manuel Becerra Ramírez, "Derecho de la Propiedad Intelectual. Una perspectiva trinacional", Universidad Nacional Autónoma de México, México 1998, página 186.

efectos, hecho valer por el actor, el sentido de la resolución será negando la pretensión del solicitante, es decir, negará la nulidad del registro marcario, del aviso comercial o negará la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, según se trate del signo distintivo.

2.- DECLARACIÓN DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS

En cambio, si de los antecedentes, si de las actuaciones que obren en el expediente correspondiente y del desahogo de las pruebas ofrecidas en su caso, se demuestra y se genera convicción en la autoridad administrativa de que efectivamente el registro de marca, aviso comercial o la publicación de nombre comercial, se encuentra afectado o viciado por alguna causal que conlleve su nulidad, entonces la autoridad deberá resolver el procedimiento administrativo declarando la nulidad del registro de la marca o aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación del nombre comercial, respectivamente solicitado.

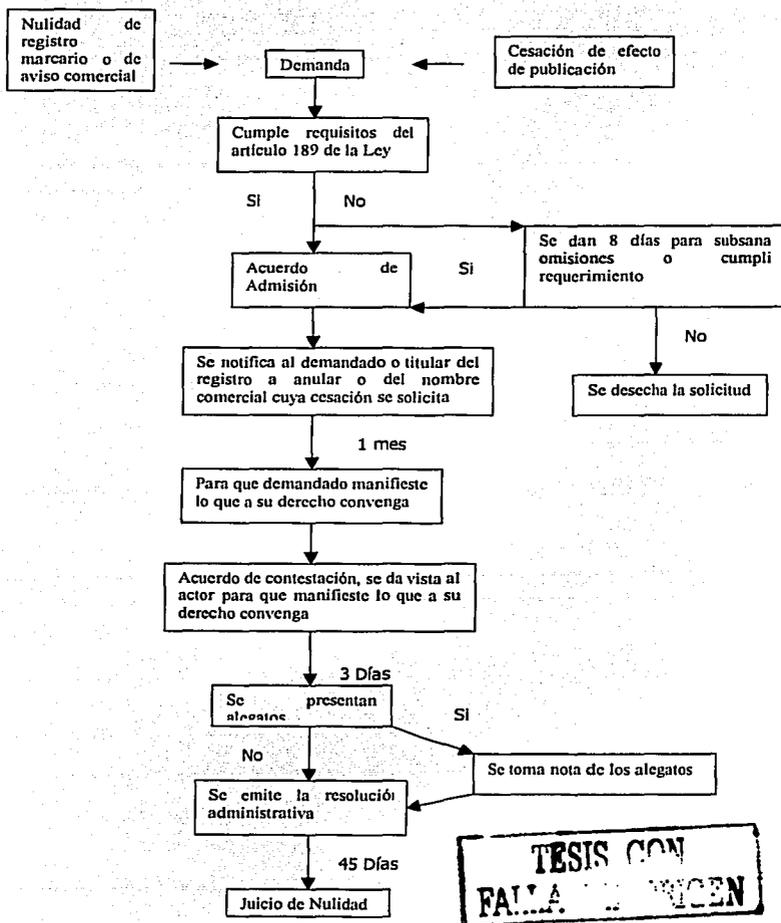
3.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN

Sin importar si la resolución declara o no la nulidad del registro o la cesación de efectos de la publicación solicitada, y en virtud de que la Ley de la Propiedad Industrial no prevé un medio de defensa administrativo que tenga por objeto la revisión, modificación, revocación o confirmación de la resolución impugnada, y hasta el 30 de mayo de 2000, que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, fue reformada, las partes en el procedimiento de declaración únicamente podían impugnar la resolución emitida por la autoridad administrativa, acudiendo a la autoridad judicial federal, a través del Juicio de Amparo, que se promovía ante los Jueces de Distrito en Materia Administrativa.

A partir de las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del 30 de mayo de 2000, y con fundamento en el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de la Propiedad Industrial, procedería a impugnarlas a través del Recurso de Revisión establecido en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo, y en virtud

de que la ley de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, no contempla ningún recurso por el cual se pueda recurrir la determinación de la autoridad administrativa, por la que declara o no la nulidad de un registro marcario, de un aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, entonces la única vía por la cual se puede solicitar que la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sea modificada, revocada o anulada, es a través del Juicio de Nulidad, que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A continuación se presenta un diagrama de flujo, del proceso contencioso administrativo:



CONCLUSIONES

- 1ª.- El uso exclusivo sobre un signo distintivo, ya sea marca, aviso o nombre comercial, que se emplee para dar a conocer, bienes o servicios, que se producen, fabrican, comercializan o prestan, se puede obtener ya sea por el uso, continuo e ininterrumpido que del mismo se realice o bien mediante su registro ante la autoridad administrativa competente.
- 2ª.- En México, se obtiene el uso exclusivo de un signo distintivo por ambos métodos. Sin embargo, y para mayor certeza y seguridad jurídica, es conveniente solicitar el registro de la marca o del aviso comercial, o bien solicitar la publicación del nombre comercial con el que se anuncia un establecimiento.
- 3ª.- Para obtener el registro o la publicación según corresponda, es necesario cumplir ciertos requisitos tanto de forma como de fondo, para verificar lo anterior, la autoridad administrativa competente, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza a la solicitud dos exámenes, el primero para comprobar que tanto la solicitud como los documentos que a la misma se anexan cumplan con todos los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial, en caso de que se cubran éstos, entonces posteriormente, la solicitud pasa por el examen de fondo, en el cual se verifica que el signo distintivo cuyo registro o publicación se solicita no se encuentre en algún impedimento para su registro o publicación, entre los impedimentos puede darse el caso de que el signo a proteger resulte ser idéntico o semejante en grado de confusión y que pretenda proteger bienes o servicios iguales o semejantes a una marca ya registrada con anterioridad o bien, a una solicitud de registro en trámite, presentada con antelación.
- 4ª.- El impedimento a que se hace referencia, se traduce en la posible afectación de derechos adquiridos con anterioridad por terceras personas.

5ª.- En las legislaciones marcarias de todos los países del mundo, se señalan diferencias en cuanto a los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir en el procedimiento de registro de un signo distintivo. Así por ejemplo, en algunos países el registro da lugar a un examen puramente formal, sin examinar el carácter distintivo del signo y la semejanza con otros signos registrados anteriormente. Otros países contemplan un sistema sin previo examen, con llamamiento a oposiciones, en el cual la autoridad no obstante que omite efectuar un examen de las condiciones de fondo, concede a los terceros la posibilidad de oponerse dentro de cierto plazo, contado desde la publicación de la solicitud correspondiente, al registro de un signo. Existe un sistema de previo examen, el cual consiste en que la autoridad administrativa examina las condiciones de fondo. Y finalmente el cuarto sistema, se presenta cuando la autoridad, además de efectuar el examen previo, hace llamamiento a la oposiciones mediante la publicidad de la solicitud del signo que se trata de registrar, para el efecto de que cualquier tercero que tenga mejor derecho o un derecho adquirido, se oponga a tal registro.

6ª.- Dada la apertura de México al comercio exterior resulta ser un factor fundamental para que nuestro marco jurídico en materia de propiedad industrial se transforme. Parte de esta transformación significa equiparar o igualar el procedimiento que se emplea en la mayoría de los países, así como el señalado en los diversos convenios, y tratados internacionales, en materia de Propiedad Industrial, para el otorgamiento del registro de los diversos signos distintivos.

7ª.- La finalidad de este adición procedimental es la de otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a quienes tienen por razón de un registro, publicación o uso anterior, un mejor derecho a usar el signo distintivo cuya registro se solicita. Por lo que tiene un legítimo interés en oponerse al otorgamiento del nuevo registro.

8ª.- Con la inclusión del procedimiento de oposición a la tramitación de una solicitud de registro de un signo distintivo, se pretende evitar, conflictos posteriores, al otorgamiento del registro en cuestión o de su publicación.

9ª.- Además con la regulación del procedimiento de oposición se es más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, ya que en los que se trata de proteger derechos privados, su defensa debe dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozarían de todas las garantías de un Estado de Derecho, a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos.

BIBLIOGRAFÍA

JORGE BARRERA GRAF, "Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial", Editorial Porrúa, México 1957.

MANUEL BECERRA RAMÍREZ, "Derecho de la Propiedad Intelectual, Intelectual, Una perspectiva trinacional", Universidad Nacional Autónoma de México, México 1998.

CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA."Derecho de Marcas", Montecorvo, Madrid, 1990.

FRANCISCO FERRARA, "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil", Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1950

MAURICIO JALLIFE DAHER, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Editorial McGraw Hill, México, 1998.

JUSTO NAVA NEGRETE, "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, México 1985.

JOSÉ OVALLE FAVELA, "Derecho Procesal Civil", Colección Textos Jurídicos Universitarios, Editorial Harla., Sexta Edición. México, 1994, Página 97

JUAN PALOMAR DE MIGUEL, "Diccionario para Juristas", Ediciones Mayo, S.de R.L. México, 1981.

DAVID RANGEL MEDINA, "Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual", Universidad Nacional Autónoma de México, Mc Graw Hill, México 1999.

ALFREDO RANGEL ORTIZ, "Modos de Concluir el Derecho a la Marca". Libros de México, México, 1984

JOAQUÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I, Editorial Porrúa, 16ª. Edición, México, 1982

CÉSAR SEPÚLVEDA. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial." Porrúa. 2da. Edición, México, 1981.

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN, "La Propiedad Industrial en México", Editorial Porrúa, 3era. Edición, México 2000.

RODRIGO URÍA, "Derecho Mercantil", 11 Edición, Madrid, 1976.

CARLOS VIÑAMATA PASCHKES, "La Propiedad Intelectual", Editorial Trillas, México, 1998.

Legislación

Ley de Marcas de Fábrica de 1889

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903

Ley de Marcas y de Avisos Comerciales y Nombres Comerciales de 1928

Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento

Ley de Invencciones y Marcas de 1976

Ley de la Propiedad Industrial de 1991.

Código Fiscal de la Federación

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Ley de Marcas de Argentina, No. 22.362

Decreto 558/81, Reglamentario de la Ley de Marcas de Argentina

Ley de la Propiedad Industrial de Brasil, No. 9.279 del 14 de mayo de 1996

Ley No. 19.039 de Chile

Reglamento de la Ley No. 19.039 de Chile

Ley de Marcas de España, No. 17/2001 del 7 de diciembre de 2001.

Real Decreto 687/2002, del 12 de julio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley de Marcas de España No. 17/2001.

Decisión No. 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Acuerdo de Cartagena del 14 de septiembre de 2000.

Reglamento CE No. 40/94 del Consejo de la Unión Europea, sobre Marca Comunitaria

Reglamento CE No. 2868/95 de la Comisión de la Unión Europea por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento CE No. 40/94

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

JAIME ALVAREZ SOBERÁNIS, "La Regulación de las Invencciones y Marcas y la Transferencia de Tecnología", Editorial Porrúa, México, 1979.

FRANCISCO MONTERO PALACIOS, "Procedimiento en Materia de Propiedad Industrial", Instituto Editorial Reus, S.A., Madrid, 1962.

DAVID RANGEL MEDINA, "Tratado de Derecho Marcario", Editorial Libros de México,

Guía de criterios de examen, documento elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El 27 de agosto de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las declaraciones generales de Protección de las siguientes Denominaciones de Origen: Café Chiapas, Charanda y Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas. Asimismo se publico extracto de la solicitud de declaración de protección de Denominación de Origen "Café Pluma".

CAFÉ CHIAPAS

La Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, el 3 de agosto de 2001, presento la solicitud de Declaración de Protección de la Denominación de Origen "Café Chiapas", para amparar el café verde o tostado/molido de la especie Coffea Arábica, cultivado y producido en el Estado de Chiapas.

El 27 de agosto de 2003, se publico en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección de la Denominación de Origen "Café Chiapas".

La zona de producción del "Café Chiapas" abarca las regiones de Ocozocoautla, San Cristóbal de las Casas, Copainala, Comitán, Angel Albino Corzo, Pichucalco, Bochil, Palenque, Ocosingo, Yajalon, Motozintla y Tapachula.

"Café Chiapas" es la denominación que se le otorga al café que es producido en atención a las óptimas condiciones geográficas y de cultivo que posee el Estado de Chiapas, ya que cuenta con ricos suelos volcánicos, con clima de buena humedad durante todo el año y una gran diversidad de temperaturas, dado que el mismo se cultiva bajo sombra forestal, características que de manera conjunta permiten que se de un producto con alta acidez, aroma intenso, sabor agradable y apreciable cuerpo, alcanzando así una excelente calidad, sin dejar de lado los adecuados procesos de producción y transformación/industrialización que realizan los cafecultores chiapanecos.

CHARANDA

El 27 de agosto de 2003, se emitió la declaratoria de protección de la Denominación de Origen "Charanda", como resultado de la petición realizada por la Asociación de Productores de Charanda, A.C. , para sea aplicada a la bebida alcohólica, obtenida de la fermentación y destilación del jugo de la caña de azúcar.

La zona geográfica que abarcara la declaración de protección de dicha Denominación, serán los Municipios de Ario, Cotija, Gabriel Zamora, N. Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Periban, Los Reyes, S. Escalante, Tacambaro, Tancitaro, Tangancicuaro, Taretan y Ziracuaretiro, todos del Estado de Michoacán, sin embargo, la localidad de Uruapan será considerada como centro de origen e identidad de "Charanda".

MANGO ATAULFO DEL SOCONUSCO CHIAPAS

El Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Secretario de Desarrollo Rural, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración de protección de la Denominación de Origen "Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas", para ser aplicada al mango con características morfológicas, siguientes: peso promedio 350 gramos, composición del 69% de pulpa, 19% cascara y 8.5% hueso o semilla; la pulpa es de consistencia firme con muy poco contenido de fibra, sabor dulce y bajo de acidez, cascara firme, de color amarillo y resistente al manejo poscosecha.

La zona de producción del "Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas" abarca los Municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatan, Huehuetan, Tuzantan, Huixtla, Villa Comaltitlan, Escuintla, Acacoyagua y Acapetahua, Chiapas.

La declaratoria de protección de la Denominación de Origen "Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas" fue emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 4 de agosto de 2003 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 del mismo mes y año.

Al 15 de septiembre de 2003, esta pendiente la emisión de Declaratoria de Protección de las Denominaciones de Origen "Tehuacan" y "Café Pluma".