



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

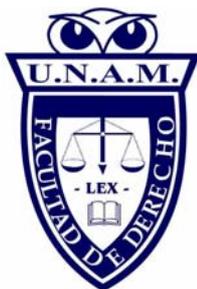
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A:

IVETTE Y. CHAVARRIA REYNOSO

ASESOR DE TESIS:

LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



MEXICO, D.F

2007



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

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

23 DE MARZO DE 2007.

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

La pasante de Derecho señorita **IVETTE YARABÍ CHAVARRÍA REYNOSO**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS”

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

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


CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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



CBCH*amr.

A mi Mamá:

Gracias por estar siempre conmigo,
apoyarme e impulsarme
a lograr mis metas.

Gracias por todas tus enseñanzas,
por tu valor, tu amor, tus consejos.

Por ser mi inspiración y
mi mejor motivo, esto es solo parte
de lo mucho que mereces.

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS

INTRODUCCIÓN	1
---------------------------	---

CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE MARCAS

1. Concepto de Propiedad Intelectual.....	1
1.1. Concepto de Propiedad Industrial.....	2
2. Concepto de Marca y otros derechos de propiedad intelectual.....	3
2.1. Nombre de Dominio.....	6
2.2. Reserva de Derechos.....	7
2.3 Nombre Comercial.....	9
3. Marcas Registrables.....	11
4. Marcas No Registrables.....	13
5. Clasificación Internacional de Marcas.....	27
6. Funciones de la Marca.....	28
7. Declaración Administrativa de Nulidad.....	30

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO

1. Ley de Marcas y de Fábricas de 1889.....	33
2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio 1903.....	34
3. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales 1928.....	36
4. Ley de la Propiedad Industrial 1942.....	39
5. Ley de Invenciones y Marcas 1976.....	41

6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 1991.....	43
6.1 Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial 1994.....	47

CAPÍTULO III. MARCO JURÍDICO EN MATERIA MARCARIA

1. Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	59
2. Capítulo XVII del Tratado De Libre Comercio de América del Norte.....	64
3. Ley de la Propiedad Industrial.....	67
4. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.....	82
5. Otros ordenamientos.....	83
6. Ley Federal del Procedimiento Administrativo.....	84

CAPÍTULO IV. DERECHO COMPARADO

1. Sistemas de oposición en Tratados Internacionales.....	86
1.1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).....	86
1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	89
2. Procedimiento de oposición Estados Unidos de América.....	92
3. Procedimiento de oposición España.....	101
4. Procedimiento de Oposición Unión Europea.....	108
5. Procedimientos de oposición América Latina.....	136
5.1 Argentina.....	136

5.2 Colombia.....	139
5.3 Venezuela.....	145

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS

1. Procedimiento actual de Registro de Marcas.....	150
2. Necesidad de un Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas.....	160
3. Ajuste de la Legislación Nacional al ámbito Internacional: Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial	162

CONCLUSIONES.....	170
--------------------------	------------

ANEXO.....	175
-------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	180
--------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual se encuentra presente en casi cualquier actividad que realizamos en la vida diaria, por lo cual el derecho se ha ocupado de regularla con el propósito de definir sus alcances y límites. La importancia de resguardarla estriba en que a mayor protección de la propiedad intelectual mayor producción intelectual.

La protección a los derechos de propiedad intelectual es esencial para lograr el desarrollo económico y cultural de un país. Un sistema de propiedad industrial que guardián los derechos es un incentivo para invertir en los sectores productivos y creativos.

Con la inmersión de nuestro país en diversos tratados internacionales en materia de protección a la propiedad intelectual en los últimos tiempos, la legislación nacional se ha ido adecuando a las necesidades globales de la materia, pero al estar en constante avance, ésta adecuación requiere de revisiones periódicas encaminadas a salvaguardar derechos tanto de consumidores como de los inventores, creadores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual.

En materia de marcas la Ley de la Propiedad Industrial ha tenido constantes reformas tendientes a combatir y prevenir la competencia desleal.

El procedimiento de registro de marcas en términos generales puede calificarse como eficaz y conforme con legislaciones y tratados internacionales, salvo la falta de oportunidad a un tercero para participar en el procedimiento de registro de un signo distintivo que considere que de otorgarse le causaría un daño o perjuicio por considerar que posee un mejor derecho, con el cual puede acreditar ante la autoridad un interés jurídico para ser parte en el procedimiento. Las diversas legislaciones y tratados que contemplan esta fase dentro de su procedimiento de registro de marcas le han denominado procedimiento de oposición, justamente

porque se da la oportunidad a un tercero interesado para que objete una solicitud de registro que le causará un detrimento en su marca registrada.

El capítulo I consiste en un análisis del marco conceptual de la materia, se estudian conceptos como Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Marca y otros derechos de propiedad intelectual. De igual forma se analizan las marcas registrables y las no registrables, las razones de las prohibiciones y cuales son las que sirven de fundamento para presentar un procedimiento de oposición, se examina la declaración administrativa de nulidad como única alternativa para combatir un registro otorgado en perjuicio de un tercero con mejor uso o mejor derecho.

En el capítulo II se estudiarán los antecedentes de las Marcas en nuestro país, enfocándonos principalmente en el análisis de cuáles legislaciones incluían en su texto el procedimiento de oposición al registro de marcas, sus requisitos y términos para interponerlo, su funcionamiento en general así como los motivos de su abrogación de la legislación de propiedad industrial.

Dentro del Capítulo III se encuentra un estudio del marco jurídico en materia marcaria de México, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los diversos tratados signados por México en materia de Marcas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y otros ordenamientos de la materia, así como la ley supletoria de la materia, es decir, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

El Capítulo IV es el estudio del derecho comparado, se estudian tratados internacionales, como el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), legislaciones de diversos países como Estados Unidos de Norteamérica, España, de bloques económicos como la unión Europea y de tres países latinoamericanos: Argentina, Colombia y Venezuela

analizando sus procedimientos de registro de marcas y si éstos conceden la oportunidad a terceros de oponerse al registro para salvaguardar sus derechos adquiridos con anterioridad.

Por último, en el Capítulo V se encuentra el desarrollo actual del procedimiento de registro de marcas, exponemos la necesidad de la inserción del **Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas** y los ajustes necesarios a la Ley de la Propiedad Industrial para introducir este procedimiento.

CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE MARCAS

1. Concepto de Propiedad Intelectual

Primero es necesario exponer una definición de la Propiedad Intelectual, examinando el significado de la palabra propiedad, que el diccionario la define como el derecho a usar y disponer de forma exclusiva y absoluta, sin más limitaciones que las contenidas en la Ley; Intelectual es un adjetivo que significa relativo al entendimiento.

El término Propiedad Intelectual se reserva a las creaciones del intelecto humano. En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 en su Artículo 2, punto VIII, la expresión Propiedad Intelectual no tiene una definición formal sino que establece una lista de los derechos en su relación con:

“Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.¹

En nuestro país la protección a los Derechos de Propiedad Intelectual se da de la siguiente manera:

- 1) Las obras literarias, artísticas y científicas, se protegen en la Ley Federal del Derecho de autor.
- 2) Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión, los protege la legislación relativa a los Derechos conexos al Derecho de Autor.

¹ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 en su Artículo 2, punto VIII, en www.wipo.int

- 3) Las Invenciones, los Dibujos, Modelos Industriales, las Marcas, los Nombres y Avisos Comerciales, la protección contra la Competencia Desleal están regulados en la Ley de la Propiedad Industrial.

El Doctor David Rangel Medina expone que la Propiedad Intelectual en sentido estricto se refiere los Derechos de Autor, conocidos también como Propiedad Literaria, Artística y Científica, y son las obras que apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, pero en su definición de Derecho Intelectual engloba tanto a los derechos de autor como a la Propiedad Industrial y a la letra dice: “Se entiende por Derecho Intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.²

1.1 Concepto de Propiedad Industrial

Acerca de la Propiedad Industrial, el Doctor Rangel Medina expresa que “si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y el comercio, o la selección de medios diferenciadores de establecimientos mercancías y servicios, entonces estamos frente a los que son objeto ésta”.³

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas., como se establece en el artículo I, 3) del Convenio de París.⁴

De lo que podemos establecer una definición, Propiedad Industrial es el derecho exclusivo al uso de un invento que de solución a un problema concreto en el campo de la Industria, concedido por un tiempo determinado como recompensa al procedimiento intelectual aplicado a éste así como el uso de

² Rangel Medina, Derecho intelectual, México, McGraw-Hill-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, Colección Panorama del Derecho Mexicano, p. 2.

³ idem

⁴ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, www.wipo.int

signos distintivos para productos y servicios que se encuentran en el comercio también limitado en el su duración.

2. Concepto de Marca y otros derechos de propiedad intelectual.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. De la cual podemos desprender que nuestra legislación únicamente acepta las marcas que se constituyen por signos visibles, es decir, se excluyen tanto las marcas auditivas como olfativas, reconocidas ya en varios países por su importancia en el comercio, pero que en Tratados celebrados por México como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte aún lo consideran optativo.

Además sólo destaca la principal función de una Marca: **la distintividad**, que consiste en que el público logre diferenciar un producto o servicio a través de su marca.

Por último es pertinente señalar que la Ley limita los signos que pueden constituir una marca en su artículo 90, que en resumen son aquéllos que sean contrarios a la moral, induzcan al error, símbolos, o instituciones nacionales o internacionales y elementos que puedan sugerir una relación con una persona viva o muerta.

Justo Nava Negrete, autor mexicano, en su obra dice que la Marca “es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.⁵

La definición del maestro Justo Nava carece de la especificación de que el titular debe ser Industrial o Comerciante pues para efectos legales el derecho exclusivo a una marca les pertenece a éstos como lo establece la Ley en su

⁵ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Porrúa, México, 1985, p. 343

Artículo 87, además de que antepone el captar y conservar clientela a la función principal de la marca que es la de **distinguir**.

El Doctor David Rangel Medina define a la Marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar su mercancía o servicios de los de sus competidores”⁶.

En esta breve pero concisa definición de marca se enuncia a los sujetos del derecho a la marca que son los industriales, la función esencial de la marca además de a qué se puede aplicar.

De las características que el Maestro César Sepúlveda considera esenciales, en su obra “El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial”, podemos plantear la siguiente definición: La marca es un signo para distinguir, señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria y diferenciarlos de otros.⁷

Aunque no menciona los servicios, por la época en que escribe su libro (1955), es importante la mención de que sirve para caracterizar, pues es a través de la marca se conoce y reconoce un bien o servicio.

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en su Artículo 1708 denominado Marcas dice lo siguiente: I. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Las principales diferencias entre la Definición establecida en el TLCAN y la Ley de la Propiedad Industrial de México es que en ésta última como se expresa en la fracción V del artículo 90, no serán registrables como marcas las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que están combinados o acompañados

⁶ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial, UNAM, México, 1992, p.48

⁷ SEPULVEDA, CÉSAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Impresiones Modernas, México 1955, p.63

de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Y tampoco dispone nada acerca de las marcas de certificación que “son aquellas que indican que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Las marcas certificadas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos y usada por todo aquél que cumpla con éstos. Ejemplo, ISO 9000.”⁸

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) en la Sección 2. Marcas de fábrica o de Comercio, Artículo 15, indica que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras incluidas, los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de éstos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Esta definición es muy similar a la propuesta por el TLCAN, solo que no se mencionan las Marcas colectivas ni las de certificación. También limita el registro de marcas a aquéllas que sean perceptibles visualmente.

La definición que propongo es: **Marca es el símbolo, figura, o forma tridimensional o la combinación de estos, a través de la cual la clientela distingue el producto o servicio de su preferencia de los demás existentes en el mercado.**

⁸ Curso General de Propiedad Intelectual, Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Noviembre 2005, www.wipo.int

2.1 Nombre de Dominio

Los nombres de dominio pueden considerarse como los signos alfabéticos, numéricos, o alfanuméricos que permiten identificar y localizar a las personas físicas o morales en Internet, facilitando la memorización de webs y direcciones de correo electrónico. El nombre de dominio se reserva por una persona, sea física o moral, quien paga por esa protección. Se trata de un registro similar al registro marcario, pero que no es expedido por una autoridad, sino por una empresa particular que cobra por incluir el nombre que se le proporciona en una lista de usuarios de Internet.⁹

“Representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.

El Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) es el sistema de cómputo utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones de IP y viceversa y el Domain Name Server (Servidor de Nombres de Dominio) corresponde a los equipos de cómputo utilizados para desempeñar la función de resolución y traducción de nombres de dominio, ambos son representados por las siglas DNS indistintamente.”¹⁰

Los nombres de dominio constituyen un tema de gran controversia en materia de propiedad intelectual ya que se emplean para distinguir sitios en Internet que ofrecen al público usuario en la mayoría de las ocasiones, productos o servicios a través de este medio, por lo cual entran en conflicto con registros marcarios previamente obtenidos o viceversa. Los nombres de dominio se han asignado tradicionalmente sobre la base del momento en que se hace la solicitud, sin importar la existencia o no de una marca igual o similar registrada con anterioridad, como sucedió en el conocido caso de la marca “El Palacio de

⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La propiedad intelectual, Editorial Trillas, México, 2003, p.

116

¹⁰ www.nic.mx, Network Information Center México

Hierro” que fue asignado como nombre de dominio a un tercero, lo cual le impedía a la tienda departamental, titular del derecho marcario, obtener el nombre de dominio para ofrecer sus productos y servicios vía Internet, por lo que tuvo que someterse a un proceso arbitral para reivindicar su derecho con sus consecuentes pérdidas económicas, a través de la implementación del procedimiento de oposición al registro de marcas, tema a estudiar durante el presente trabajo, se busca eliminar este tipo de conflictos.

Si bien es cierto son derecho diferentes, están dirigidos a los consumidores, los cuales día a día aumentan, por tanto es conveniente considerarlos como derechos oponibles al registro de marcas.

2.2 Reserva de Derechos

Esta figura jurídica está reglamentada en el Título VIII De los registros de derechos, Capítulo II De las reservas de derechos al uso exclusivo, artículos 173 al 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Sólo se regula en México como tal; el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) expide los certificados para proteger las reservas de derechos.

Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;

Como ejemplos podemos citar revistas o diarios, que son editados sucesivamente, con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente, se protege sus títulos. Su vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición y podrá ser renovado por periodos sucesivos iguales.

II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;

A través de la reserva de derechos se protege sus títulos, nombres, denominaciones de los programas de radio, televisión e internet. Su vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de su expedición y podrá ser renovada por periodos sucesivos iguales.

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;

Se protegen sus nombres, las características físicas y psicológicas distintivas, La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición y podrá ser renovada por periodos sucesivos iguales.

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y

Se protegen sus nombres, denominaciones. La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición y podrá ser renovada por periodos sucesivos iguales.

V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

La reserva protege las características de operación originales aplicados. La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición al término de su vigencia pasaran a formar parte del dominio público. Como ejemplo podemos citar “El Auto Sardina” de

Six Flags. Esta reserva tiende a desaparecer de la Ley ya que son muy pocos los certificados de protección que se solicitan.

Existe gran controversia acerca de la existencia de las reservas de derechos, algunos expertos en propiedad intelectual opinan en que no es necesaria ya que con la protección de las marcas es suficiente, y solo basta con adicionar a la Ley de la Propiedad Industrial protección para marcas con movimiento y quedarían protegidos los personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos. Pero otros consideran que son totalmente necesarias ya que la protección jurídica que otorga una marca se queda corta en relación a la otorgada por una reserva de derechos en casos como la protección a personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.

Numerosos conflictos se han presentado entre los registros marcarios y las reservas de derechos, en especial con la de personas o grupos dedicados a actividades artísticas, pues sucedía que el grupo o un integrante era el titular de el registro marcario y el representante del certificado de reserva de derechos y cuando se separaban entre éstos surgían problemas que ante la falta de acuerdo entre las partes terminaban necesariamente en los tribunales, o en el peor de los casos que un tercero ajeno al grupo artístico era titular de la marca o la reserva, por lo que hoy día para solicitar un registro de marca relacionado con una reserva de derechos se tiene que exhibir ante el IMPI, el certificado de la reserva. Por tanto nuevamente se presenta la necesidad de establecer en la Ley de la Propiedad Industrial un Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas en el cual un tercero que acredite su interés jurídico y su posible afectación con el otorgamiento del registro, pueda participar activamente en defensa de sus derechos para evitar problemas de errores o diferencias de apreciación en el otorgamiento de marcas.

2.3 Nombre Comercial

“El Instituto de la Propiedad Industrial (sic) ha considerado el nombre comercial como 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".¹¹

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración.

Artículo 108.- Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.

Como sucede con los nombres de dominio y la reserva de derechos, los nombres comerciales también pueden entrar en conflicto con las marcas, ya que para su publicación se realiza un estudio para determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. Pero si la autoridad a su criterio no encuentra ninguna anterioridad procederá a su publicación, por lo cual nuevamente resalta la necesidad de un procedimiento de oposición que otorgue participación a los terceros en el registro de marcas, pues en el caso de una solicitud de publicación de un nombre comercial o del registro de una marca si hay alguien con un derecho anterior puede oponerse

¹¹ VIÑAMATA, Paschkes, Carlos, Op. Cit, pp. 448

cuando considere se vería afectado con el otorgamiento de un registro de marca.

El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

3. Marcas Registrables

La Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 89 señala como registrables las marcas nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

- 1 Nominativas: Son aquellas que identifican un producto mediante una palabra o conjunto de ellas.
- 2 Innominadas: Cualquier elemento visual que sea representado gráficamente y distintivo.
- 3 Mixtas: Combinación de palabras y gráficos.
- 4 Tridimensional: Son las marcas que protegen los envoltorios, empaque, la forma o la presentación de los productos en sí mismos si son distintivos.

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;

Ya sean términos existentes o inventados, designaciones geográficas, palabras en otro idioma, siempre y cuando distingan el producto al cual se aplican y no encuadren en las prohibiciones establecidas por el artículo 90 son aptos para registrarse.

II.- Las formas tridimensionales;

Son los envases, la forma o presentación de los productos en sí mismos, para ser objeto de protección deben ser originales, no ser la manera usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial

de los mismos, ser estáticas o sea, no estar en movimiento. Además de no ser descriptivas, engañosas ni iguales o semejantes a una registrada o notoriamente conocida.

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

Siempre que no hayan sido publicados con anterioridad a la solicitud de registro de marca o cuando pertenecen al mismo titular dado que la protección solo abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento es necesario registrar la marca cuando se va a denominar así a un producto para que se protección sea aún mayor.

Igual en el caso de las denominaciones o razones sociales pues independientemente de estar constituido como persona moral, es necesario el Registro de Marca ya que el hecho de constituirse no crea derechos exclusivos de Propiedad Intelectual en los productos o servicios a que se aplica. Las marcas y los nombres de personas morales son completamente diferentes desde el punto de vista jurídico. La persona moral realiza actos jurídicos, administrativos y fiscales y la Marca sirve para distinguir y proteger el nombre de los productos o servicios que la persona moral comercializa o distribuye.

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

Y se realice con el consentimiento del interesado o en su defecto del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Pues usar el nombre de una persona, en especial famosa es una importante forma de atraer la clientela por la relación que el público hace entre el producto y la persona, por ejemplo una marca de zapatos de fútbol con el nombre de Beckham.

En este supuesto el IMPI, debe ser sumamente cuidadoso, ya que homónimos de personajes famosos pueden pretender registrar su nombre como marca con el solo propósito de “colgarse” de la fama y obtener un lucro indebido.

4. Marcas No Registrables

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

Es necesario definir los conceptos de Orden Público, moral y buenas costumbres para saber cuales son las limitaciones para el registro de una marca:

“Orden Público: Vasta concepción del conjunto de la vida en común en el plano político y administrativo. Su contenido varía evidentemente según los regímenes. Carácter de las normas jurídicas que se imponen por razones de moralidad o de seguridad, imperativas en las relaciones sociales.”¹²

Registro No. 177560

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXII, Agosto de 2005

Página: 1956

Tesis: I.4o.A.63 K

¹² GUILLIEN, Raymond, Jean Vincent, Diccionario Jurídico, 2ª Edición, Editorial Temis, Bogota, Colombia 2001, p. 278,279

Tesis Aislada

Materia(s): Común

ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL.

El orden público no constituye una noción que pueda configurarse a partir de la declaración formal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al juzgador examinar su presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se perfila como un **concepto jurídico indeterminado de imposible definición cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración**. En todo caso, para darle significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social; en la inteligencia de que la decisión que se tome en el caso específico no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de la sociedad, siempre buscando no obstaculizar la eficacia de los derechos de tercero.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 312/2004. Alberto Salmerón Pineda. 12 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. Amparo directo 453/2004. Hospital Ángeles del Pedregal, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Moral: Pertenciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.¹³

Este concepto es de gran complejidad pues depende del tiempo y el espacio en el que se pretenda definir, pues lo que para la sociedad del Mexicana del siglo XXI es algo moral, puede haber sido inmoral para la misma sociedad Mexicana, pero del siglo XIX, o en relación al espacio, lo que es moral para la sociedad Holandesa es inmoral para la sociedad Mexicana, por ejemplo. Por tanto para que la autoridad pueda definir un concepto tan relativo es necesario valerse de diversos medios, como lo indica la siguiente tesis:

Localización:

Quinta Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo II, Penal, P.R. SCJN

Página: 934

Tesis: 1983

Tesis Aislada

Materia(s): Penal

MORAL PÚBLICA Y BUENAS COSTUMBRES, ULTRAJES A LAS.-

La facultad de declarar que un hecho es o no delito e imponer las penas consiguientes, es propio y exclusivo de la autoridad judicial, conforme al artículo 21 constitucional, y tal facultad no puede ser restringida o invalidada por el hecho de que una dependencia administrativa haya consentido en la distribución de una revista, además de que la naturaleza de ésta, pudo sufrir cambios radicales o transformaciones, desde el punto de vista moral, a partir de la fecha del registro hasta la de la comisión del delito de ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres. Por otra parte, la calificación de que una revista sea obscena, cae bajo la apreciación del Juez de los autos, sin

¹³ Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.

que sea necesario que haya una prueba especial y directa, encaminada a establecer ese extremo; pues, siendo obsceno lo contrario al pudor, al recato o al decoro, el Juez está capacitado para determinar si ese es el carácter de la revista distribuida y hecha circular por el acusado, por presumirse, fundadamente, que posee el sentimiento medio de moralidad que impera en un momento dado en la sociedad, y tal apreciación no puede violar garantías, a menos que esté en contraposición con los datos procesales. **Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral pública, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los Jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moralidad pública, tiene el Juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entienden por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas. Es el concepto medio moral el que debe servir de norma y guía al Juez en la decisión de estos problemas jurídicos y no existe en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. Por tanto, no es la opinión de unos peritos, que no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni es la simple interpretación lexicológica, el único medio de que se puede disponer para llegar a una conclusión; debe acudir, a la vez, a la interpretación jurídica de las expresiones usadas por el legislador y a la doctrina, como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a los Jueces y tribunales.** En suma, a pesar de que no existe una base o punto de partida invariable para juzgar en un momento dado,

sobre lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, si se cuenta con un procedimiento apropiado para aplicar la ley y satisfacer el propósito que ha presidido la institución de esa clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los Jueces una facultad omnímoda y arbitraria, como toda función judicial, la de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas reglas y el juzgador no debe perder de vista que sus decisiones se han de pronunciar de acuerdo con el principio ya enunciado, de la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos, pues de otra manera incurriría en violaciones de garantías la sentencia que declara que se comprobó el cuerpo del delito que sanciona el artículo 200 del Código Penal, al haber distribuido, el acusado, una revista cuyos ejemplares contienen grabados y leyendas que, atendiendo a la opinión corriente que en materia de moral priva en nuestro medio, son de la clase de obras que nuestra sociedad rechaza y estima como disolventes de las costumbres y hábitos sociales, si el tema que inspira dichos grabados y leyendas, tiende a exaltar hasta un grado morboso y como tendencia exclusiva de la publicación, la convivencia sexual y, en ocasiones, hasta el comercio carnal.

Amparo penal directo 4291/37.-Sayrols Mass Francisco.-6 de abril de 1938.-Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVI, página 133, Primera Sala.

Buenas Costumbres: “Concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden público impreciso que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e ideas morales admitidas en una determinada época y sociedad. En ellas influyen las corrientes de pensamiento de cada época, los climas, los inventos y hasta las modas.

Jurídicamente se recurre a este concepto para eludir la puntualización y determinación en instituciones que pueden ser sutiles o cambiantes.”¹⁴

Una vez establecido los conceptos de Orden público, moral y buenas costumbres podemos concluir que signos no pueden registrarse por transgredir lo que en un tiempo y espacio la sociedad considera como bueno. Mauricio Jalife, en su obra Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial expresa que “si bien es cierto que la concesión misma del derecho en materia de Propiedad Industrial (patente o registro) no significaría por sí mismo, un agravio a los principios de moralidad, buenas costumbres u orden público, es evidente que la existencia misma del derecho constituido por esta vía se traduciría en una especie de salvoconducto para que el particular pudiera ejercitar los derechos derivados de dicho título, con todas las implicaciones de aplicación comercial que de ello derivan, por lo que, evidentemente, se interpretaría como respaldo por el acto mismo de la concesión para explotar los derechos bajo la consideración de que los mismos se ajustan de manera absoluta a las normas jurídicas vigentes en nuestro país.

Es por tanto un acierto del legislador impedir, desde la constitución misma del derecho, cualquier objeto que pueda representar un riesgo para los principios tutelados por este precepto”.¹⁵

En el artículo 90 la Ley enuncia los signos y formas que NO pueden constituir una Marca, atendiendo a que no sean distintivos; sean descriptivos del producto o servicio a que se aplican; sean símbolos oficiales, ya sean nacionales o internacionales; porque induzcan a error o confusión; porque se relacionen con una empresa o persona que no sea quien solicita la marca; o porque exista una marca ya registrada, es decir constituyen las prohibiciones absolutas para el registro de una marca.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

¹⁴ Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, A-C, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, México, 1998, p.423

¹⁵ JALIFE Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, Porrúa, México, 2002, p. 24

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

Esta prohibición sólo podría encuadrar en la hipótesis de no ser registrable por inducir al error o confusión por presentar movimiento; es decir que por no estar estática se prestare a confusión acerca de la identidad del signo distintivo, por ello es que la Ley la contempla como no registrable. Cuando en México se quiere registrar una marca con movimiento como podría ser el León rugiendo de la Metro Golden Meyer (MGM) que aparece al inicio de cada película, tendría que registrarse en cada uno de los movimientos que éste realiza.

Lo mismo en el caso de formas tridimensionales como personajes ficticios que poseen originalmente movimiento, la opción, además de registrarlos de manera estática es a través de una reserva de derechos.

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

Esta fracción cae en dos supuestos de no registro, que son la no distintividad y la descriptividad, además de que al otorgarse el registro a una persona, se limitaría a sus competidores pues se le daría la exclusiva de utilizar el nombre técnico o de uso común en cuestión.

Y el no registrar palabras que se hayan convertido en la designación usual o genérica atiende también a su falta de distintividad, función esencial de la marca. Pues por el uso generalizado por el público, la marca ha perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

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 la impuesta por su naturaleza o función industrial;

En el presente supuesto es importante el comentario vertido por Mauricio Jalife en su obra “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial” referente a la expresión “dominio público”, pues advierte que es procedente reformar el contenido de esta fracción para sustituir esa expresión por formas tridimensionales “desprovistas de distintividad”, en atención a que “Cuando un objeto de arte aplicado, de carácter tridimensional, cae al dominio público, es claro que su condición como tal no impide adoptarlo como marca para distinguir un producto o un servicio, creando un nuevo derecho exclusivo para tales fines y con las limitaciones espaciales y temporales propias de este régimen, de la misma manera que una persona, por ejemplo puede tomar una palabra del diccionario y registrarla como marca para distinguir un determinado producto.”¹⁶

El uso de la palabra originalidad, tampoco es el correcto, pues este más bien se emplea para las obras protegidas por el Derecho de Autor que si es necesario que sean “originales” para merecer la protección otorgada por esta rama de la propiedad intelectual, mas en el caso de las marcas el requisito necesario es la **distintividad**.

En el caso de la no registrabilidad por ser la forma usual y corriente de los productos al caso en que la forma es necesaria en el producto por ejemplo en el caso de el agua embotellada, que su envase es siempre similar.

Cuando sea la forma impuesta por la naturaleza o función industrial del producto, tampoco será registrable como marca ya que al igual que en el caso de las palabras de uso común se limitaría a los demás competidores dándole la exclusiva además que carecería de distintividad.

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,

¹⁶ Íbidem, p.135

cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Nuevamente en este caso, el otorgar la Autoridad el derecho exclusivo a la marca crearía una ventaja indebida en favor del titular del registro marcario pues al ser descriptivas y ostentar el símbolo de Registrado, el público pensaría que en verdad poseen esa calidad, al confirmarlo una autoridad.

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

La condición para ser registrables es que estén acompañados de elementos que les proporcionen distintividad, cumpliendo con esto pueden ser registrados si cumplen con los demás requisitos establecidos por la Ley.

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

La prohibición de registro de traducción a otros idiomas se refiere a lo expresado en fracciones anteriores, ya sea relativo a falta de distintividad o por ser descriptivas, solo que en diferente idioma.

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;

La Ley de la Propiedad Industrial prohíbe la reproducción e incluso la imitación de escudos, banderas, o emblemas así como de denominaciones, siglas o símbolos de organizaciones internacionales ya sea gubernamentales o no

gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, se debe a que al adoptarlos un particular podría causarles un desprestigio además de que sería una ventaja que crearía confusión en el público consumidor al hacer creer la existencia de una relación entre el producto o servicio y el País, Estado o Municipio o con la Organización Gubernamental o No Gubernamental, según fuera el caso.

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;

La prohibición contenida en esta fracción obedece a los mismos criterio que la anterior, es decir, el mantener el status de los signos o símbolos oficiales y no crear confusión en entre los consumidores acerca de una falsa relación comercial.

Además de que “concorre la circunstancia de que eventualmente la reproducción del billete pudiera implicar una falsificación tipificada, como el caso del delito previsto por el artículo 234 del Código Penal Federal.”¹⁷

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;

Para esta restricción valen los mismos razonamientos que para las dos fracciones anteriores.

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

¹⁷ Íbidem, p.162, 163

servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

La limitación contenida en esta fracción se refiere exclusivamente a al caso en que la marca pueda crear error o confusión respecto a su origen.

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;

Aquí se complementa la fracción X, la prohibición está dirigida a evitar la confusión que podría generar que un vendedor utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un detrimento para la competencia y aun para el producto mismo. Por ejemplo otorgar la marca "Atocpan" para Mole, limitaría a los demás comerciantes del producto además que de la calidad del producto con esa marca dependería el prestigio de los demás comerciantes de mole de la región además de que éstos no podrían usar dicha denominación.

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;

Y se realice con el consentimiento del interesado o en su defecto del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Pues usar el nombre de una persona, en especial famosa es una importante forma de atraer la clientela por la relación que el público hace entre el producto y la persona, por ejemplo una marca de zapatos de fútbol con el nombre de Beckham.

En este supuesto el IMPI, debe ser sumamente cuidadoso, ya que homónimos de personajes famosos pueden pretender registrar su nombre como marca con el solo propósito de “colgarse” de la fama y obtener un lucro indebido.

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;

La excesiva protección que se otorga en este precepto a las figuras tuteladas por el Derecho de Autor se debe en gran medida a la práctica, pues se han dado innumerables casos en que registraba por un lado la marca y por otro existía una obra protegida o una reserva de derechos. Como en el caso de grupos musicales que al momento de desintegrarse, una persona era titular de la marca y otra de la reserva de derechos, por lo cual esa denominación al entrar en disputa, no podía ser usada ni por una ni por otra. O el querer aprovechar de la fama de una reserva de derechos de un personaje ficticio dirigido al público infantil, registrando una marca de ropa para niños con el nombre de la reserva, con lo cual también crearía confusión entre el público consumidor.

Pero califico como excesiva, por el hecho de que al registrar el título de una obra se cierra la posibilidad de registro de toda marca siendo que existen 45 clases de productos y es ilógico que en ninguna pueda registrarse, sin la autorización expresa del titular del derecho.

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;

Esta fracción es el complemento de las fracciones anteriores, pues su fin es proteger al público de no caer en error o confusión en cuanto a la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden amparar como la marca, ya sea porque hagan pensar en la existencia de una falsa relación comercial o pensar que se opera bajo las normas de una organismo público por ejemplo.

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o**
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o**
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o**
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.**

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

Es a partir de las reformas publicadas el 16 de Junio de 2005, cuando se introduce el procedimiento para declara una marca notoriamente conocida, dadas las necesidades de protección a este tipo de Marcas y en específico a los consumidores que muchas veces fueron engañados comprando una marca que creían “original”, siendo una registrada en el país aprovechándose del prestigio de una marca extranjera, que no contaba con su título de registro en México.

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

Esta fracción es de vital importancia para el tema que nos ocupa ya que en base a ésta en un futuro, terceros interesados pudieran oponerse al registro de una marca que sea igual o semejante visual, fonética o ideológicamente a su Registro o solicitud y se aplique a los mismos productos o servicios o esta dirigida al mismo público consumidor. Pues actualmente es únicamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien realiza de oficio el estudio de la marca propuesta a registro y en su caso la cita de anterioridades. Es decir, la Dirección Divisional de Marcas tiene en exclusiva la facultad de oponerse o no al otorgamiento de nuevos registros.

Por tanto, el que la marca coexista con otra que le es similar o idéntica, a otro registro de marca concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad, resulta en menoscabo de quien probablemente realizó importantes inversiones en introducir el producto o servicio al mercado.

Es por ello que al establecer un procedimiento de oposición al registro de marcas lograría evitar una afectación al titular previo de derechos o de una solicitud con fecha legal anterior de una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, para los mismos o similares productos o servicios, así como el posible perjuicio al público consumidor.

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

En este caso no es procedente el registro de una marca cuando previamente se ha publicado un nombre comercial, no pueden coexistir aunque los efectos de la publicación del nombre comercial se limiten a la zona geográfica de la clientela efectiva, pues el registro de la marca tiene efectos a nivel nacional, es decir abarcaría necesariamente la zona geográfica de la clientela efectiva del nombre comercial, es por ello que la Ley prohíbe su registro a menos de que se declare un uso anterior de la marca o un mejor derecho.

5. Clasificación Internacional de Marcas (Niza)

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas es un tratado multilateral administrado por el **OMPI** (Organización de la Propiedad Intelectual) para organizar los productos y servicios para el registro de marcas, cuando se solicita un registro, fue adoptado el 15 de junio de 1957, denominado comúnmente Clasificación de Niza. En nuestro país se encuentra vigente desde el Noviembre de 1989.

Actualmente forman parte de este Arreglo más de setenta estados y más de cien países utilizan esta clasificación. Ahora esta en vigencia la octava edición de la Clasificación de Niza la cual entró en vigor el 1 de enero del 2002 pues es continuamente actualizada y cada cinco años se realiza una nueva publicación. Esta compuesta por una lista de clases, cuarenta y cinco en total, treinta y cuatro de ellas se refieren a productos, y las once restantes se refieren a servicios. Las clases están acompañadas de notas explicativas referentes a los productos o servicios que agrupan. Además de una lista alfabética de productos y otra de servicios, en la cual se da la referencia a la clase que pertenecen.

En el anexo 1 se encuentra las cuarenta y cinco clases.

6. Funciones de la Marca

Para el estudio de las funciones de la Marca es interesante el cuadro trazado por el autor suizo Martín Achard, que cita el Doctor David Rangel Medina en su obra "Tratado de Derecho Marcario", debido a la claridad de éste, siendo las que considera esenciales las siguientes:

1. Función de Distinción.
2. Función de protección.
3. Función de indicación de procedencia.
4. Función social o de garantía de calidad.
5. Función de propaganda.¹⁸

Función de Distinción: Es a través de la marca que se individualiza el producto, con lo cual este puede distinguirse de otros de su misma clase y así comercializarse.

"Las marcas son para los bienes, lo que los nombres son a las personas",¹⁹ como lo indica W. C. Howarth, citado por Jaime Álvarez Soberanis.

¹⁸ RANGEL, Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960, p. 171

¹⁹ Álvarez, Soberanis Jaime, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Porrúa, México, 1979, p.58

Entendiendo nombre el integrado por éste y los apellidos, pues a través de éste se distingue a una persona de otra.

La Ley en su artículo 88 señala y puntualiza esta función:

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.

Función de Protección: La cual es doble, pues está dirigida tanto al consumidor, como al titular de la Marca.

Al consumidor en tanto un producto o servicio le conviene y satisface su interés y lo reconoce por medio de su marca.

Y al titular de la Marca por que con su registro puede usar en forma exclusiva la marca en todo el territorio Nacional y oponerse a que un tercero indebidamente la utilice.

Función de indicación de procedencia: Junto la función de distinción varios autores coinciden en resaltar su importancia.

Hoy día no es tal su trascendencia pues una marca puede no indicar su origen, sin que por ello pierda su carácter esencial que es el de distinción.

Con la globalización económica, las empresas transnacionales operan en varios países con lo cual no se puede definir la procedencia de las mercancías.

Función social o de garantía de calidad: El público adquiere una marca por su calidad, naturaleza y características que representa, por ello el Estado busca proteger al consumidor vigilando que estas no sean engañosas o induzcan a error o confusión en cuanto a calidad o procedencia.

Función de propaganda: S. W. Richards, indica que el propósito de la marca es el de “transmitir a las mentes de los consumidores potenciales, a través de la marca, la deseabilidad del bien sobre el que aparece”²⁰, es decir inducir al consumidor a creer que quiere y necesita el producto.

²⁰ Ibidem, p.59

7. Declaración Administrativa de Nulidad

Ante un registro otorgado en contravención a las disposiciones legales, la única opción que tiene un titular para salvaguardar sus derechos en materia de propiedad intelectual previamente adquiridos es acudir a un procedimiento de nulidad del registro marcario, con el fin de destruir retroactivamente los efectos del registro otorgado en contravención a las disposiciones de Ley.

“El único recurso ante un registro indebidamente concedido es promover un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro, lo que implica un largo y desgastante proceso de por lo menos 6 meses en caso de que ninguna de las partes haya impugnado la resolución, tiempo en que ambas partes sufrirán un menoscabo tanto en lo económico como en la imagen y prestigio de la marca con registro previo, por sufrir el deterioro ante el público consumidor, que inevitablemente deriva del hecho de que la marca coexista con otra que le es similar o idéntica, y el titular del registro indebidamente concedido, por perder una registro de marca concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad, cuando probablemente realizó importantes inversiones en introducir el producto o servicio al mercado.”²¹

De acuerdo a la Ley, la nulidad de una marca se tramitará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a petición de parte interesada o por el Ministerio Público cuando tenga interés la federación, como podría ser el caso de una marca que consistiera en una reproducción de un emblema oficial.

Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la

²¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Op Cit, p.365

fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

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

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

En este primer párrafo de la fracción I, podemos basarnos para impugnar la nulidad de un registro de marca que consideremos afecte la esfera de derechos previamente concedidos. Relacionándolo a otros preceptos legales que se consideren transgredidos, este precepto es básico.

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;

Este es el caso de cuando alguien busca aprovecharse del prestigio de un producto o servicio que ya se ha posicionado en el mercado nacional o extranjero y registra antes la marca sin que sea quien tiene el mejor derecho es decir, quien la haya utilizado anteriormente y de forma ininterrumpida.

Con lo cual podemos demostrar una vez más la gran necesidad de incluir el **Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas** en México, pues situaciones como esta se evitarán, dando la oportunidad de oponerse a quien realmente usa la marca. Sin tener que someterse a un largo, costoso y desgastante procedimiento administrativo de nulidad, que puede terminar incluso en un juicio de amparo, con lo cual tanto sus recursos económicos como la imagen de su marca sufrirán un importante detrimento frente al público debido a la coexistencia de signos distintivos.

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

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

Al igual que la anterior fracción, en base a ésta se solicita la nulidad cuando el titular de una marca registrada con anterioridad considera que la concesión de un registro posterior es en deterioro del prestigio de su Marca, pues es igual o similar y se aplica a los mismos o similares productos o servicios. Es decir solo cuando ya se otorgó el registro de la marca es cuando el titular afectado puede participar para defender sus derechos debido ya que en nuestro país no existe un **Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas** como en la mayoría de los países que incluyen en sus legislaciones marcarias un procedimiento en el cual se publica la solicitud si cumple los requisitos de forma y así quien tenga legítimo interés, podrá presentar, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Al solicitarse un registro de Marca en México sólo es la autoridad quien determina si la solicitud invade o no derechos previos pertenecientes a un tercero por lo que debido a la afectación que se causa tanto al primer titular del registro de marca como al segundo que se le concede.

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO

1. Ley de Marcas de Fabrica (1889)

Fue la primera Ley que de manera específica reguló la materia en México, inspirada en la Ley de Marcas Francesa de 1857, promulgada mediante decreto de 28 de Noviembre de 1889 bajo la Presidencia de Porfirio Díaz y entró en vigor el 1° de enero de 1890.

Constaba de diecinueve artículos en los cuales definía qué es una Marca, signos que no podían constituirla, duración del registro, procedimiento de registro y oposición al mismo, nulidad, falsificación y delitos en materia marcaria.

La autoridad encargada de declarar el uso exclusivo de una marca era la Secretaria de Fomento.

En su artículo 1 decía “Se considera como marca de fabrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.”²²

Definición de la cual podemos ver que el titulo de Ley de Fabricas incluye tanto a industriales como a los comerciantes, que en esta primera Ley sólo se aplicaban a productos y no a los servicio, como hoy en día y finalmente que la función de distinción de los competidores no era esencial por el numero reducido de éstos, sino más bien el indicar su procedencia.

La protección fue únicamente en territorio nacional y no consideró como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto; es el este articulo tres en el que exige como requisito la distintividad. Además en beneficio del interés público no pueden se contrarias a la moral.

Para transmitir una marca se estableció en artículo once que era necesario transmitir también el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvieran de distinción.

²² Artículo 1, Ley de Marcas de Fabrica (1889), publicada en Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 1889, P. 786

La duración de la propiedad de las marcas de fábrica era indefinida, pero se consideraba abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año.

La declaración de uso exclusivo de una marca, podía realizarse sin previo examen, pero bajo la responsabilidad de los solicitantes y dejando a salvo derechos de tercero.

La Secretaria de Fomento publicaba la solicitud del interesado y, en caso de **oposición**, presentada dentro de los días siguientes a la publicación no se registraba la marca hasta que la autoridad judicial resolviera a favor de quien debía hacerse el registro.

En esta primera Ley se dio aunque de manera poco regulada, la oportunidad al titular previo de derechos de oponerse al registro de una marca por considerar que invadía su esfera de derechos al ser semejante en grado de confusión, pero por el retraso en la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial el sistema no fue eficiente y cuando ésta se realizaba ya la marca estaba registrada y era necesario someterse a un procedimiento para declarar la nulidad del registro otorgado con posterioridad.

2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio (1903)

Ante el avance mundial en materia de Propiedad Industrial, la Ley de Marcas de Fábrica fue reformada por decreto promulgado por el Presidente Porfirio Díaz el 25 de Agosto de 1903 el Presidente Porfirio Díaz, reforma debida a que como lo expresa Justo Nava Negrete "...la legislación mexicana sobre propiedad industrial no solo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación, imprecisa, incompleta y deficiente..."²³

Se integró por noventa y tres artículos, en los que se definió de manera más amplia a la Marca, en su artículo primero: "Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su

²³ NAVA NEGRETE. Justo, Derecho de las Marcas, Porrúa, México, 1985, p.60, 61

procedencia”²⁴. Se puede observar que se agregó al agricultor como sujeto del derecho exclusivo al uso marca, además de que se incluyeron los fines de indicar la procedencia, es decir el fabricante o productor del artículo ofrecido al público y el de singularizar que es el fin esencial de la Marca o sea distinguirla de los demás artículos ofrecidos en el mercado.

Por primera vez y en virtud de la adhesión de México al Convenio de Paris (1903) el encargado de realizar el registro fue la Oficina de Patentes y Marcas, organismo perteneciente a la Secretaria de Fomento, con lo cual se buscó especializarse en la amplia materia de Propiedad Industrial pues aunque el nombre era Oficina de Patentes y Marcas se incluyeron por primera vez las demás figuras tales como Nombres y Avisos Comerciales en el caso de signos distintivos.

La duración del Registro de Marcas era también indefinida pero debía renovarse cada veinte años y en caso de retardo no se perdía la exclusividad en el uso de la Marca pero se tenía que pagar los recargos correspondientes además de que en caso de uso indebido o la falsificación de la marca, no se podía ejercer acción penal.

También estableció la obligación a industriales y comerciantes de indicar con leyendas ostensibles que sus marcas estaban registradas, así como la fecha y su número de registro.

Con el fin de hacer la tramitación de solicitudes sencilla y rápida, las marcas de fábrica se registraban sin realizar un examen previo de su novedad, este sería puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban completos y llenaban los requisitos de forma, así lo establecía el artículo diez; lo anterior sin perjuicio de tercero, es decir que si se veía afectado por un registro de marca otorgado con posterioridad al suyo solo podía solicitar la nulidad de la misma. Era causal de nulidad de registro de una marca cuando esta hubiese sido registrada con anterioridad por otro, si ese registro tenía más de dos años o si teniendo menos, fue con mejor derecho y correspondía la acción, a cualquiera que se crea perjudicado por el y al Ministerio Público en los casos en que haya algún interés general. Lo cual

²⁴ Artículo 1, Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1903, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Agosto de 1903, p.18

significó un notable retroceso respecto de la ley anterior pues se incitaba al mal uso de marcas pues no se tomaba en cuenta su registro.

3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (1928)

Se expidió el 26 de junio de 1928 por el Presidente Plutarco Elías Calles y fue publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio del mismo año, y comenzó a regir a partir del 1° de enero de 1929.

Está compuesta de 125 artículos en los que se muestra un gran avance respecto a las leyes anteriores, adopta el sistema mixto atributivo declarativo y retoma el **Procedimiento de Oposición al Registro de Marca**.

La autoridad encargada del registro de Marcas fue el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, llenando los requisitos establecidos por la Ley y su Reglamento.

No da una definición de marca pero en base al artículo 1° se puede expresar que “es el medio para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que fabrique o produzca un industrial o agricultor y en su caso un comerciante”²⁵.

Los efectos del registro de marca, durarían veinte años y serían renovables indefinidamente por periodos de diez años. En caso de retardo en la renovación se hacía merecedor a recargos en el pago de derechos y mientras no se pagaran no se podía ejercer acción penal por imitación o falsificación y tampoco se registraba la transmisión en caso de solicitarla.

Con el sistema mixto atributivo declarativo, no sólo se adquiría el derecho exclusivo al uso de marca mediante su registro, además se reconocían derechos adquiridos por el uso extraregistrado de cuando menos tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro, tal como la Ley vigente lo dispone y cuando el uso sea de buena fe e ininterrumpido.

“...El legislador se preocupó por otorgarle a estos derechos una mejor protección, mediante la eficacia, celeridad, precisión, claridad y sobre todo certeza jurídica; de ahí que se adoptara el examen de novedad así como el

²⁵ Artículo 1, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1928, p.5

procedimiento de oposición de los terceros que se hubieren considerado afectados.”²⁶

Nuevamente se incluye en la Ley el **Procedimiento de Oposición al Registro de Marca** para que cuando un tercero, titular de un registro otorgado con anterioridad o bien de una solicitud en trámite, si consideraba que al otorgarse un registro de Marca, sería afectado por la semejanza con la suya pudiera oponerse conforme a lo dispuesto por la Ley, como se establece en el artículo 17 y siguientes que a continuación se analizarán brevemente:

Artículo 17. Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre semejanza con otra ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo, su conformidad en modificarla; y si no estuviere conforme, se les notificará directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndoles un ejemplar de la etiqueta exhibida, haciendo la publicación respectiva en la Gaceta.²⁷

Se daba oportunidad a quien pretendía registrar una marca de que en caso de citar anterioridades de marcas semejantes a la suya y aplicada a los mismos productos, modificarla y si no lo hacía así entonces se le comunicaba al titular de la marca registrada que tenía que hacerlo como lo indica el siguiente artículo, en un plazo de cuarenta días cuando fuera una marca nacional y noventa días tratándose de una internacional, a partir de que le era notificada la pretensión de registro de una marca semejante a la suya.

Artículo 18. Si no hubiere oposición dentro de un plazo de 40 días de hecha la notificación, si se trata de una marca nacional, o de 90 días tratándose de una internacional, se registrará o no la marca, según estime procedente el Departamento; pero si se

²⁶ NAVA NEGRETE, Op Cit, p.79

²⁷ Artículo 17, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1928, p. 6

llevara a cabo el registro, éste se entenderá hecho sin perjuicio de tercero.²⁸

Si hecha la notificación correspondiente, no se oponían al registro de la marca semejante correspondía al Departamento de la Propiedad Industrial la decisión de si procedía o no el registro y en caso de ser positiva éste se entendía sin perjuicio de tercero.

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.²⁹

Cuando se negaba el registro de la Marca por existir oposiciones, los interesados, podían acudir dentro de 15 días de hecha de su conocimiento la resolución a cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los motivos de su inconformidad pero pasado el término quedaba firme la resolución en la que el Departamento de la Propiedad Industrial negaba el Registro.

Presentado el recurso de revocación el reclamante debía exhibir copia simple de su escrito por cada dueño de marca semejante encontrada para correr traslado en los tres días siguientes. Cuando era necesario se abría un periodo de pruebas no mayor de 10 días, concluido el cual se citaba a más tardar dentro de tres días para una audiencia en la que el Juez oía los alegatos de las partes, para emitir un fallo dentro de cinco días, este fallo podía apelarse en ambos efectos.

²⁸ Artículo 18, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1928, p.7

²⁹ Artículo 19, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1928, p.7

Apelada la sentencia era remitida a un Tribunal de Circuito y en una sola audiencia dictaba resolución para finalmente enviar copia esta al Departamento de Propiedad Industrial. Si la sentencia declarase infundada la oposición del interesado en contra de la resolución administrativa, se le impondría una multa de \$25.00 a \$100.00

20. En el caso del artículo anterior, no se hará el registro solicitado mientras no se comuniquen al Departamento el fallo ejecutoriado que decreta la no semejanza entre las marcas o la nulidad de las primeras en su caso.³⁰

Con la sentencia ya fuera de Juez de Distrito o de un Tribunal de Circuito notificada al Departamento podía efectuar el registro solicitado en caso de que se determinara la no semejanza entre marcas o la nulidad de la marca registrada.

Un procedimiento más moderno, expedito y justo fue el señalado en el artículo 21, que establece que cuando al practicar el examen de novedad de una marca se encontraban anterioridades que a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial impedirían el registro, los interesados podían de común acuerdo, someterse a la resolución de una Junta Arbitral, para decidir acerca de la semejanza.

Los árbitros eran tres, designados dos de ellos por cada una de las partes y el tercero por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

El fallo de los árbitros, aún cuando fuera por mayoría, era inapelable y conforme a éste procedía la Oficina de la Propiedad Industrial. Al optar por este procedimiento, no se admitía el de Revocación.

4. Ley de la Propiedad Industrial (1942)

Fue publicada en el Diario Oficial el día 31 de Diciembre de 1942 por el Presidente Manuel Ávila Camacho y entró en vigor el 1 de enero de 1943.

³⁰ Artículo 20, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1928, p.7

Compuesta por 276 artículos y 22 transitorios. Correspondió a la Secretaría de Economía Nacional el realizar el registro, lo cual llama la atención puesto que en la Ley anterior era una autoridad especializada la encargada esto de conformidad con la adhesión de México a el Convenio de Paris y el cambio pudo ser un retroceso por la amplitud y especificidad de la materia.

No contiene propiamente una definición de marca pero en el artículo 97 encontramos que indica que puede constituir una marca: “los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase”.³¹

En ésta Ley al igual que en la vigente, la duración de los efectos de un registro de marca es de 10 años pudiendo renovarla indefinidamente por periodos de 10 años. A diferencia de Leyes anteriores el uso de la leyenda Marca Registrada o su abreviatura M.R ya no es obligatorio pero la falta de éstas priva a su propietario de las acciones civiles y penales conferidas por el Título VIII de la Ley. Mas si era obligatorio el uso de la leyenda HECHO EN MÉXICO, ELABORADO EN MÉXICO O PRODUCIDO EN MÉXICO según fuese el caso y su omisión traía como consecuencia prisión de tres días a un mes de multa de diez a quinientos pesos o una sola a criterio del Juez, esto podemos explicarlo por el inicio de la industrialización del país y así se podía tener un control de lo producido en México.

Procedimiento de Oposición: Si al realizar el examen de novedad de una marca, se encontraba otra igual o semejante ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos productos, el registro se dejaba en suspenso dando aviso por escrito al solicitante, indicándole el número de marcas iguales o semejantes encontradas, para que manifestare dentro del plazo señalado su conformidad en modificar.

En el artículo 128 se establece que si el solicitante se negaba a modificarla, al ser su semejanza dudosa o indeterminada con las anterioridades señaladas, se le notificaba directamente a los propietarios de éstas, para que manifestar lo que a sus intereses convenga, dentro del plazo que se les señale, enviándoles un ejemplar del marbete exhibido, o indicándoles la denominación.

³¹ Artículo 97, Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el día 31 de Diciembre de 1942, Tomo CXXXV, Número 50, p. 8

Transcurrido el plazo señalado, y formulada oposición o sin ella, se resolvía sobre la concesión o negativa del registro, comunicando la resolución a todos los interesados.

El problema del Procedimiento de Oposición incluido en esta ley fue que al ser la autoridad quien tiene la facultad de decidir acerca de qué marca registrada o solicitada anteriormente tiene una semejanza dudosa o indeterminada con la marca a registrar, lo cual es una injusticia para aquél propietario de una marca registrada semejante y que no le fue informado acerca del pretendido registro, pues solo puede defender su marca a través de un procedimiento de declaración administrativa de nulidad. Además de que los plazos no se establecen ni en la Ley ni en el Reglamento con lo cual no había certeza jurídica.

5. Ley de Invenciones y Marcas (1976)

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día martes 10 de febrero de 1976, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez y entró en vigor al día siguiente.

Contenía 237 artículos y once transitorios y la autoridad encargada del Registro de Marcas era la Secretaria de Industria y Comercio.

Por primera vez se incluyeron los servicios como objeto de protección a través de una marca, así se expresa en el artículo 87. “Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie”³².

La vigencia del registro de marca se redujo a cinco años siendo renovables por periodos iguales de manera indefinida, cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley. La renovación debía solicitarse dentro del último semestre de cada plazo o en su defecto dentro del plazo de gracia de seis meses más, otorgado por la Ley, vencido éste la marca se considera caduca. Además de que para que la renovación procediera era requisito demostrar el uso efectivo y continuo,

³² Artículo 87, Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, p. 13

es decir no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

Debido al retardo en la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial, el Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas fue excluido en esta reforma, quedando la responsabilidad de hacer la cita de anterioridades exclusivamente a la autoridad.

Si al practicarse el examen de novedad encontraba:

- 1) una marca idéntica anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios;
- 2) una marca semejante ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pudieran confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados; o
- 3) una marca idéntica o semejante en grado confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

Suspendía el trámite y se notificaba al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifestar lo que a su derecho conviniera dentro del plazo no menor de 15 ni mayor de 45 días.

En el caso de que el interesado no contestara dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud y perdía la fecha legal.

Solo si el interesado modificaba la marca solicitada o bien, limitaba los productos o servicios que pretendía proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuaba el trámite respectivo. Lo mismo si los argumentos del interesado convencían a la Secretaria de Industria y Comercio a concluir que no existía posibilidad de confusión. Fuera de estos casos se negaba de plano el registro, pero niega también la oportunidad a un tercero titular de una marca registrada o de una solicitud, de oponerse si la autoridad no consideró que su marca era semejante, dejándole solamente la opción de solicitar la declaración administrativa de nulidad, lo cual implica un largo y difícil procedimiento administrativo, en el mejor de los casos pues podía llegar al juicio de amparo.

6. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (1991)

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas de 1982 fueron abrogadas con el propósito de modernizar a la Industria y el comercio en nuestro país, conforme a los cambios jurídicos en materia internacional.

“Se buscó propiciar la mejoría de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional:

1. Facilitando a los consumidores su selección al consumir productos de diferentes marcas. Y evitar que las expectativas de calidad al adquirir bienes sean defraudadas.
2. Estimulando a los productores y comerciantes para colocar en el mercado bienes y servicios con calidad y a precios satisfactorios”.³³

La Ley tuvo como objetivo establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores, proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención, de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, de nombres comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales. Buscó ofrecer en México una protección a la propiedad industrial comparable a la existente en los países industrializados, para alentar el desarrollo industrial y comercial de México con base en los avances locales de la tecnología y de la calidad, complementado con los recursos y técnicas novedosas atraídas del extranjero.³⁴

³³ Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México, Segunda Edición, Porrúa, México, 1995, p. 42, 43

³⁴ Dictamen de la Cámara de Diputados a la iniciativa de reforma de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ibidem, p. 125

Entonces, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991 La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, bajo la presidencia de Carlos Salinas De Gortari y entró en vigor al día siguiente.

Contenía 227 artículos y catorce transitorios, dividida en siete títulos. En sus disposiciones nuevamente no encontramos ninguna referencia a un procedimiento de oposición al registro de marcas En los siguientes artículos se plasman los cambios más significativos en cuanto a disposiciones generales y Marcas.

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La aplicación de la Ley correspondía a al Secretaria de Comercio y Fomento Industrial , sus disposiciones adquirieron el carácter de orden público y de observancia general en toda la República.

Se enumeraron en el artículo 2º de la ley los objetivos principales de la misma:

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

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

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

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

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

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

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

Se le confirió a la Secretaría la tarea de promover las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial. Así como difundir entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, el conocimiento y alcance de las disposiciones de la Ley y su reglamento con el fin de facilitar actividades para generar invenciones y desarrollo industrial y comercial.

Cambió la figura de certificados de invención por la de patentes, con lo cual la protección a los inventos aumento tanto en calidad como en cantidad de tiempo.

Artículo 7o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

I.- Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría, en materia de propiedad industrial;

II.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia;

III.- Coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5o. y 6o. de esta Ley;

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

V.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional;

VI.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica, y

VII.- Las demás que se requieran para su eficaz funcionamiento.

Se previno la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio para brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría además de dar servicio de orientación y asesoría a los particulares para el mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.

Artículo 8°.- La Secretaría editará por lo menos trimestralmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier inconformidad de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. En sus ejemplares deberá precisarse la fecha en que se pongan en circulación.

La publicación de la Gaceta era trimestral y a cargo de la Secretaría, para dar a conocer los actos que regula la ley y cualquier inconformidad de interés sobre la propiedad industrial.

El registro de marcas también correspondía a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

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 de marcas era ya la que hoy encontramos en la ley:

Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

La duración del Registro de Marcas paso de cinco años a nuevamente de diez., siendo renovable de manera indefinida por los mismos periodos de tiempo.

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso

en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley.

Para la renovación se limitó como requisito la manifestación de uso ininterrumpido bajo protesta de decir verdad en lugar de ofrecer una prueba de uso cada tres años.

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

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

Se reconoció el derecho de un tercero para solicitar la nulidad de un registro cuando de manera ininterrumpida, previo a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta, de buena fe explotaba ya el mismo signo distintivo u otro semejante y posteriormente solicitar el registro de su marca.

6.1 Reformas a la Ley de la propiedad industrial 1994

Fueron publicadas varias reformas en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de Agosto de 1994 y su denominación cambió a Ley de la Propiedad Industrial.

Las reformas respondieron en esencia al ingreso de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tendientes en general a una mayor protección de los derechos y la despenalización de las conductas ilícitas en materia de propiedad intelectual.

Además de reformas acerca de la autoridad en materia de propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, creado mediante decreto publicado el 10 de diciembre de 1993 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con el Dictamen de la Cámara de Diputados a la iniciativa de Reforma (4 de julio de 1994), la reforma a la Ley buscó cinco objetivos esenciales:

1. “El Perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial a través de la resolución de problemas que se han presentado en los tres años de aplicación de la Ley que transcurrieron desde su promulgación y entrada en vigor en 1991, y la adopción de medidas de simplificación administrativa que permitan a la autoridad encargada de la tramitación y otorgamiento de estos derechos, el resolver las solicitudes que se le presenten con mayor celeridad.
2. Consolidar la infraestructura administrativa necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial, otorgando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades de autoridad en esta materia.
3. Otorgar mayor protección a los derechos de Propiedad Industrial mediante disposiciones que permitan a la autoridad, mediante órdenes que se dirijan al presunto infractor de un derecho de propiedad industrial impedir que se causen daños al titular de un derecho de propiedad industrial o una adecuada reparación de los mismos una vez que éstos se han producido.
4. Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación a los derechos de propiedad industrial considerando; cuando ésta se comete en una primera instancia; una sanción económica por haberse cometido una infracción administrativa y cuando exista reincidencia en los mismos, una sanción penal, ambas acompañadas de la reparación de daños y perjuicios ocasionados al titular.

5. Finalmente, la armonización de la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte en esta materia. No escapa a nuestra atención la importancia que los convenios internacionales han tenido en esta materia desde principios de siglo al formar parte del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.”³⁵

En lo relativo a la existencia de un procedimiento para la oposición del registro de marcas por parte de un tercero interesado en una solicitud de registro, no se dio cambio alguno , es decir, continua siendo la autoridad, en este caso el IMPI, quien realiza la cita de anterioridades que pueden constituir un impedimento a una solicitud de registro.

Algunas de las reformas a las disposiciones generales y en materia de marcas fueron las siguientes:

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En este primer artículo la reforma consistió en cambiar la autoridad a la que le corresponde la aplicación de la ley, es decir el IMPI.

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

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

³⁵ ibidem, p 127 y 128.

La reforma a la fracción V, del artículo 2, es adicionando como objeto de la ley, no sólo la regulación sino también el otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, etc. Y en el caso de los nombres comerciales la publicación de éstos; emitir la declaración de protección para las denominaciones de origen y; regular los secretos industriales.

Artículo 3o.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

II.- Tratados Internacionales, a los celebrados por México de conformidad con la Ley Sobre la Celebración de Tratados;

En el caso de esta fracción el cambio consistió en que para efectos de la Ley, sólo son tratados internacionales, los celebrados de conformidad con la Ley Sobre la Celebración de Tratados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.

Artículo 7o.- Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y 7 BIS 2 de esta Ley.

Con las Reformas se conjuntaron en el artículo 7º las atribuciones del IMPI; en el 6º sus facultades, las cuales antes de 1994 correspondían a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y el artículo 5º que versaba acerca de la función de promoción por parte de la Secretaria de las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial fue derogado.

Artículo 7 Bis 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.

(ADICIONADO, D. O. F. 2 DE AGOSTO DE 1994)

Artículo 7 Bis 2.- Corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente

podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial.

La adición de estos artículos fue con el fin de regular al Director General, representante legal del Instituto, su forma de designación sus facultades y la forma en que éste puede delegarlas.

Artículo 80.- El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

La publicación de la gaceta, a partir de las reformas de 1994, son por parte del Instituto, y la edición de la misma es mensual, pues es mayor el número de usuarios del sistema y por tanto mayor número de información a publicar.

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

Aquí el cambio solo fue en relación al encargado del registro de marcas, es decir la facultad de otorgar registros cambió de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial al IMPI.

**Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.**

En la reforma se amplió el margen de no registrabilidad, de un homónimo a cualquiera que cause confusión y de sólo entre marcas a incluir los nombres comerciales publicados que igualmente pudieran causar confusión.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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;

A esta fracción se adicionó...“que en el comercio”... esto para delimitar las palabras descriptivas o indicativas que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, entre los comerciante de bienes o servicios.

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

La reforma consistió en cambiar el término dígito por número para mayor precisión en el registro de las marcas.

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;

Se introdujeron cambios mínimos tales como escribir Estado con mayúscula, remplazar “similares” por su sinónimo “equivalentes” y por último, adicionar “símbolos o emblemas” de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente como marcas no registrables.

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;

Se estableció un orden y se limitó hasta el cuarto grado, para indicar los familiares con derecho a otorgar su consentimiento para el uso del nombre, seudónimo, firma o retrato de una persona ya fallecida.

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;

Se cambió la denominación de obras literarias por la de obras intelectuales, se adicionó como restricción de registro, reservas de derechos tales como: títulos de publicaciones y difusiones periódicas y los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, las cuales son protegidas además por la Ley Federal de Derechos de Autor.

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

Las solicitudes de registro se consideran como obstáculo para el registro de marcas a partir de la reforma de 1994.

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

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los

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

La modificación en este artículo consistió en aumentar el plazo de un año a tres para que un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios pueda solicitar el registro de la marca previa declaración de nulidad del registro otorgado.

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

El único cambio en esta fracción fue en la autoridad que resuelve las dudas relativas a la clase a que pertenecen los productos o servicios a registrar.

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

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

La modificación residió en la redacción de los tipos de marca: nominativo, innominado, tridimensional o mixto

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

Se adicionó a la redacción de la fracción segunda el supuesto de que no se indique la fecha de primer uso de la marca en cuyo caso se supondrá no se ha usado.

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

Con esta modificación se eliminó el trámite de cita a pago, “oficio que se giraba al solicitante para comunicarle que el trámite se había estimado procedente, concediéndole un plazo para realizar el pago por la expedición del certificado de registro”³⁶

Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

La reforma fue relativa a prohibir la inclusión de palabras en las marcas inominadas o tridimensionales salvo que exista reserva sobre tales palabras.

Artículo 120.- (Derogado, D. O. F. 2 de agosto de 1994)

Su contenido se incluyó como un segundo párrafo del artículo 122.

Artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

³⁶ JALIFE, Daher, Mauricio, Op. Cit., p. 291

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Los requisitos que se adicionaron con la reforma para obtener fecha de presentación son así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta, que la solicitud o promoción sea presentada por escrito y redactada en idioma español, comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, solicitud o promoción firmada por el interesado o su representante, ya que sin éstos últimos requisitos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción. Además de que a través del Reglamento se establecerán otros medios para presentar solicitudes o promociones al IMPI, tales como vía fax o incluso en oficinas de otros Estados.

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

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

En este artículo se incluyó el artículo 120, se otorga al solicitante un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas.

Artículo 122 Bis.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Se concede un plazo adicional al solicitante para subsanar los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifiestar lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas, dicho plazo será sin que medie solicitud de por medio, sólo con el pago realizado antes del vencimiento de los dos meses adicionales.

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

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

Se suprimió con la reforma la denominada “cita a pago” para agilizar el registro de las marcas.

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

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

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

Se adicionó con la reforma que una marca será nula cuando se haya otorgado en contravención a la Ley que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Además se agregó el segundo párrafo en el que se establece que no podrá basarse en la impugnación de la representación legal del solicitante de la marca, pues pasa a ser un factor secundario ya que lo prioritario es que la marca cumpla con su función de distintividad ante los consumidores.

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;

Se añadió que será nula una marca cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el extranjero y siempre que, quien haga valer el mejor derecho, compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente. Se omitió el requisito de reciprocidad.

Con la reforma a la Ley y la creación del IMPI, se fortaleció la posición de México como país protector de los derechos de propiedad industrial, dando confianza a inversionistas nacionales y extranjeras, al contar con la seguridad jurídica necesaria para su operación; además de beneficiar a los consumidores quienes adquieren productos o servicios con las marcas de su preferencia y con la calidad conocida, mismas que son protegidas contra el uso por terceros no autorizados.

CAPÍTULO III. MARCO JURÍDICO EN MATERIA MARCARIA

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Como ordenamiento esencial, se encuentra precisamente la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el Artículo 133 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** en la cual se contienen los lineamientos esenciales de la propiedad intelectual en nuestro país, que abarca todas aquellas acciones producto del ingenio humano que se utilizan en las actividades económicas del país, las cuales contribuyen al desarrollo económico del país en general, mismas que son reglamentados por diversas leyes, entre ellas, la Ley de la Propiedad Industrial.

Los siguientes artículos constitucionales son los que se relacionan con la materia marcaria.

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

.... “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

El párrafo noveno es una excepción a la regla antimonopolios pues “la ley reconoce en la compensación a los creadores y en la protección de los titulares de marcas el cumplimiento de una función social”³⁷, función que en el caso de las marcas, consiste en garantizar cierta calidad a los consumidores de un producto que cuenta con un signo distintivo que su titular ha tenido la preocupación por

³⁷ JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit, p. 6

obtener de la Autoridad la declaración de que es un símbolo capaz de constituirse como una marca y que no invade ningún tipo de derechos.

Y aunque la ley establece que la protección es por un tiempo determinado, en la práctica podemos darnos cuenta que ésta es por tiempo indefinido en tanto se cumplan los requisitos para su renovación, con lo que podemos concluir que una marca sí constituye un monopolio pero con la autorización del Estado.

Otro precepto constitucional relativo a la propiedad industrial lo encontramos en el artículo 73, fracción X que establece la exclusividad para ser legislada por el Congreso:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del Artículo 123;

La palabra **Comercio** se refiere a toda la actividad económica relacionada incluyendo la propiedad industrial por ser la propiedad que adquiere el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares dentro del mercado en el que éste compite.

Por tanto, lo relativo a la materia marcaria será regulado por el Congreso de la Unión, como lo complementa la fracción XXX del artículo en comento:

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

También en el artículo cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos una disposición aplicable a la materia marcaria:

Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Siguiendo la reflexión del Dr. Pedro Alfonso Labariega Villanueva³⁸, podemos concluir que una marca en todas sus modalidades es producto del trabajo intelectual de una persona, así como el producto o servicio al cual ésta será destinada, por tanto no podrá privarse de esta garantía cuando sea lícita sino por resolución judicial, como se establece en el Artículo 5 Constitucional.

Otro artículo de relevancia es el siguiente:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Este artículo es de suma importancia pues tanto en materia de propiedad intelectual en específico en Marcas, existen numerosos tratados internacionales firmados por México, los cuales para su validez jurídica tienen que estar de acuerdo con la Constitución y la Ley sobre celebración de Tratados.

³⁸ LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso, Algunas consideraciones sobre el derecho de la Propiedad Intelectual en México, Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, número 6, septiembre-diciembre de 2003, p. 38

Existen ciertas dudas acerca de la interpretación de este artículo pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los Tratados Internacionales se encuentran por encima de las leyes federales pero por debajo de la Carta Magna, por tanto como se plantea en este trabajo y como se sustenta en diversos tratados internacionales signados por México, principalmente el TLCAN, es necesario realizar una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para adecuarlo para dar oportunidad a los propietarios de un registro de marca de oponerse a una solicitud que les cause daño, en la forma que se desarrolla en capítulos subsecuentes.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

X, Noviembre de 1999

Página: 46

Tesis: P. LXXVII/99

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la

doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de

vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios.

Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil

Novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro:

2. Capítulo XVII del Tratado De Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

De los diversos tratados signados por México en materia de propiedad industrial y en específico en materia de Marcas, analizaremos el TLCAN, debido a la importancia de las relaciones comerciales con Canadá y principalmente con Estados Unidos de América.

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios proporcionando seguridad y confianza a los inversionistas y exportadores sobre los intercambios que pueden realizar, se establecen reglas para determinar el origen de los productos, se reconocen plazos de desgravación atendiendo al grado de desarrollo de cada economía. Cuenta también con mecanismos e instancias para resolver las diferencias que puedan surgir en cuanto a interpretación y aplicación del tratado.

En el artículo 1708³⁹ se define lo que para los efectos de este Tratado es una Marca: Es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra.

- a) nombres de personas;
- b) diseños;
- c) letras;
- d) números;
- e) colores;
- f) elementos figurativos o;
- g) la forma de los bienes o la de su empaque.

El registro inicial de una marca tendrá cuando menos una duración de diez años y podrá renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación.

Las marcas de servicio como su nombre lo indica son signos que distinguen actividades profesionales, técnicas o artísticas las cuales se encuentran a partir de la clase 35 de la Clasificación de Niza.

³⁹ Artículo 1, Capítulo XVII, Tratado de Libre comercio de América del Norte, en Diario Oficial de la Federación, 20 de enero de 1993.

Las marcas colectivas pertenecen a asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas. No podrá ser transmitida a terceras personas y su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. Una marca colectiva distingue los bienes o servicios de los miembros de la asociación de aquellas con bienes o servicios similares.

La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las características u origen del producto para el cual la marca se usa, por ejemplo la Marca Colectiva “Tapetes De Temoaya” que indica el origen o procedencia de los tapetes realizados por el grupo artesanal de Temoaya, Estado de México. Y la empresa fabricante de éstos y que pertenece al grupo de artesanos puede adicionalmente usar su propia marca, por ejemplo, Tapetes de Temoaya “BETT”.

La marca certificada es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica.

La diferencia entre marca colectiva y certificada es que la colectiva sólo puede ser usada por empresas particulares; mientras que la marca certificada puede ser usada por todo aquel que cumpla con los estándares definidos.

Las Partes podrán establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles para que puedan ser registrados o sea pueden admitir o no el registro de marcas auditivas u olfativas.

El TLCAN indica que cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

- a) el examen de las solicitudes;
- b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
- c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
- e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Con todo lo anterior se cumple en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de la publicación, se realiza una vez que esta ha sido registrada.

También se acuerda que cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca, lo cual no aún no se legisla en la materia marcaria en México y es esencial para el buen funcionamiento del sistema pues con ello se daría un ahorro económico tanto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como a los promoventes pues se evitarían largos procedimientos legales con sólo dar la oportunidad a quien acredite interés jurídico en oponerse al registro de una marca.

3. Ley de la Propiedad Industrial

Es la ley sustantiva de la materia de Propiedad Industrial por lo cual se realiza en este trabajo su análisis. Resultado de la reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicadas el 2 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.

En el Título Cuarto, Capítulo I, denominado De las Marcas se establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, para identificar sus productos o servicios ante el público consumidor, pero para obtener el derecho a su uso exclusivo es necesario realizar su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se define como Marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Es importante señalar que en la legislación mexicana sólo los signos visibles son registrables, con lo cual quedan excluidos las marcas sonoras u olfativas, registrables en otros países y contempladas en diversos tratados internacionales.

Es de suma importancia obtener el registro de marca, pues significa que no se invaden derechos de terceros, que el uso de tal marca es exclusivo de su titular,

además que ante el público consumidor proyecta seriedad y preocupación del titular de la marca de ofrecer un producto o servicio de calidad reconocido por la autoridad en materia de propiedad industrial.

En el artículo 89 de la Ley se instituye que pueden constituir una marca, como se analizó en el capítulo I.

Es en el artículo 90 donde se señalan los signos que no serán registrables como marca por causales como no ser distintivos; ser descriptivos del producto o servicio a que se aplican; ser símbolos oficiales; porque induzcan a error o confusión; porque se relacionen con una empresa o persona que no sea quien solicita la marca; o porque exista una marca ya registrada.

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

- I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y**

Por situaciones como la descrita en esta fracción es de gran importancia dar mayor difusión a los beneficios del registro de marcas, así como de las posibles consecuencias de no registrar. Al mismo tiempo de establecer un Procedimiento de oposición al Registro de Marcas para así evitar desgastantes conflictos que sólo generan pérdidas en tiempo y dinero para quién obtuvo el registro de manera

lícita y para quien usaba la marca con anterioridad pero que por diversas circunstancias no solicitó el registro de su Marca.

En esta fracción encontramos que el uso de buena fe se sobrepone al registro de marca esto debido para proteger a quien de manera ininterrumpida y de buena fe a utilizado una marca para distinguir sus productos o servicios pero no a podido solicitar el registro y se le dan tres años más de plazo una vez que se ha otorgado a otra persona el registro de marca, transcurrido este plazo, prescribe su derecho para reivindicar la titularidad y por tanto es la marca a quien se le otorgó primero el registro la que permanecerá, sin que constituya ningún tipo de violación al la Legislación de Propiedad Industrial.

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

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

En materia de marcas están permitidas las importaciones paralelas, siempre y cuando sean lícitamente introducidos al comercio y en el artículo 54 de la Ley del Reglamento de la LPI se establecen los requisitos:

- I. Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada, y**
- II. Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o**

miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciarios o sublicenciarios.

De esta forma se admite la introducción de productos al país aun y cuando no sean propiedad del titular de la marca registrada en el país.

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

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Es decir que sólo en el caso de que no se afecten derechos de propiedad intelectual anteriores, estos pueden ser utilizados pues sino iría en contra de uno de los principios fundamentales de las marcas, que es la distintividad, además de que crearía confusión entre el público la coexistencia de nombres similares, pues el hecho de obtener una razón social en la Secretaría de Relaciones Exteriores no significa el derecho a uso exclusivo como marca, ni en el caso del nombre propio de una persona, ya que el ser homónimo de un personaje famoso no permite la explotación comercial si se afectan derechos de terceros.

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

Artículo 59 del Reglamento de la Ley indica que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

Lo anterior con el fin de evitar que una marca que ya se registro para un producto al querer ampliarse invada otro registro que aunque pertenezcan a la misma clase puedan coexistir mientras no invadan sus registros otorgados originariamente, pues dentro la clasificación de marcas se encuentran clases tan amplias que permiten la coexistencia de marcas iguales o similares pero que son aplicadas a productos tan distintos que no se causa confusión en los consumidores.

Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

La duración del registro de marca se corresponde con tratados internacionales que establecen dicha duración como mínima para la protección de los derechos marcarios siendo renovable indefinidamente mientras el registro se mantenga en uso.

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

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;**
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;**
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y**
- V. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.**

Los datos de la fracción I deben ser muy precisos, pues son datos indispensables para otorgar una marca para saber a quién y dónde localizar en caso de que exista un requerimiento, negativa o concesión de marca.

Es esencial incluir el signo distintivo e indicar si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto para efectos del registro.

Señalar la fecha de primer o en su caso indicar que no se ha usado aún la marca. En el primer caso es muy importante que sea una fecha comprobable pues de lo contrario se puede tomar como una declaración falsa o inexacta para obtener el registro y de obtener el registro es una causal de nulidad.

La mención de productos o servicios a los que se va a aplicar la marca para realizar el análisis de su registrabilidad ya que puede darse el caso de coexistencia de marcas iguales que son aplicadas a productos completamente diferentes o viceversa es decir que se apliquen a productos de clases distintas pero que sean semejantes.

Y los demás que prevé el reglamento de esta Ley se encuentran en su artículo 56.

I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación de Niza;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la

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

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

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

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

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

Aunque es injusto realizar todos los pagos sin tener la certeza de si se va o no a obtener el registro, esto a servido para ahorrar tiempo, ya que no es necesario detenerse a realizar lo que antes de las reformas de 1994 se denominaba "Cita a pago", pues ello significaba pérdida de tiempo pues una vez cumplidos todos los requisitos de registrabilidad de forma y fondo todavía se tenía que llamar al promoverte a cumplir con el pago.

Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que

constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

Ya que en tal caso pudiera darse el supuesto de invadir una marca nominativa e inducir a error o confusión a los compradores.

Artículo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Deben ser fijadas inicialmente las reglas de uso, licencia y transmisión de marca para evitar posibles conflictos futuros que son muy frecuentes cuando existe cotitularidad y por tanto deben ser fijados con extremo cuidado.

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Esto, respetando lo establecido en tratados internacionales y en el Convenio de Paris que instituye un plazo de seis meses para que el depósito realizado en un país diverso sea respetado con esa misma fecha en otros países donde quiere registrar su marca el titular del registro inicial.

Artículo 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;**
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en**

cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

Los requisitos adicionales que indica el Reglamento de la Ley, en su artículo 60 son: Número de solicitud de registro, copia del recibo de pago y copia certificada de la solicitud de registro en el país de origen, y en su caso la traducción correspondiente

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

Como el artículo mismo lo indica sólo se analiza si la solicitud se cumple con los elementos de forma en su presentación, así como los documentos que se anexan a esta como pudieran ser los poderes para acreditar la personalidad de los representantes o recibos de pago con el monto correcto, etc.

Artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Los requisitos a satisfacer para obtener fecha de presentación son que la solicitud satisfaga los siguientes requisitos: nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; los productos o servicios a los que se aplicará la marca; realizar el pago de la tarifa correspondiente; que la solicitud sea por escrito y en español; firmada por el interesado o su apoderado según sea el caso, todo lo anterior con el fin de evitar simulaciones en las que con el propósito de obtener la prioridad se omita algún dato esencial como el signo distintivo o la firma.

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

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

Este precepto indica que una vez realizados el examen de forma (cumplimiento de los requisitos legales) y fondo (procedibilidad del registro) y falta alguno de estos requisitos el Instituto en un mismo escrito le informará al solicitante para que de la misma forma, en un mismo escrito este subsane los errores u omisiones o manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas dentro de un plazo de dos meses.

Artículo 122 Bis.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo

anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Si el solicitante considera que no son suficientes los dos meses que la Ley concede de plazo para contestar los requerimientos, puede hacer uso del plazo adicional de dos meses, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, pagado la tarifa correspondiente

Artículo 123.- Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Cuando la modificación es sustancial de tal manera que implique un nuevo estudio de forma y fondo será necesario cubrir nuevamente la tarifa correspondiente así como sujetarse a una nueva fecha de presentación al tratarse de un signo distintivo completamente diferente al inicial.

Artículo 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el

Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

No puede ser resuelta la solicitud de registro cuando está sub iúdice algún procedimiento relacionado registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión con anterioridad; por tanto en este único caso, se suspenderá el procedimiento.

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

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

Una vez satisfechos los requisitos de forma y fondo el IMPI emite el certificado de registro, con lo cual el uso exclusivo del signo distintivo, estará protegido por la ley y así el titular de éste podrá interponer todos los recursos necesarios para protegerlo.

En caso de negarse el registro de marca, lo procedente es interponer un recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o en su caso el Juicio de Amparo contra la resolución que niega el registro.

Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- I. Número de registro de la marca;**
- II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;**
- III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;**
- IV. Nombre y domicilio del titular;**
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso;**

VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII. Su vigencia.

Todos los anteriores requisitos con el fin de llevar un buen control del signo distintivo tanto por parte del titular como del Instituto en cuestiones tales como renovación o en el caso del IMPI para ubicarla en una búsqueda de anterioridades hasta la interposición de un recurso, por tanto es importante que el certificado contenga todos estos datos de identificación.

Artículo 127.- Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

Toda resolución que el IMPI emita en relación con las marcas debe ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, pues es el medio de difusión de los actos que el Instituto realiza y que deben ser informados a los usuarios del sistema de propiedad industrial y a todo aquél interesado.

Es en este espacio donde se deben publicar las solicitudes que cumplen con los requisitos que la ley establece para que si un tercero considera es afectado en su registro de marca o en su solicitud anterior pueda oponerse al registro al tener oportunidad de conocer de esta pretensión antes de que sea un derecho adquirido.

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

La marca debe respetar la forma en que fue registrada pues de lo contrario es motivo de extinción del registro ya que al presentar alguna modificación puede darse el caso de que invada otro registro, por mínima que parezca la modificación. En el caso de las marcas nominativas su diseño puede cambiar, no así su designación y cuando son mixtas, un cambio por mínimo que parezca, como el color puede ser incluso motivo de infracción.

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

La explotación de una marca es el fin principal de otorgar el uso exclusivo, es decir que el producto o servicio este disponible para el público consumidor, pues no tendría caso otorgar el uso exclusivo de una marca si esta no va a ser utilizada, pues se obstaculizaría el correcto funcionamiento del sistema de propiedad industrial al otorgar marcas para ser guardadas ya que se limitando poco a poco los signos distintivos disponibles.

El artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial indica 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 bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

A excepción de que el titular o el licenciatario inscrita hubiesen usado la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma procederá la caducidad de su registro.

El artículo 19 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio igual que la Ley dice que se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

Artículo 131.- La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Es un derecho que se obtiene sólo cuando se ha obtenido el certificado de registro de Marca, su exhibición no es obligatorio, salvo para poder ejercitar acción civil o penal o para que el Instituto pueda adoptar medidas precautorias para la defensa de un derecho de propiedad intelectual.

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

El plazo de seis meses en el cual se debe renovar el registro de marca ha de cumplirse con anterioridad al vencimiento del plazo de 10 años para el cual fue concedida. O en caso de no poder realizar la renovación en ese plazo, la Ley otorga seis meses adicionales, contados a partir de la terminación de la vigencia del registro.

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

La ley establece como requisito esencial para la renovación de la marca que esta se haya usado por lo menos en los tres años anteriores a que se solicita la renovación, salvo que se tenga causa justificada. No exige la comprobación de uso sino sólo bajo protesta de decir verdad y presentando comprobante de pago.

4. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Publicado el 23 de Noviembre de 1994 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con reformas publicadas el 9 de septiembre de 2002 y el 19 de septiembre de 2003, consta de 79 artículos y cuatro transitorios.

En el Título Tercero, Capítulo único, denominado “De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales”. En este título se encuentran las disposiciones para la aplicación e interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de Marcas, como son: los datos que debe contener una solicitud de registro de marca además de los que se señalan en el artículo 113 tales como número de la clase, las leyendas y figuras no reservables y la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca. Se establece la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza para sistematizar los productos y servicios; también encontramos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prioridad, lo que se entiende por uso, que es cuando los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá

que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

5. Otros Ordenamientos

Otras disposiciones en materia de propiedad industrial son:

El Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993 bajo la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, contiene 13 artículos y 5 transitorios. El Decreto se expide en consideración a que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que estableció en su artículo 7o las características del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y su objeto, entre otros, ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en dicha materia;

En este decreto se regulan las atribuciones del Instituto, su domicilio legal, la constitución de su patrimonio, los órganos de administración del Instituto, la integración, facultades y forma de sesionar de la Junta de su Junta de Gobierno, designación y facultades del Director General, regulación del órgano interno de control y la indicación acerca del régimen laboral para los empleados y funcionarios.

El Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León; con reformas publicadas el 1 de julio de 2002, 15 de julio de 2004 que incluye una adición y fe de erratas del 28 de julio de 2004. Contiene 25 artículos y 4 transitorios. Este Reglamento tiene por finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le

confiere la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables en la materia.

6. Ley Federal del Procedimiento Administrativo

Es la ley adjetiva para los procedimientos en materia de propiedad industrial, de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial se aplicaran las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y a falta de éstas, las contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con la Reforma de 19 de abril de 2000 a la Ley Federal del Procedimiento administrativo se constituyó como ley supletoria al ampliar su aplicación a los organismos descentralizados como el IMPI.

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio

internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.

Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, por tanto a los actos y procedimientos administrativos que éste emite y tramita le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo ha derogado tácitamente al 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, que indicaba la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles.

.Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente.

Es entonces el Código de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por tanto se debe atender a a las disposiciones de ésta y en segundo lugar a las del Código pero sólo a falta de disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial o en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO IV. DERECHO COMPARADO

Los procedimientos de oposición al registro de marca son un arma importante de protección para los titulares de registros marcarios, resguardan la distintividad de la marca que podría resultar dañada por el hecho de que la autoridad otorgue por error o inadvertencia un registro similar para los mismos productos o servicios que el registro primigenio. En la mayoría de los países, las legislaciones en materia de marcas prevén la posibilidad de que un tercero participe en un procedimiento de registro, cuando una vez acreditado su interés jurídico, demuestra el daño que sufriría por un registro otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley, por tanto a través de los procedimientos de oposición se permite a los titulares de marca e incluso a sus licenciarios, oponerse a una solicitud antes de que madure en un registro.

En un procedimiento de oposición debe invocarse al menos uno de los motivos de oposición absoluto o relativo reconocido por la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición pueden formar parte del proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después de la finalización del proceso de registro (oposición después del registro), en el presente trabajo se analizarán procedimientos de oposición establecidos en tratados internacionales como son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); el Procedimiento de los Estados Unidos de América; de España; de la Unión Europea; y diversos países de América Latina, los cuales se desarrollan durante el proceso inicial de registro de marcas.

1. Sistemas de oposición en Tratados Internacionales

1.1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

“El TLCAN es un tratado comercial que prevé la eliminación de los derechos aduanales en los intercambios entre México, Canadá y Estados Unidos, creó la zona de libre comercio más grande del mundo, con cuatrocientos seis millones

de personas produciendo bienes y servicios de un valor de más de once billones de dólares.”⁴⁰

El TLCAN constituye una guía pues es el primer tratado que combina un amplio conjunto de obligaciones relativas a la propiedad intelectual con un procedimiento efectivo para la solución de controversias.

“Los objetivos que pretende alcanzar se basan en los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:

1. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre los tres países.
2. Promover condiciones de competencia leal en la zona.
3. Aumentar las oportunidades de inversión zonal.
4. Proteger y hacer valer los derechos de Propiedad Intelectual en la zona.
5. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración conjunta y para la solución de controversias.
6. Establecer lineamientos para la cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar y mejorar los beneficios del tratado.”⁴¹

En el artículo 1708 se define lo que para los efectos de este Tratado es una Marca: Es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra.⁴²

- a) nombres de personas;
- b) diseños;
- c) letras;
- d) números;
- e) colores;
- f) elementos figurativos o;

⁴⁰ www.fina-nafi.org, Foro sobre la integración Norteamericana

⁴¹ WITKER, Jorge, Coordinador. El tratado de libre comercio de América del Norte. Análisis, diagnóstico y propuestas jurídicas, T.I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p.13

⁴² Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, Apartado III, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado el 1 de enero de 1994, en www.sice.oas.org, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE)

g) la forma de los bienes o la de su empaque.

El registro inicial de una marca tendrá cuando menos una duración de diez años y podrá renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación.

Las marcas de servicio como su nombre lo indica son signos que distinguen actividades profesionales, técnicas o artísticas las cuales se encuentran a partir de la clase 35 de la Clasificación de Niza.

Las marcas colectivas pertenecen a asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas. No podrá ser transmitida a terceras personas y su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. Una marca colectiva distingue los bienes o servicios de los miembros de la asociación de aquellas con bienes o servicios similares.

La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las características u origen del producto para el cual la marca se usa, por ejemplo la Marca Colectiva "Tapetes De Temoaya" que indica el origen o procedencia de los tapetes realizados por el grupo artesanal de Temoaya, Estado de México. Y la empresa fabricante de éstos y que pertenece al grupo de artesanos puede adicionalmente usar su propia marca, por ejemplo, Tapetes de Temoaya "BETT".

La marca certificada es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos, por ejemplo, ISO 9000, conjunto de normas de calidad establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de servicios, administración pública).

La diferencia entre marca colectiva y certificada es que la colectiva sólo puede ser usada por empresas particulares; mientras que la marca certificada puede ser usada por todo aquel que cumpla con los estándares definidos.

Las Partes podrán establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles para que puedan ser registrados o sea pueden admitir o no el registro de marcas auditivas u olfativas.

El TLCAN indica que cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

- a) el examen de las solicitudes;
- b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
- c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
- e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Con todo lo anterior se cumple en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de la publicación, se realiza una vez que esta ha sido registrada.

También se acuerda que cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca, lo cual no aún no se legisla en la materia marcaria en México y es esencial para el buen funcionamiento del sistema pues con ello se daría un ahorro económico tanto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como a los promoventes pues se evitarían largos procedimientos legales con sólo dar la oportunidad a quien acredite interés jurídico en oponerse al registro de una marca.

1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS) negociado en la Ronda Uruguay (1986-1994), incorporó por primera vez normas sobre la

propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio, es el anexo 1 C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En él se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual para evitar que ambos distorsionen el comercio mundial.

El ADPIC incorpora como principios fundamentales los propios del Convenio de la Unión de París, del Convenio de Berna, del Convenio de Roma sobre Derechos Conexos y del Tratado de Washington sobre Semiconductores, a los cuales les añade el principio de nación más favorecida propio de la OMC

Abarca cinco amplias cuestiones:

1. Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual
2. Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual
3. Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios
4. Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC
5. Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

Y consta de siete partes:

- I. Disposiciones generales y principios básicos
- II. Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
- III. Observancia de los derechos de propiedad intelectual
- IV. Adquisición y mantenimiento de los derechos
- V. Prevención y solución de diferencias
- VI. Disposiciones transitorias
- VII. Disposiciones institucionales; disposiciones finales

En la Parte II, Sección 2: Marcas de Fábrica o de Comercio, se establece qué tipos de signos deben merecer protección como marcas de fábrica o de comercio y cuáles deben ser los derechos mínimos conferidos a sus titulares.

Las marcas de servicios deben protegerse de la misma manera que las marcas de fábrica o de comercio utilizadas para los productos. Las marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado país gozan de protección adicional.

El artículo 15, define a la Marca como cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.⁴³

Conforme al acuerdo podrán registrarse como marcas:

- a) Las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores;
- b) Cualquier combinación de estos signos.

De conformidad con el Acuerdo, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso, cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, es decir si la Marca por sí misma no resulta completamente distintiva pero debido a su uso en el comercio el público consumidor la considera como una marca y no como un genérico, podrá ser esta registrada, es decir, lo esencial es el carácter distintivo ante el público pasando a un segundo plano la distintividad en sí del signo, pues lo esencial es que el consumidor lo identifique como una Marca.

Señala que los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente o sea que cada país decidirá sobre el registro de marcas auditivas u olfativas, no es requisito el reconocimiento de éstas para la adhesión al Acuerdo.

Es importante mencionar lo que refiere el Acuerdo respecto al **uso**: los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. Pero el uso efectivo de una marca no será condición para la presentación de una solicitud

⁴³ Artículo 15, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, en www.wto.org

de registro, pues este puede darse posterior a la obtención del Registro. Y no se denegará ninguna solicitud solo porque el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud.

También establece que **los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio**, se publicara cada marca antes de su registro (la solicitud) o después de él (Marca Registrada) con el fin de que terceros afectados en sus derechos puedan pronunciarse respecto de estos; aunque no indica tiempos ni formas pues son aspectos a legislar en cada país. Y a pesar de que nuestro país es signante de este acuerdo desde 1994 (GATT), no ha adoptado en su legislación ésta opción que se ofrece en el acuerdo, de dar oportunidad a un tercero de oponerse al registro de una Marca de fábrica o de comercio o de bienes y servicios como las conocemos en nuestro país. Con lo cual si bien no contraviene los principios del Acuerdo si afecta a los titulares de marcas y a los solicitantes pues la posibilidad de anular un registro sólo se da contra un registro es decir cuando ya se consumo el posible daño tanto económico como a la imagen de la marca.

2. Procedimiento de oposición Estados Unidos de América

El Registro de Marcas en los Estados Unidos de América se rige por tres fuentes:

1. El derecho común: Protegerá un término, un símbolo o una combinación de ambos. La protección se restringe a bienes vendidos y servicios prestados dentro del área geográfica en la cual la marca sea utilizada.
2. Los estatutos de los estados: Cada Estado, ha aprobado leyes sobre el registro de marcas.
3. Leyes federales: La Ley de Marcas Registradas de 1946, 15 U.S.C., modificado por el decreto de Revisión de la Ley de Marcas Registradas de 1988, contiene disposiciones relativas al

registro de marcas y a la protección contra la competencia desleal a lo largo de los Estados Unidos.

Nos referiremos al procedimiento de registro federal, a cargo de la Oficina de Patentes y Marcas de la los Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, en adelante USPTO), que contempla dos tipos de registro:

1. El Registro Principal: para marcas distintivas que sean utilizadas en el comercio entre Estados, o cualquier tipo de comercio regulado por el Congreso.
2. El Registro Suplementario: para marcas descriptivas que no hayan podido adquirir distintividad, pero que son consideradas capaces de adquirirla a través de su uso comercial.

No se requiere el registro, se pueden establecer los derechos en una marca basada en el uso legítimo. Sin embargo, poseer un registro de la marca de fábrica en el Registro Principal proporciona varias ventajas, por ejemplo,

1. El aviso al público del derecho del registrante de la propiedad de la marca;
2. Una presunción legal de la propiedad del registrante de la marca y el derecho exclusivo del registrante para usar la marca nacional delante o en relación con el bien o los servicios listados en el registro;
3. La capacidad de traer una acción concerniente de la marca a una corte federal;
4. El uso del registro en EUA como una base para obtener el registro en otros países; y
5. La facultad de registrar la marca con el servicio de la aduana americana prevenir importación de bienes extranjeros que lo infrinjan.

La Ley contempla dos tipos de marcas a registrar:

Marca de fábrica: es una palabra, frase, símbolo o diseño, o una combinación de palabras, frases, símbolos o diseños que identifican y distinguen la fuente del bien de una parte de aquéllos de otros.⁴⁴

Marca de servicio: es igual que una marca de fábrica, sólo que identifica y distingue la fuente de un servicio en lugar de un producto.⁴⁵

Los símbolos TM (marca de fábrica) y SM (marca de servicio) pueden usarse cuando se quiera exigir los derechos de una marca, son la designación para alertar al público acerca del derecho, sin tener en cuenta si se ha archivado una solicitud en la USPTO. Sin embargo, sólo puede usarse realmente el símbolo del registro federal "®" después de que la USPTO registra una marca, y no mientras una solicitud está pendiente.

La duración del registro de marca en los Estados Unidos de América es de diez años al igual que en nuestro país, siendo renovable de manera indefinida por los mismos periodos de tiempo, siempre y cuando la marca se use en la forma en que se registró y pagando las cuotas para su renovación dentro de los periodos de tiempo establecidos por la Ley.⁴⁶

La USPTO revisa las solicitudes de marcas de fábrica para el registro federal y determina si un solicitante reúne los requisitos para el registro, incluso sin un registro, puede usarse cualquier marca adoptada para identificar la fuente de un bien o servicio.

Solicitud federal de intención de uso

Tiene como base para completar una solicitud de registro, la intención de buena fe del solicitante de usar la marca, por encima de cualquier uso actual de la misma por el solicitante.

⁴⁴ www.uspto.gov Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América

⁴⁵ idem

⁴⁶ 1058 (a) In general Each registration shall remain in force for 10 years, except that the registration of any mark shall be canceled by the Director for failure to comply with the provisions of subsection (b) of this section, upon the expiration of the following time periods. Título 15 del **Código de los Estados Unidos**, en www.wipo.int: Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

Un solicitante que completa una solicitud de intento de uso se considera que le dará un uso constructivo a la marca. La fecha de uso productivo del solicitante tendrá prioridad sobre aquellas que subsecuentemente usen la marca para bienes y servicios similares.

Procedimiento de la Solicitud:

1. El solicitante llenará por escrito la solicitud dando a conocer la marca, así como un dibujo de la misma;
2. El solicitante deberá exhibir una declaración en la que manifieste que tiene buena intención de utilizar la marca en el comercio, y las circunstancias que demuestren tal intención;
3. Pagar la tarifa de \$245 por cada clase de bienes y servicios,

Si la solicitud cumple los requisitos, la marca será publicada para oposición en la Gaceta Oficial, publicación semanal de la USPTO. Si se presenta una Oposición, el solicitante y su contraparte llevarán el asunto ante la Oficina de Juicios y Apelación de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board) para su resolución. Si no se presenta ninguna oposición, entonces el examinador de la Oficina emitirá una notificación de Permiso, lo que significa que el registro de la marca será resultado del uso actual de la misma.

Si la marca se publica basada en la intención de buena fe del solicitante para usar la marca en el comercio, la USPTO emitirá la notificación de Permiso aproximadamente doce semanas después de la fecha en que la marca fue publicada, si ninguna parte archiva una oposición o pide extender el tiempo para oponerse. El solicitante tiene entonces seis meses desde la fecha del aviso de concesión para que:

1. Use la marca en el comercio y someta una declaración de uso; o
2. Pida una extensión de tiempo para archivar una declaración de uso.

Relativo a la declaración de uso completa, el examinador reexaminará brevemente la solicitud y finalmente el registro será concedido. Los registros son válidos por diez años desde la fecha

de registro, están sujetos a requerimiento de conservación, y pueden ser renovados.

Solicitud federal de uso.

Un registro federal sirve como notificación de que una marca está en uso, y prueba que la marca es válida.

Procedimiento de la Solicitud:

La solicitud debe dar a conocer la marca, los bienes y servicios para los cuales la marca es utilizada, la forma en la cual marca está sujeta o utilizada en relación con bienes o servicios, la fecha del primer uso donde sea que haya sido, la fecha del primer uso en el comercio, y una declaración verificada de que el solicitante no tiene conocimiento de la existencia de cualquier marca con derechos superiores.

Una solicitud debe incluir los elementos siguientes antes de que la USPTO la acepte:

1. Nombre del solicitante;
2. Nombre y dirección para la correspondencia;
3. Dibujo de la marca;
4. Bienes o servicios; y
5. Y una cantidad no reembolsable de \$245 por cada calase de bienes y servicios.

Si no reúne estos requisitos la solicitud, la USPTO devolverá la solicitud y reintegrará cualquier cuota presentada.⁴⁷

Cuando se archiva una solicitud en papel, y reúne los requisitos de inscripción mínimos, la USPTO asignará un número de serie y enviará un recibo del

⁴⁷ Art. 1051, Título 15 del Código de los Estados Unidos, en www.wipo.int: Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

archivado. Se debe repasar este recibo para la exactitud, y notificar a la USPTO de cualquier error, siguiendo las instrucciones del recibo.

Una solicitud electrónicamente archivada debe incluir la misma información para recibir una fecha de archivo. Si a través de la revisión más tarde la USPTO determina que la solicitud no incluyó la información requerida, cancelara el número de serie y la fecha de archivo, regresará la solicitud, y reintegrará la cuota. La fecha de archivo es la fecha que la transmisión llega al servidor de la USPTO.

Recibir una fecha de archivo no significa que se han satisfecho todos los requisitos del registro. Para obtener un registro, deben cumplirse todos los requisitos de la solicitud, y superar cualquier negativa emitida por el abogado examinador durante el examen.

Después de que la USPTO determina que se han reunido los requisitos de archivo mínimos, la solicitud se remite a un abogado examinador. Esto puede tomar varios meses. El abogado examinador repasa la solicitud para determinar si obedece las reglas aplicables y estatutos e incluyendo todas las cuotas requeridas.

Un examen completo incluye una búsqueda para las marcas contradictorias, y un examen del escrito de solicitud, el dibujo, y cualquier espécimen.

Si el abogado examinador decide que una marca no debe registrarse, emitirá una carta explicando cualquier razón sustantiva para la negativa, y cualquier deficiencia técnica o procesal en la solicitud. Si se requieren sólo correcciones menores, el abogado examinador puede avisar al solicitante por teléfono o correo electrónico (si el solicitante ha autorizado la comunicación por el correo electrónico). Si el abogado examinador envía una acción de la Oficina, la contestación del solicitante debe recibirse en la Oficina dentro de seis meses de la fecha del envío de la acción, o la solicitud se declarará abandonada.

Si la contestación del solicitante no supera todas las objeciones, el abogado examinador emitirá una última negativa. Para intentar superar una última

negativa, el solicitante puede, pagar una cuota adicional, para que la Oficina de Juicio y Apelaciones de Marca (Trademark Trial and Appeal Board), atraiga.

Después de que la solicitud se almacena, el abogado examinador asignado indagará en los archivos de la USPTO para determinar si hay un conflicto, es decir, una probabilidad de confusión existe entre la marca de la solicitud y otra marca que está registrada o pendiente en la USPTO.

Los factores principales considerados por el abogado examinador determinando si habría una probabilidad de confusión son:

1. La similitud de las marcas; y
2. La relación comercial entre el bien o los servicios listados en la solicitud.

Para encontrar un conflicto, las marcas no tienen que ser idénticas, y el bien o servicio no tienen que ser los mismos. Puede ser bastante que las marcas sean similares y el bien o servicio se relacionen.

Si existe un conflicto entre una marca y otra marca registrada, el abogado examinador se negará al registro con fundamento de probabilidad de confusión. Si existe un conflicto entre una marca y otra marca en una solicitud pendiente que se archivó antes de la solicitud que se analiza, el abogado examinador notificará del conflicto potencial.

Si el abogado examinador no levanta ninguna objeción al registro, o si el solicitante supera todas las objeciones, el abogado examinador aprobará la marca para la publicación en la Gaceta Oficial. Si ninguna parte archiva una oposición o pide extender el tiempo para oponerse, la USPTO registrará la marca y emitirá un certificado del registro aproximadamente doce semanas después de la publicación en la Gaceta. Una vez emitido un registro, depende del dueño reforzar sus derechos de su marca.

Oposición al Registro

Una oposición es un procedimiento en que el demandante busca prevenir la emisión de un registro de una marca en el registro principal. Cualquier persona que cree que él se dañaría por el registro de una marca puede archivar una

oposición a esa, pero la oposición sólo puede archivarse como una contestación oportuna a la publicación de la marca.

Se establece un plazo de treinta días a partir de la publicación de la solicitud para archivar una oposición al registro, el escrito debe ser firmado por el opositor o el abogado del opositor u otro representante autorizado, se contempla también la posibilidad de presentar una petición para extender el tiempo para oponerse. La oposición se sostiene ante en la Oficina de Juicios y Apelación de Marcas (TTAB).⁴⁸

La oposición debe acompañarse por la cuota requerida, la cual variará en relación al número de las clases en que se haya solicitado.⁴⁹

Extensión de tiempo para archivar una oposición.

El escrito que pide extender el tiempo para ingresar una oposición debe ser archivado en la USPTO antes de la expiración de treinta días de la fecha de publicación o dentro de cualquier extensión de tiempo previamente concedida, debe especificar el período de extensión deseado, y debe dirigirse al TTAB. Se concederá una primera extensión de no más de treinta días en la solicitud. Cada solicitud para extender el tiempo para ingresar un aviso de oposición debe someterse por triplicado (más dos copias del original).⁵⁰

Se le permite pedir tres extensiones de tiempo para oponerse, en total 120 días desde la fecha de publicación. Después, puede obtener extensiones adicionales de tiempo sólo para oponerse con el consentimiento del solicitante o mostrando que las circunstancias extraordinarias existen.

Requisitos para presentar una Oposición:

El opositor debe asentar una declaración simple y llana que exponga por qué el opositor cree se dañaría por el registro de la marca en cuestión y manifestar los fundamentos para la oposición. El escrito deberá presentarse por duplicado,

⁴⁸ Art. 1063, Título 15 del Código de los Estados Unidos, en www.wipo.int: Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

⁴⁹ 2.101 Filing an opposition, subchapter A, General part 2, Rules of practice in trademark cases Code of Federal Regulations. En www.wipo.int: Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

⁵⁰ 2.102 Extension of time for filing an opposition, idem

con copias para el traslado al solicitante de la marca, así como los anexos respectivos.⁵¹

Notificación del procedimiento de oposición

Cuando la oposición se ha archivado en forma adecuada y se ha cubierto la cuota correcta, la Oficina de Juicios y Apelación de Marcas (TTAB) preparará una notificación del procedimiento, misma que deberá identificar el título y número del procedimiento, la solicitud implicada y otorgará un tiempo, de no menos de treinta días contados desde la fecha de la notificación para que de contestación. Se remitirá una copia de la notificación al abogado o representante autorizado del opositor si lo hay, o al opositor. Y al abogado o representante autorizado si lo hay o al solicitante, se remitirán copia de la oposición, copia de la notificación del procedimiento.⁵²

Contestación

Si ninguna contestación se archiva dentro del tiempo designado, se entenderá que renunció a su derecho.

Si se da contestación, deberá ser en forma simple y clara, exponiendo todas las defensas de quien solicita el registro de marca; afirmara o negará los argumentos con que el opositor cuenta. Si el solicitante no tiene conocimiento o información suficiente para formar una creencia acerca de la verdad de un argumento, así lo declarará y tendrá el efecto de un rechazo.

Una defensa que ataca la validez de uno o más de los registros declarados en la oposición será una reconvención obligatoria, si los motivos para la tal reconvención existen en el momento en que la contestación se archiva.

Si se conocen los motivos para una reconvención por el solicitante cuando la contestación a la oposición se archiva, la reconvención será argumentada como parte de la respuesta. Si los motivos para una reconvención son conocidos durante el curso del procedimiento de oposición, la reconvención será declarada inmediatamente después de que aquellos argumentos son

⁵¹ 2.104, Contents of opposition, subchapter A, General part 2, Rules of practice in trademark cases, Code of Federal Regulations, en www.uspto.gov, Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

⁵² 2.105 Notification of opposition proceeding(s), idem.

conocidos. La reconvención no necesita ser archivada si es el asunto de otro procedimiento entre las mismas partes o cualquiera otra en particular.

Un ataque en la validez de registro declarado por un opositor, no se atenderá a menos que una reconvención o la petición separada se archive para buscar la cancelación de tal registro.⁵³

La oposición puede retirarse sin ningún perjuicio antes de que la contestación se archive. Después de que la contestación se archiva, la oposición no puede retirarse sin perjuicio alguno, excepto con el consentimiento escrito del solicitante o el abogado del solicitante u otro representante autorizado.⁵⁴

Una vez presentados los argumentos de ambas partes se resolverá sobre la registrabilidad de la solicitud en cuestión.

Los Estados Unidos también tienen una proporción de oposición relativamente modesta de dos a dos y medio por ciento. Comparativamente, OAMI tiene una proporción muy más alta a 25 por ciento

En los Estados Unidos, los procedimientos de oposición toman normalmente un mínimo de dos años, las oposiciones de EUA pueden costar muy caras si estas no se resuelven en las fases tempranas

3. Procedimiento de oposición España

Definición

En su artículo 4.1 se define como Marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Tales signos podrán ser:

⁵³ 37 CFR 2.106 Answer. idem

⁵⁴ 2.106 Answer, idem.

1. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. (o sea un nombre propio o apellido puede constituir una marca, con las limitaciones conocidas, tales como autorización de la persona cuyo nombre quiera utilizarse como marca o de sus familiares en caso de que haya muerto).
2. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
4. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
5. Los sonoros (contrario a lo establecido en ADPIC, TLCAN y nuestra legislación).
6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Presentación de la Oposición

En el Título III, Solicitud y Procedimiento de Registro, Capítulo II, artículo 19 en adelante, versa acerca de las oposiciones y observaciones de terceros y establece lo siguiente:

Una vez que se publica la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II, o sea las prohibiciones absolutas y las relativas que son las siguientes:

Absolutas: En esencia son los signos que carezcan de distintividad, induzcan al error, sean engañosos o sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.⁵⁵

⁵⁵ Artículo 5, Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, texto consolidado que incluye las modificaciones introducidas por la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en www.wipo.int, en Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

Relativas:

- a) Cuando la marca sea idéntica a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
- b) Cuando por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.⁵⁶

En el mismo artículo 19, apartado 2, establece que la oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en el plazo de dos meses contados desde la fecha de publicación de la solicitud de dicha marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.⁵⁷

El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado y en él deberán figurar los siguientes datos:

1. El número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición.
2. 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 de conformidad con la clasificación de Niza.
3. El nombre y dirección de la persona que formula la oposición así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.

⁵⁶ Artículo 6, idem.

⁵⁷ Artículo 19, idem

4. En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste.
5. Si la oposición se basa en alguno de los motivos previstos en el artículo 5.1) de la Ley 17/2001, una indicación en tal sentido, especificando la prohibición absoluta en que se funda en concreto la oposición.
6. Cuando la oposición se base en una marca anterior, el número de ésta, su fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.
7. Si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida, una indicación en tal sentido.
8. Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada, una indicación en tal sentido.
9. En el caso de que la oposición se base en uno de los derechos anteriores, una indicación en tal sentido.
10. Cuando proceda, una representación y descripción del derecho o marca anteriores no registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
11. Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida, o goce de notoriedad o renombre. El oponente deberá incluir solamente los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposición.
12. Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición.
13. La firma del interesado o de su representante.
14. El justificante de pago de la tasa de oposición.

Lo dispuesto en el capítulo 3 del reglamento será aplicable, en lo que proceda, a la formulación de observaciones de tercero conforme a lo previsto en el artículo 19.3) de la Ley 17/2001 es decir, las observaciones realizadas por 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, quienes podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5 (absolutas), en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y

asociaciones no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.

Pruebas

Artículo 18 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas indica que el escrito de oposición podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se consideren pertinentes.

1. Si la oposición se basa en una marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca comunitaria, tales como un certificado de registro o depósito de la solicitud.
2. Cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, o en una marca registrada notoria o renombrada, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de dichas marcas anteriores.
3. Si la oposición se basa en otros derechos anteriores o en Marcas de agentes o representantes, el escrito de oposición irá acompañado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ámbito de protección de tales derechos anteriores.

Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, así como cualquier otro documento o prueba justificativa, deberán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposición al solicitante.⁵⁸

Inadmisión o Desistimiento de la Oposición

Es en el artículo 19 del reglamento en el que se contempla la inadmisión o desistimiento de la oposición.

En el inciso 1 indica los supuestos en los cuales no se admitirá la oposición:

⁵⁸ Artículo 18 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

- a) si el escrito no se presentase dentro del plazo de dos meses;
- b) o no se hubiera abonado la tasa de oposición;
- c) o si dicho escrito no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula la oposición o la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la oposición,

En el inciso 2 señala que si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones de la Ley o del Reglamento, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará las irregularidades observadas al oponente para que en el plazo de diez días las subsane, si no se subsanan en el plazo prescrito, se tendrá por desistida la oposición.

Suspensión del Expediente

Si se hubieran presentado oposiciones u observaciones de tercero y éstas hubieran sido admitidas o no se hubieran tenido por desistidas, la Oficina Española de Patentes y Marcas decretará la suspensión del expediente y comunicará al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, presente sus alegatos, contestando a la suspensión decretada.

El escrito de contestación a la suspensión deberá especificar los datos que identifiquen la solicitud de registro, la fecha de publicación de la suspensión, las causas que motivaron el mismo y cuantos alegatos o pruebas se estimen pertinentes para la defensa del registro de la marca. El solicitante podrá retirar su solicitud de marca, limitar la lista de los productos o servicios que aquélla contenga, modificar para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada o dividir la solicitud distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial. La

suspensión o la oposición quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales

Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros, la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

Resolución de la Solicitud

Transcurrido el plazo para la contestación a la suspensión, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

Registro de la Marca

Si las oposiciones fueron inadmitidas, retiradas o desestimadas total o parcialmente, o, tras el suspenso decretado, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará, según proceda, la concesión total o parcial del registro de la marca y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La publicación de la concesión del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial deberá incluir datos como:

- a) El número del registro.
- b) El nombre del titular del registro.
- c) La fecha de concesión del registro.
- d) La fecha del “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” en que apareció publicada la solicitud.

4. Procedimiento de Oposición de la Unión Europea

“La Unión Europea (UE) es una familia de países europeos democráticos que se han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se trata de un Estado destinado a sustituir a los actuales Estados, ni de una mera organización de cooperación internacional. En realidad, la UE es única. Sus Estados miembros han creado instituciones comunes en las que delegan parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar, democráticamente y a escala europea, decisiones sobre asuntos específicos de interés común.

Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a la Segunda Guerra Mundial. La idea surgió de la determinación de los europeos de evitar que volvieran a producirse matanzas y destrucciones”.⁵⁹

Marca Comunitaria

Una marca comunitaria es un signo que sirve para identificar y distinguir productos y servicios, es válida en todo el territorio de la Comunidad Europea. El registro se obtiene en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante, España, en las condiciones previstas en el Reglamento de Marcas Comunitarias.

Las principales normas jurídicas relativas a la marca comunitaria se hallan en tres reglamentos:

1. El Reglamento No. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, denominado: Reglamento de base o Reglamento de Marca Comunitaria;
2. El Reglamento No.2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 40/94, denominado: Reglamento de ejecución o RE;
3. El Reglamento No. 2869/95 de la Comisión, de 13 diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina, denominado: Reglamento de tasas o RT.

⁵⁹ http://europa.eu/index_es.htm, Europa, el portal de la unión Europea.

La naturaleza de la marca comunitaria es unitaria, es decir, es válida en la totalidad de la Unión Europea, y proporciona a sus titulares derechos exclusivos que les permiten prohibir a terceros el uso del signo protegido en sus actividades comerciales o industriales. La solicitud y el registro se extienden automáticamente a los Estados miembros de la UE. No es posible limitar el alcance geográfico de la protección.

El sistema de la marca comunitaria no afecta a los sistemas de marcas nacionales, éstas constituyen derechos anteriores oponibles frente a la marca comunitaria, y viceversa, pero la OAMI no examina de oficio estos derechos anteriores. El titular del derecho anterior puede promover esta cuestión, ya sea formulando oposición en el plazo de tres meses a partir del día de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, o con posterioridad al registro de la marca comunitaria, presentando una solicitud de nulidad relativa.

La marca comunitaria se obtiene mediante el registro, la solicitud faculta al solicitante para presentar oposición a posteriores solicitudes de marca que pudieran ser idénticas o similares a la suya para productos o servicios idénticos o relacionados.

Artículo 4. Signos que pueden constituir una marca comunitaria

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas⁶⁰

O sea, pueden constituir marca comunitaria todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o

⁶⁰ Artículo 4, Reglamento (CE) N° 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Un signo no puede ser registrado como marca comunitaria cuando concurre un motivo de denegación absoluto, es decir, cuando el signo:

1. Carece de carácter distintivo;
2. Sirve, exclusivamente, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
3. Se ha convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
4. Es contrario al orden público o a las buenas costumbres;
5. Puede inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.⁶¹

Puede haber otros motivos de denegación absolutos relacionados con la forma de los productos, el origen de las bebidas alcohólicas, de los productos agrícolas o alimentarios y con determinados emblemas oficiales.

Una marca no se registrará como marca comunitaria si concurre un motivo de denegación relativo como:

1. Derechos anteriores:
2. Una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria anterior;
3. Una marca nacional o solicitud de marca nacional anterior presentada o registrada en un Estado miembro de la Unión Europea;
4. Un registro internacional en virtud del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid con efectos en un Estado miembro de la Unión Europea;

⁶¹ Artículo 7, Reglamento (CE) N° 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, en www.oami.europa.eu, Oficina de Armonización del Mercado Interior.

5. Una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local válido en un Estado miembro;
6. Una marca notoriamente conocida en un Estado miembro (a efectos del artículo 6 bis del Convenio de París).⁶²

Estos motivos de oposición constituyen también causas de nulidad que puede solicitarse con posterioridad al registro de la marca comunitaria.

El titular del derecho anterior debe presentar la oposición en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria

Procedimiento de registro

“Artículo 25: Presentación de la solicitud

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

a) ante la Oficina, o

b) ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

2. 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 a 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.

3. Las solicitudes mencionadas en el apartado 2 que lleguen a la Oficina una vez transcurrido un plazo de dos

⁶² Artículo 8, ídem

meses después de su presentación se considerarán presentadas en la fecha en que la solicitud llegue a la Oficina (Modificado por el Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo.)

4. Diez años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión elaborará un informe acerca del funcionamiento del sistema de presentación de solicitudes de marca comunitaria, acompañando, si hubiere lugar, propuestas de modificación de dicho sistema.

Artículo 26: Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. 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.

2. 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.”⁶³

El procedimiento de registro comprende tres fases fundamentales:

- 1. Examen de la solicitud:
 - a) Análisis de si procede asignar una fecha de presentación;
 - b) Examen de los requisitos formales; y
 - c) Examen de los motivos de denegación absolutos, durante el cual se elaboran informes de búsqueda.

Comienza con la recepción de la solicitud, sea directamente en la sede de la OAMI o por medio de uno de los servicios centrales de la propiedad industrial, e incluye:

⁶³ Artículo 25 y Artículo 26, idem

1. El análisis de si procede asignar o no una fecha de presentación, la verificación de la clasificación de los productos y servicios designados en la solicitud;
2. El envío de la lista de productos y servicios al centro de traducción de los órganos de la Unión de Luxemburgo;

La OAMI no examinará de oficio los motivos de denegación relativos, estos sólo pueden ser invocados por terceros en el procedimiento de oposición o en el procedimiento de anulación con posterioridad al registro de la marca comunitaria.

Artículo 38: Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Si en virtud del artículo 7 el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimarán para los productos o los servicios afectados.
2. Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca comunitaria.
3. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.”⁶⁴

Por último, como parte de la primera fase de registro, la elaboración del informe de búsqueda comunitaria, el envío de la solicitud a los servicios centrales de la propiedad industrial de los estados miembros, para que efectúen búsquedas en

⁶⁴ Artículo 38, ídem

los registros nacionales y el envío de todos los informes al solicitante o su representante;

2. Publicación de la solicitud: La publicación debe realizarse en la parte A del Boletín de Marcas Comunitarias, instrumento de publicidad de la OAMI, que informa acerca de la existencia de una solicitud de marca comunitaria que permite a los titulares de derechos anteriores la defensa de su derecho preexistente, en el caso de que el resultado del examen efectuado por la OAMI haya sido favorable.

Artículo 40: Publicación de la solicitud (Modificado en virtud del Reglamento del Consejo (CE) n° 422/2004)

1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y si el plazo mencionado en el apartado 7 del artículo 39 (un mes) ha transcurrido, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada con arreglo al artículo 38.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo al artículo 38 (examen relativo a los motivos de denegación absolutos), la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.⁶⁵

3. Procedimiento de Oposición: La tercera fase del procedimiento está destinada a que los terceros invoquen sus derechos anteriores en el procedimiento de oposición. Puede presentarse oposición en el plazo de tres meses a partir del día de la publicación de la solicitud de marca comunitaria.

La fecha oficial de publicación es la fecha que aparece en la cubierta del Boletín de Marcas.

El artículo 8 del Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC), cuyo título es: Motivos de denegación relativos, permite a los terceros presentar oposición al registro de las solicitudes de marca comunitaria basándose en derechos anteriores.

⁶⁵ Artículo 40, ídem

Artículo 8: Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «marca anterior»:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad (Añadido por el Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo. Este artículo está en vigor desde el 1.10.2004.);

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha

de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará asimismo el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo (Modificado por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo).

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa

de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

Por otro lado, los artículos 42 y 43 del Reglamento sobre la marca comunitaria prevén la manera en que debe desarrollarse el procedimiento.

Por último, el título II del Reglamento de ejecución (en lo sucesivo, RE) establece las normas de procedimiento que deben observarse durante el Procedimiento de Oposición.

Artículo 42: Oposición

1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8 (Motivos de denegación relativos), podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

a) en los casos de los apartados 1 y 5 del artículo 8, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el apartado 2 del artículo 8, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

b) en los casos del apartado 3 del artículo 8 (oposición del titular de la marca), los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado;

c) en los casos del apartado 4 del artículo 8 (marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local), los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

2. Podrá también presentarse oposición al registro de la marca, en las condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicación de una solicitud modificada con arreglo a la segunda frase del apartado 2 del artículo 44

(modificaciones referentes a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios).

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.⁶⁶

Puede presentarse oposición a una solicitud de registro en los casos siguientes:

1. La solicitud contra la que se dirige la oposición es idéntica o similar a la marca anterior invocada, para productos idénticos o similares o incluso diferentes, si la marca anterior registrada es renombrada;
2. La solicitud contra la que se dirige la oposición fue presentada en nombre del representante y sin el consentimiento del titular;
3. La solicitud contra la que se dirige la oposición viola una marca no registrada o un signo anterior utilizado en el tráfico económico y cuyo alcance no es únicamente local.

El escrito de oposición puede basarse en una solicitud de marca o en una marca registrada que sea anterior. Las marcas pueden ser marcas nacionales de alguno de los Estados miembros de la UE (nacional), marcas internacionales (registradas según el Arreglo de Madrid y su Protocolo) o marcas de la Oficina del BENELUX. También se prevé la posibilidad de basar la oposición en una marca notoria protegida por el artículo 6 bis del Convenio de París. Finalmente, también puede basarse en otros derechos anteriores en la UE, de alcance no meramente local, siempre que la legislación nacional que los regule permita a su titular impedir la utilización de una marca posterior.

Una persona física o jurídica puede presentar un escrito de oposición basado en tantas marcas como considere necesario. Podrán presentar oposición únicamente, los solicitantes o los titulares de marcas o de signos anteriores, los

⁶⁶ Artículo 42, ídem.

licenciatarios facultados por dichos titulares de marcas y las personas autorizadas, en virtud del Derecho nacional aplicable, a ejercer los derechos de las marcas anteriores no registradas o de los signos anteriores.

El oponente debe ser una única persona física o jurídica y debe basar su escrito de oposición en marcas de las que sea titular. Si quieren oponerse a una solicitud de marca comunitaria varias marcas pertenecientes a distintas empresas, será necesario que cada persona presente un escrito de oposición distinto, el único supuesto en que varias personas pueden figurar como oponentes en un escrito de oposición se produce cuando son cotitulares de las marcas oponentes.

Los escritos de oposición, presentados durante el plazo de tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, se tramitan ante la División de Oposición, en la OAMI.

El procedimiento está diseñado para tramitarse sin requerir la presencia personal de las partes salvo en supuestos en que sea indispensable el procedimiento oral.

Artículo 83, apartado 6 del Reglamento de Ejecución: Las comunicaciones dirigidas a la Oficina pueden presentarse por varios medios:

1. Presentación en la oficina de un original firmado ya sea a través del servicio de correos, mediante entrega directa o por otros medios;
2. Transmisión por telefax de un original firmado;
3. Télex o telegrama.⁶⁷

En el futuro está previsto que la Oficina acepte también la presentación por medios electrónicos, aunque por el momento esta posibilidad no está operativa.

Tras la comprobación de que el pago se ha efectuado a tiempo, examina los requisitos básicos que debe cumplir el escrito de oposición. Si hay algún defecto subsanable, se requiere al oponente para que lo corrija.

⁶⁷ Artículo 86, Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión , de 13 de diciembre de 1995, en <http://oami.europa.eu>, Oficina de Armonización del Mercado Interior

Dentro del mismo plazo previsto para presentar el escrito de oposición, debe exhibirse el pago de la tasa de oposición que es de 350 euros. Si no se paga la tasa de oposición, o se paga incompleto, se considerará que no ha sido presentado el escrito de oposición. Por lo que la Oficina no tendrá que examinarlo. Si la tasa de oposición se hubiese abonado después de la expiración del plazo de oposición, se reembolsará, ya que, la oposición queda sin objeto. La Oficina emitirá un acuse de recibo indicando especialmente la fecha de recepción del escrito de oposición y el número de oposición que le haya sido asignado.

La División de Oposición de la OAMI utiliza los cinco idiomas de la Oficina (español, alemán, inglés, francés e italiano). No obstante, el escrito de oposición sólo puede presentarse en uno de estos idiomas que, además, coincida con uno de los dos idiomas escogidos por el solicitante de la marca comunitaria e indicados en la publicación que de ésta se efectúa en el Boletín de Marcas Comunitarias. Este idioma se convierte en el utilizado a lo largo de todo el procedimiento de oposición, así como de los documentos que sirvan para basar el derecho del oponente deben o estar acompañados de una traducción a éste.

Elementos imprescindibles del escrito de oposición:

1. La solicitud de marca atacada, las marcas pueden considerarse claramente identificadas si se señala su naturaleza, el país en el que producen sus efectos y el número de registro;
2. El oponente, estará identificado si se ha indicado su naturaleza (persona física o jurídica), su nombre o denominación social completa y la dirección completa;
3. Los derechos anteriores en que se basa la oposición; y
4. Los motivos que la sustentan, la oposición se considera motivada con la identificación de las bases jurídicas previstas en el artículo 8 del RMC (Motivos de denegación relativos).

El Reglamento de Marca Comunitaria requiere que los datos aportados permitan una identificación plena.

Existe un formulario facilitado por la Oficina, cuando se utilice, será suficiente con llenarlo adecuadamente en cada uno de los espacios.

Admisibilidad de la oposición

El examen de la admisibilidad del escrito de oposición deberá hacerse antes de hacer notificación alguna al solicitante.

Existen dos grandes categorías de irregularidades plasmadas en la Regla 18 del Reglamento de Ejecución:

- 1) La primera, relativa principalmente a los derechos de las partes, sólo se podrá subsanar dentro del plazo de oposición:
- 2) La segunda, relativa principalmente a las condiciones formales del escrito, se podrá subsanar en el plazo improrrogable de dos meses a partir de la notificación de dichas irregularidades.⁶⁸

Causas de inadmisibilidad no subsanables después de la expiración del plazo de oposición:

El apartado 1 de la Regla 18 enumera las siguientes irregularidades:

- No se ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 42 del RMC: plazos, legitimación para oponerse y la motivación.
- No indicar en el escrito la solicitud contra la que se dirige la oposición. Es suficiente indicar del nombre del solicitante y del número de expediente atribuido a la solicitud contra la que se dirige la oposición y especificar los productos y servicios contra los que se presenta oposición
- No señalar claramente la marca anterior o el signo anterior en que se basa la oposición.

⁶⁸ Regla 18, Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión , de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 40/94, en <http://oami.europa.eu>, Oficina de Armonización del Mercado Interior.

“Deberá facilitarse la reproducción de la marca opositor, mencionar número de expediente o de registro, la fecha de presentación o de registro y, en su caso, su fecha de prioridad.

El oponente deberá facilitar una indicación de los productos y servicios de la marca o del signo anterior en que se basa la oposición, estas sólo podrán subsanarse dentro del plazo de tres meses establecido para presentar una oposición, en caso de que no se respete al menos una de dichas condiciones, la OAMI las examinará de oficio y no admitirá la oposición.

Motivación

La oposición deberá ser motivada, se recomienda que el oponente precise toda su argumentación desde el principio, especialmente la existencia de un riesgo de confusión basado en la comparación de los signos o de los productos y servicios o cualquier otro elemento que pueda servir de apoyo a la oposición; no podrán ser diferentes de los motivos de denegación relativos, tal como aparecen definidos en el artículo 8 del Reglamento de Marca Comunitaria. La simple invocación de otros motivos hará que la oposición resulte, inadmisibles por falta de motivación

Causas de inadmisibilidad subsanables después del plazo de oposición

Dichas causas coinciden esencialmente con los requisitos formales del escrito de oposición y se refieren en particular:

1. A la representación ante la Oficina (artículo 88 del RMC y Regla 76 del RE); si el oponente carece de domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad, deberá obligatoriamente hacerse representar ante la Oficina desde la presentación de la oposición; podrá ser representante un empleado de una persona jurídica económicamente vinculada al oponente y que tenga su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad. Deberá también obligatoriamente presentar en la

Oficina un poder firmado que lo faculte para efectuar los actos en él mencionados.

2. A la firma del escrito de oposición (Reglas 79, 80 y 82 del RE). El escrito de oposición deberá ir firmado por el oponente o su representante. No obstante, la prueba de la firma diferirá según el tipo de transmisión utilizado por el oponente.

La Oficina las notificará al oponente, si éste no las subsana en el plazo de dos meses a partir de la recepción de esa notificación, la Oficina desechará la oposición.

Resolución sobre la admisibilidad de la oposición

Si el oponente cumple las condiciones de admisibilidad, la oposición será comunicada al solicitante o a su representante, tras la expiración del plazo de oposición. No será necesaria ninguna resolución formal sobre la admisibilidad de la oposición.

La Regla 19 del Reglamento de Ejecución establece que “si el oponente no cumple las condiciones de admisibilidad, la Oficina adoptará una resolución de inadmisión de la oposición. Dicha resolución deberá ser notificada al oponente junto con las indicaciones relativas a las vías de recurso a que podrá acogerse.”⁶⁹

Notificación de la oposición e inicio del procedimiento

Desde el momento en que el escrito de oposición cumpla, a juicio de la Oficina, todas las condiciones de admisibilidad, ésta lo notificará al solicitante o, en su caso, a su representante. Señalará al solicitante que el procedimiento de oposición se considera iniciado dos meses después de la recepción de dicha notificación e indicará igualmente que tiene la posibilidad de solicitar conjuntamente con el oponente una prórroga de este plazo. La Oficina informará también al oponente de la fecha exacta de iniciación del procedimiento y de la posibilidad de prorrogar este plazo.

⁶⁹ Regla 19, Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión , de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 40/94, en www.oami.europa.eu, Oficina de Armonización del Mercado Interior.

El plazo para responder concedido al solicitante será, en principio, de tres meses. Dicho plazo se debe a que la Oficina tiene en cuenta el plazo de dos meses previo a la iniciación del procedimiento.

La parte contradictoria del procedimiento de oposición comenzará dos meses después de la recepción por el solicitante del escrito de oposición. El objeto de este período de dos meses previo al examen de la oposición, llamado por la Oficina, **Cooling-off period** o de reflexión, es permitir una resolución rápida de la oposición sin fase contradictoria.

Solución amistosa

El **Cooling-off period** está constituido por los dos meses siguientes a la notificación de la oposición y es previo al inicio de la fase contradictoria. Si las partes alcanzan un acuerdo que pone fin a la oposición, no existe condena en costas para ninguna parte. Además, si el acuerdo alcanzado se basa en la limitación de la lista de productos y servicios de la marca comunitaria excluyendo aquellos atacados por la oposición o se debe a la retirada de la marca comunitaria, la Oficina devuelve la tasa de oposición al oponente.

El solicitante podrá decidir retirar su solicitud o limitarla a los productos y servicios contra los que no se dirige la oposición, de ser así la Oficina informará de ella al oponente y le reembolsará íntegramente la tasa de oposición por haber quedado sin objeto. Si la limitación se refiriese tan sólo a una parte de los productos y servicios objeto de la oposición o si hubiere dudas sobre el alcance de la limitación, la Oficina no podrá, de oficio, declarar sin objeto la oposición, será necesario transmitir la limitación al oponente y pedir su consentimiento para poner fin al procedimiento, Si éste mantiene su oposición, deberá precisar los productos o servicios, que siguen siendo objeto de la oposición.

El solicitante podrá entablar negociaciones con el oponente, pero, para que la tasa de oposición sea reembolsada, dichas negociaciones, deberán concluir con el retiro de la solicitud de registro o con la limitación de ésta a los productos y servicios que no sean objeto de la oposición. No habrá reembolso de la tasa de oposición en caso de retiro de la oposición, si la negociación concluye con el

retiro de la oposición, el reparto de los gastos incumbirá exclusivamente a las partes.

Para facilitar la negociación, ambas partes podrán pedir que se prorrogue este plazo. La Oficina tendrá la facultad, a petición de las partes, de prorrogar varias veces ese período, si lo considera necesario. La Oficina habrá de examinar la motivación de dichas peticiones, aun cuando baste una motivación sucinta, a fin de evitar que el procedimiento se prolongue demasiado. Podrá denegar una nueva solicitud de prórroga, si la considera injustificada.

Tras la expiración del plazo de **Cooling-off period** sin que las partes hayan llegado a un arreglo, el oponente dispone de un plazo de dos meses para completar su expediente con las pruebas necesarias para apoyar su derecho y sus argumentos. La Oficina dará traslado al solicitante de la documentación recibida del oponente para que, en el plazo de dos meses, presente sus observaciones.

Hechos, pruebas y alegatos

La Regla 16 apartado 2 del reglamento de Ejecución establece al respecto que esos datos podrán referirse a todos los elementos relacionados con los derechos anteriores y, por ejemplo, a la existencia de estos derechos, al hecho de que la marca anterior es nacional, internacional o comunitaria, notoriamente conocida o renombrada.

La Oficina notificará dicha información detallada y los documentos acreditantes al solicitante cuando sean recibidas y le concederá un nuevo plazo para responder.

Si el oponente no transmite los documentos acreditantes, la Oficina adoptará una resolución sobre la oposición con los documentos que tenga en su poder y la respuesta presentada por el solicitante.

Artículo 43: Examen de la oposición

1. 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.⁷⁰

La Oficina invitará al solicitante y al oponente a presentar sus alegatos tanto sobre las comunicaciones transmitidas por la otra parte como sobre sus propias comunicaciones o solicitudes de aclaración y todo alegato recibido de una parte será notificado sin demora a la otra; incluso las observaciones que lleguen a la Oficina fuera del plazo fijado serán notificadas a la otra parte, en virtud del principio de contradicción.

La respuesta del solicitante o de su representante deberá llegar a la Oficina dentro del plazo establecido de tres meses o, si el periodo de **Cooling off** se prorroga, en el plazo de un mes desde la apertura del procedimiento. (Regla 20 apartado 1 Reglamento de Ejecución)

Si el solicitante no presenta alegato alguno dentro del plazo fijado, la Oficina podrá pronunciarse directamente sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga. La Oficina no tendrá en cuenta los alegatos del solicitante que le lleguen después de la expiración del plazo de tres meses, sólo las notificará al oponente.

2. 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

⁷⁰ Artículo 43 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en www.oami.europa.eu, Oficina de Armonización del Mercado Interior

marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para 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. ⁷¹

Las marcas, con arreglo al artículo 15 del RMC, están sometidas en todos los Estados miembros de la Unión Europea a la obligación de uso efectivo en el mercado dentro del plazo de cinco años a partir de su registro. En consecuencia, el RMC otorga al solicitante la posibilidad de exigir del oponente que pruebe el uso de las marcas en que basa su oposición, de tener éstas una antigüedad superior a cinco años, contados desde la fecha de registro.

La prueba de uso debe solicitarse en una fase temprana del procedimiento, como puede ser en la respuesta a la oposición, deberá comunicarse al oponente lo antes posible, como medio de defensa y en cumplimiento del principio de contradicción. La Oficina tendrá la posibilidad de rechazar una petición presentada tardíamente.

Se concederá un plazo al oponente para que aporte las pruebas que certifiquen un uso de su marca o la existencia de causas justificadas para la falta de uso, deberá aportar la prueba de que en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca comunitaria contra la que se dirige la oposición, su marca ha sido objeto de un uso en la Comunidad Europea o en el Estado miembro en el que esté registrada, de que dicho uso ha sido efectivo o de que, en caso de falta de uso, existen causas justificadas. De no aportarse dichas pruebas de uso dentro del plazo fijado, la Oficina desestimará la oposición y cuando las pruebas se aportan dentro de plazo, la Oficina apreciará la naturaleza y el grado del uso. Si la Oficina considera que las pruebas aportadas no son suficientes para probar un uso real y efectivo de los productos y servicios, la oposición será desestimada.

Si las pruebas aportadas sólo acreditan el uso con respecto a una parte de los productos o servicios invocados en la oposición, la marca anterior se

⁷¹Artículo 43, apartado 2, idem

considerará registrada, a efectos de la oposición, tan sólo para los productos o servicios para los que es efectivamente utilizada, a no ser que, el oponente aporte pruebas que justifiquen la falta de uso en dichos productos y servicios. En tal caso, la Oficina desestimaré parcialmente la oposición respecto a los mencionados productos y servicios.

Si el oponente aporta pruebas de uso o, en su lugar, pruebas de las causas justificadas de la falta de explotación de su marca, la Oficina resolverá sobre la oposición en función de las pruebas presentadas en apoyo de la oposición y en respuesta a ésta.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación.⁷²

La Oficina podrá iniciar un procedimiento de conciliación, intervendrá sólo en caso de que parezca deseable un acuerdo entre las partes, a la vista del expediente, o si existen razones fundadas para pensar que el procedimiento puede concluir con un acuerdo, en particular porque una parte haya manifestado su deseo de negociar.

Las partes tendrán libertad para decidir el acto que provoque la conclusión del procedimiento de oposición. Podrán solicitar el retiro de la oposición o de la solicitud, también podrán solicitar simplemente a la Oficina que dicte una resolución de sobreseimiento sin invocar un motivo particular. Bastará con que comuniquen a la Oficina el acuerdo por escrito de las partes, aun sin motivación, para que se ponga fin al procedimiento por sobreseimiento. Después de dicho acuerdo, la Oficina adoptará todas las medidas necesarias para concluir el procedimiento.

⁷² Artículo 43, apartado 3 y 4, idem

Retiro de la solicitud

Un retiro implica automáticamente la conclusión del procedimiento. La Oficina no exigirá ninguna formalidad especial, únicamente el solicitante deberá presentar su solicitud por escrito para que pueda transmitirse una prueba al oponente y precisar el número de la solicitud retirada, nombre y dirección o los de su representante. El consentimiento del oponente no será necesario. Cuando el retiro se efectúa antes de la fecha de apertura del procedimiento, la Oficina reembolsará la tasa de oposición (Regla 19 apartados 1-3 del Reglamento de Ejecución). En caso de que el retiro se realice después de la fecha de apertura del procedimiento, la tasa de oposición no será reembolsada (Artículo 81 apartado 3).

El retiro se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias.

Limitación de la solicitud

Una limitación de la solicitud contra la que se dirige la oposición a los productos o servicios que no son objeto de la oposición conduce a la conclusión del procedimiento. Pero si la Oficina tiene duda sobre el alcance de los productos o servicios retirados, no concluirá el procedimiento, sino que solicitará la opinión del oponente, éste deberá responder expresamente sobre si mantiene o no su oposición. A falta de respuesta, la Oficina considerará que la oposición se mantiene.

Si se mantiene la oposición se deberá especificar, de los productos y servicios que permanecen contra cuales se mantiene la oposición; la Oficina podrá conceder un nuevo plazo al solicitante a fin de que presente su contestación a la oposición, si no lo ha hecho conjuntamente con su limitación.

Si el oponente sujeta el retiro de su oposición a la exclusión de otros productos o servicios contra los que se dirige la oposición, la Oficina transmitirá dichas condiciones al solicitante y le concederá un plazo. Cuando el solicitante satisface las condiciones del oponente, la oposición se considerará retirada sin otra consulta al oponente, al que simplemente se informará al respecto.

Para el oponente, el retiro formal de su oposición es el medio más claro de manifestar su decisión de no mantener su oposición. Al declarar que no la mantiene, la misma quedará sin objeto y concluirá el procedimiento sin resolución sobre el fondo.

5. 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.⁷³

Conclusión del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición puede concluir de varias formas. En primer lugar, por una resolución relativa a la vez a la oposición, la solicitud de registro y las costas, además, por actos, tales como el retiro de la solicitud o de la oposición, la conciliación, la pérdida de derechos del solicitante, que provoquen un sobreseimiento y cuyas consecuencias financieras pueden variar.

6. La resolución de desestimación de la solicitud se publicará cuando sea definitiva.⁷⁴

Resolución

La resolución sobre la oposición debe ser adoptada colegiadamente por la División de Oposición por una unidad compuesta por tres miembros, de los cuales al menos uno debe ser jurista. (Artículo 127 apartado 2 RMC).

La resolución dictada por la Oficina deberá respetar ciertas formalidades:

1. Deberá formularse por escrito;
2. Estar motivada;
3. Firmada por los tres miembros de la División de Oposición; y

⁷³ Artículo 43, apartado 5, idem

⁷⁴ Artículo 43, apartado 6, idem

4. Precisar el plazo y las vías de recurso ofrecidas a las partes.

La resolución en la que se deniegue la solicitud de registro y se estime la oposición será publicada cuando sea definitiva. Además, irá acompañada de información para el solicitante sobre la posibilidad de transformación de su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional.

En ciertos casos, la Oficina está supeditada en cuanto al sentido de la resolución, por ejemplo, cuando el oponente no aporte pruebas de uso, la Oficina deberá desestimar la oposición; lo mismo ocurrirá si el oponente pierde sus derechos anteriores por la denegación de la solicitud de marca en que se basaba la oposición, por una anulación administrativa o judicial de su marca anterior o la no renovación o la renuncia de la misma.

Costas

El Reglamento de Marca Comunitaria prevé la condena en costas para la parte vencida. Aunque por razones de equidad se puede decidir un reparto de costas distinto. La Oficina, de forma complementaria a la resolución de fondo, emite también una resolución sobre el reparto de costas salvo que las partes, establezcan un reparto distinto.

La resolución sobre las costas no fija la cuantía; únicamente establece quién y en que medida debe satisfacerlas. La fijación de la cuantía puede solicitarse a la secretaría de la División de Oposición que adoptó la resolución; las cuantías se fijan con base en la documentación aportada por la parte que solicita la determinación y según las cuantías máximas establecidas por la Regla 94 del RE.

Suspensión del procedimiento de oposición

Existen tres casos que pueden provocar la suspensión del procedimiento de oposición:

1. Por oposiciones basadas en una solicitud de registro de marca:
Una oposición podrá basarse en una solicitud de marca comunitaria o nacional o presentada en la Oficina de Marcas del

Benelux, en ese caso, la Oficina tendrá la facultad de suspender el procedimiento de oposición hasta el registro de la solicitud.

La Oficina suspenderá el procedimiento, de ser posible, al comienzo del procedimiento de oposición, pues sólo podrá valorar la oposición si la marca anterior está registrada de ser posible, al comienzo del procedimiento de oposición.

No se suspenderá el procedimiento, cuando la solicitud de marca anterior esté en la fase final de su procedimiento de registro y será registrada antes de que sea adoptada una resolución sobre la oposición.

2. Por oposiciones múltiples contra la misma solicitud de registro: Si se presentan varias oposiciones contra la misma solicitud, la Oficina, después de un examen preliminar de dichas oposiciones, podrá decidir instruir uno o varios expedientes y suspender los otros.
3. Por otras circunstancias que justifiquen dicha suspensión.
 - a) A petición de las partes
 - b) Por ejercicio de una acción judicial o administrativa
 - c) Debido a observaciones de terceros.

Por iniciativa de las partes o de la Oficina, podrá darse en cualquier momento del procedimiento.

Si durante el plazo de suspensión se reciben alegatos en la Oficina, ésta no podrá tenerlas en cuenta en esa fase del procedimiento, sino al final de la suspensión, después de haberlas notificado a la otra parte.

Acumulación y separación de procedimientos

En el caso de que se hayan presentado varias oposiciones contra una misma solicitud, la Oficina podrá no sólo suspender algunas oposiciones, sino también decidir acumular varios expedientes para instruirlos conjuntamente.

En caso de acumulación de varios expedientes, se informará de ello a las partes y el expediente será instruido por la Oficina como una oposición simple.

No obstante, la Oficina podrá en todo momento, según las circunstancias y el interés de los expedientes, separar los procedimientos.

Procedimiento Oral

Artículo 75: Procedimiento oral

- 1. La Oficina utilizará el procedimiento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condición de que lo juzgue útil.**
- 2. El procedimiento oral ante los examinadores, la división de oposición y la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas no será público.**
- 3. El procedimiento oral, incluida la lectura de la resolución, será público ante la división de anulación y las salas de recurso, salvo decisión contraria de la instancia ante la que se plantee el caso cuando la publicidad pudiera entrañar, en particular para alguna de las partes en el procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.⁷⁵**

Durante el procedimiento de oposición las partes podrán solicitar ser oídas en cualquier momento y la Oficina podrá también citar a las partes, a su arbitrio. Ésta recurrirá a él sólo en los casos verdaderamente necesarios.

El procedimiento oral ante la División de Oposición no será público. Las partes serán advertidas en la citación por lo menos con un mes de antelación.

Regla 60: Actas de los procedimientos orales y de las diligencias de instrucción

- 1. Se levantará acta de los procedimientos orales y de las diligencias de instrucción en la que figurarán los datos fundamentales de tales procedimientos orales o de las**

⁷⁵ Artículo 75 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en www.oami.europa.eu, Oficina de Armonización del Mercado Interior.

diligencias de instrucción, las declaraciones pertinentes de las partes, los testimonios y declaraciones de las mismas, de los testigos y peritos, así como el resultado de las diligencias de comprobación.

2. El acta referente al testimonio o declaración de un testigo, de un perito o de una de las partes deberá ser leída o sometida a los mismos para que puedan analizarla. En el acta deberá hacerse constar el cumplimiento de esta formalidad, así como la aprobación del contenido del acta por parte de quien haya declarado o testificado. Cuando el acta no sea aprobada, habrán de indicarse las objeciones formuladas.

3. El acta deberá ir firmada por el funcionario que la haya redactado y por aquél que haya dirigido el procedimiento oral o la diligencia de instrucción.

4. Se remitirá copia del acta a las partes.

5. Si se le solicita, la Oficina pondrá a disposición de las partes las transcripciones de las grabaciones de los procedimientos orales, por escrito o de cualquier otra forma de lectura automática. La difusión, con arreglo a la frase anterior, de las declaraciones orales se supeditará al pago de los gastos sufragados por la Oficina en concepto de la realización de dicha transcripción. El presidente de la Oficina determinará la cuantía que se deba abonar.⁷⁶

Del procedimiento oral se levantará acta, que deberá ir firmada por el agente que la haya redactado y por aquél que haya dirigido el procedimiento oral. El acta, en la que figurará lo esencial del procedimiento oral y de las declaraciones de las partes, deberá ser sometida a estas últimas para su aprobación

⁷⁶ Regla 60, Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 40/94, en www.oami.europa.eu, Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Cuando el acta no sea aprobada por una parte, la Oficina tomará nota de las objeciones formuladas y las indicará en la resolución definitiva sobre la oposición.

Si la Oficina lo considera necesario, podrá conceder a las partes, después de la conclusión del procedimiento oral, la facultad de presentar alegatos, comentarios o conclusiones sobre los debates orales. Dichas alegatos deberán limitarse, evidentemente, a los argumentos expuestos en el procedimiento oral.

Artículo 45: Registro

Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo señalado en el apartado 1 del artículo 42 no se hubiere presentado ninguna oposición o, habiéndose presentado oposición, ésta hubiere sido desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca comunitaria, siempre que en el plazo establecido se haya abonado la tasa de registro. Si en el referido plazo no se hubiere abonado la tasa, se considerará retirada la solicitud.⁷⁷

Cuando no se presentó ninguna Oposición o fueron superadas las oposiciones presentadas en contra de la solicitud, la marca solicitada será registrada, con todos los derechos que implica ser titular de una marca comunitaria. Será válida en la totalidad de la Unión Europea, proporcionando a sus titulares derechos exclusivos para prohibir a terceros el uso del signo protegido. El registro se extiende automáticamente a los Estados miembros de la UE. No es posible limitar el alcance geográfico de la protección.

Artículo 46: Vigencia del registro

La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la

⁷⁷ Artículo 45 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en www.oami.europa.eu, Oficina de Armonización del Mercado Interior

solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 47, por períodos de diez años.⁷⁸

Una vez otorgado el registro de marca, ésta debe usarse tal y como fue otorgada en por lo menos un Estado miembro de la Unión Europea, la duración del registro al igual que en nuestro país es de diez años siendo renovable por los mismos períodos de tiempo cumpliendo las disposiciones establecidas en los diversos reglamentos.

5. Procedimientos de oposición en América Latina

5.1 Argentina

Definición de Marca

El artículo 1 de la ley dice que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios:

- a) una o más palabras con o sin contenido conceptual;
- b) los dibujos;
- c) los emblemas;
- d) los monogramas;
- e) los grabados;
- f) los estampados;
- g) los sellos;
- h) las imágenes;
- i) las bandas;
- j) las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases;

⁷⁸ Artículo 46 Idem

- k) los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números;
- l) las letras y números por su dibujo especial;
- m) las frases publicitarias;
- n) los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.⁷⁹

La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con el registro al igual que en nuestro país. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente, es decir, es decir, reconocido y protegido por el derecho.

El término de duración de la marca registrada será de diez años y podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

Cualquiera de los titulares podrá presentar oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

En el Capítulo I denominado “De las marcas”, Sección 2ª, artículo 10 y siguientes de la Ley de Marcas de Argentina se establece lo siguiente:

Solicitud

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar:

- a) Una solicitud por cada clase en que se solicite;
- b) La descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir;

⁷⁹ Artículo 1, Ley de Marcas Argentina (Ley N° 22.362 - B.O. 2/1/81), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

- c) Su nombre;
- d) Su domicilio real y un domicilio especial para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales y todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro, tal domicilio debe estar constituido en la Capital Federal. El juez ampliará el plazo para contestar y oponer excepciones, en atención al domicilio real del demandado.⁸⁰

Presentada la solicitud, si la autoridad encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un día en el Boletín de Marcas a costa del solicitante y dentro de los treinta 30 días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.

Presentación de la Oposición

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse dentro de los treinta días contados a partir de la publicación, por escrito, indicando el nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Se notificarán al solicitante las oposiciones derivadas y las observaciones a la solicitud.

Podrá ampliar los fundamentos de la oposición al contestar la demanda en sede judicial. La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que una vez recibida la demanda dentro de los diez días la remitirá al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

El proceso judicial se tramitará según las normas del juicio ordinario una vez concluido este, el juez informará a la Dirección Nacional de la Propiedad

⁸⁰ Artículo 10, Ley de Marcas Argentina (Ley N° 22.362 - B.O. 2/1/81), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

Mediante oposición, el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y, dentro del plazo de un año comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso deberá dictarse resolución, que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. Si las partes deciden renunciar a la vía judicial, deberán hacerlo por escrito, conjunta o separadamente. Dentro de los diez días de recibidas las renunciaciones de ambas partes, se correrá el traslado por diez días para que cada una efectúe la presentación y ofrezca las pruebas que considere pertinentes. Estas pruebas deben producirse dentro de los treinta días de ofrecidas y, vencido este plazo, se dictará resolución dentro de los noventa días siguientes.

Cumplido un año contado a partir de la notificación hecha al solicitante, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:

- a) si el solicitante y oponente no llegarán a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y el solicitante no inicia acción judicial dentro del plazo concedido;
- b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

5.2 Colombia

El Acuerdo de Cartagena, Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial (de 14 de septiembre de 2000) de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), rige en Colombia en materia de Propiedad Industrial, en principio los derechos sobre el registro de marca tramitado y concedido en Colombia tendrán una limitación territorial referida al territorio colombiano, por lo cual, el registro de marca carece de una protección en el exterior. En el caso de los países de la Comunidad Andina, su registro

puede ser fundamento para la presentación de oposiciones al registro de marcas solicitadas en cualquiera de los países miembros.

La oposición al registro de una marca es una fase dentro del trámite de registro, que tiene lugar cuando la solicitud ha sido publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial y dentro de los 30 días siguientes a dicha publicación.

Definición de Marca

El artículo 134 del Acuerdo de Cartagena, Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que constituirá Marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.⁸¹

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

La legislación contempla los siguientes tipos de marcas:

“Nominativas: Las marcas (signos distintivos) integradas por una o más letras, dígitos, número, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y pronunciable.

Figurativas: Las marcas (signos distintivos) integradas únicamente por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular.

⁸¹ Artículo 134, Acuerdo de Cartagena Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial (14 de Septiembre de 2000), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

Mixtas: Las marcas (signos distintivos) integradas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos figurativos en combinación o denominaciones con un tipo especial de letra.

Tridimensionales: Las marcas (signos distintivos) consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques y que pueden ser percibidas por el sentido de la vista y del tacto al contar con volumen, referido a ocupar un espacio en las tres dimensiones. Es decir, se trata de un cuerpo que teniendo el carácter de distintivo de un producto o servicio puede ser medido en cuanto a su largo, ancho y alto.

Sonoras: Las marcas (signos distintivos) integradas por sonidos.

Olfativas: Las marcas (signos distintivos) integradas por olores.”⁸²

Es importante hacer mención acerca de la registrabilidad de sonidos y olores como marcas pues en nuestro país no constituyen signos aptos para ser registrados como marca ni los sonidos ni los olores.

Registro

La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Superintendencia de Industria y Comercio y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los requisitos formales establecidos en el Capítulo II de la Ley, denominado “Procedimiento de Registro”, los cuales son:

1. Indicación que se solicita el registro de una marca;
2. Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Superintendencia de Industria y Comercio comunicarse con esa persona;
3. La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o

⁸² www.sic.gov.co, Delegatura de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, República de Colombia.

- color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
4. La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
 5. El comprobante de pago de las tasas establecidas.

Admitida a trámite la solicitud y asignado número de expediente, se traslada del Centro de Documentación e Información a la División de Signos Distintivos, para su examen de forma, si la documentación se encuentra completa y cumple con los requisitos establecidos en la ley, se envía para su publicación, en caso contrario, se requerirá por oficio al solicitante, para que complete su solicitud dentro del término de 60 días. La solicitud se publica en la Gceta de Propiedad Industrial para efecto de su conocimiento por parte de terceros.

“El derecho al uso exclusivo comprende la facultad del titular de impedir que terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles para los mismos bienes o servicios o aquellos conectados competitivamente. Esta facultad se ejerce mediante las acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito o las acciones administrativas respectivas”.⁸³

Presentación de la Oposición

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Otorgando a solicitud de parte, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones que carezcan de fundamento, podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo

⁸³ ídem

153 (renovación), si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

También tienen legítimo interés para presentar oposiciones el titular de una 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 los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

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 interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca o en una solicitud previamente registrada o presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Acuerdo de Cartagena, Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, llevará a la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido y en su caso, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.⁸⁴

Pruebas

Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Inadmisión

⁸⁴ Artículo 147, Acuerdo de Cartagena Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial (14 de Septiembre de 2000), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

La Superintendencia de Industria y Comercio no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Resolución

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, la División de Signos Distintivos realizará el examen de registrabilidad tanto a las solicitudes con oposición como las que no tengan oposición, para determinar si se concede o niega el registro.⁸⁵

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Cualquiera sea la decisión que la División de Signos Distintivos tome sobre el registro de la marca se le notificará al peticionario mediante resolución motivada.

Si la solicitud de registro de marca fue concedida se asigna número de certificado de registro, el cual tendrá vigencia por diez años contados a partir de la ejecutoria de la decisión renovable por términos iguales.

⁸⁵ Artículo 148, idem

5.3 Venezuela

Definición de Marca

En el Artículo 27 se establece que bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal, que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.⁸⁶

El derecho de usar exclusivamente una marca registrada permanecerá en vigor por el término de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente registro, y será renovable por el mismo periodo de tiempo.

Registro

Toda persona física (natural) o moral (jurídica) podrá obtener el registro de cualquier marca, cumpliendo previamente los requisitos establecidos en el artículo 71 y subsecuentes de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela.

Para obtener el registro de marca se debe presentar la solicitud correspondiente y una copia simple de la misma, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, por sí o por medio de Agente de la Propiedad Industrial, en la cual se hará constar:

- a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y nombre y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por medio de apoderado.
- b) Descripción de la marca.
- c) Productos y la clase a que correspondan.
- d) Si son de producción nacional o extranjera; y si se trata, en este último caso, de una marca registrada en el país de origen.

⁸⁶ Artículo 27, Ley de Propiedad Industrial de 2 de septiembre de 1955 Venezuela, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

- e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso.
- f) Productos a los cuales es aplicada (industria manufacturera o extractiva, a objetos de un comercio o a productos agrícolas) y
- g) Que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público.

Publicación

Si la solicitud hubiere sido hecha de acuerdo con la Ley, el examinador (Registrador) ordenará su publicación, junto con la reproducción de la marca, a costa del interesado, en un periódico de circulación diaria en la Capital de la República y posteriormente, en el Boletín de la Propiedad Industrial una vez recibida la publicación anterior.

Presentación de la Oposición

Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca:

- a) Por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley (absolutas), y
- b) Por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.

Artículo 33. No podrán adoptarse como marcas:

Las palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas inmorales o sirvan para distinguir objetos inmorales o mercancías de producción o comercio prohibidos y los que se usen en negocio ilícito o sobre un artículo dañoso.

La Bandera, Escudo de Armas y otra insignia de la República, de los Estados o de las Municipalidades y, en general e cualquier entidad venezolana de carácter publico;

Los signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de cualquier otra entidad de la misma índole;

La Bandera, Escudo de Armas u otras insignias de naciones extranjeras, salvo cuando su uso comercial esté debidamente autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente de la nación interesada;

Los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia;

La forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinaciones de colores por sí solos;

Las figuras geométricas que no revistan novedad;

Las caricaturas retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración;

Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, calidad o forma de los productos;

El nombre competo o apellidos de una persona natural, si no se presenta en una forma, peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo osen otras persona, y aún en este caso, si se trata del nombre de un tercero, si no se presenta con el consentimiento de éste.

La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y

La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o calidad.

Artículo 34. Tampoco podrán registrarse:

Las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro sólo protegerá la parte característica; y,

Artículo 35. No podrán estamparse en las marcas menciones de diplomas, medallas, premios y otros signos que hagan suponer la existencia de galardones obtenidos en exposiciones o certámenes, salvo que pueda acreditarse la veracidad de tales galardones.⁸⁷

La oposición, por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, se notificará al solicitante por medio de aviso en el Boletín de la Propiedad Industrial, para que comparezca a informarse de aquélla en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación. Vencido dicho plazo comenzará a correr un lapso de quince días hábiles para que el solicitante alegue lo que estime conveniente a sus derechos.

El solicitante podrá efectuar modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor dentro de un plazo de ocho días hábiles a contar de la fecha de contestación, se dará por terminado el procedimiento de oposición. En este caso, el Registrador ordenará una nueva publicación con las reformas aceptadas y se abrirá nuevamente el período de la oposición.

Si dentro del indicado plazo de ocho días, el opositor no manifestare que acepta las modificaciones propuestas, continuará el procedimiento de la oposición.

⁸⁷ Artículos 33 y 34, Ley de Propiedad Industrial de 2 de septiembre de 1955 Venezuela, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

Desistimiento

Si el solicitante no contestare la oposición dentro del término señalado en el artículo 78, se considerará que ha desistido de la solicitud.

Pruebas

El Registrador resolverá la oposición con las pruebas que presenten los interesados, dentro del plazo de treinta días contados a partir del vencimiento del lapso de quince días a contar desde la publicación y los quince días hábiles para que el solicitante aduzca lo que estime conveniente a sus derechos.

Cuando el opositor se considera con mejor derecho que el solicitante, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.

Resolución

Vencido el lapso a que se refiere de treinta días hábiles sin que haya habido oposición o declarada ésta sin lugar, el Registrador efectuará el registro de la marca si fuere el procedente y expedirá el correspondiente certificado.

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS

La propiedad industrial desempeña un papel primordial en la economía del país por lo cual proteger a creadores e inventores nacionales y extranjeros con el fin de mantener su confianza en el sistema nacional de protección a los derechos de propiedad industrial permite un mayor crecimiento económico del país pues atrae inversión a los sectores productivos; al advertir el respeto a derechos necesarios para una libre competencia. Por tanto el sistema debe estar en constante actualización del marco legal de protección mediante reformas y adiciones a los ordenamientos legales aplicables, la incorporación de medidas para la salvaguarda y defensa de los derechos de propiedad industrial, para ajustarse en lo posible a ordenamientos internacionales en la materia.

En este capítulo se desarrolla la propuesta esencial de esta tesis, o sea la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial con el propósito de adicionar al Procedimiento de Registro de Marcas las disposiciones necesarias para incorporar el Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas en respuesta a la necesidad de una mayor participación por parte de particulares con un interés jurídico legítimo, en el Procedimiento de Registro. Y también a los compromisos adquiridos por México en tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial de los cuales es signatario, ordenamientos en los que sí se establecen procedimientos que permiten la intervención de terceros que se consideren afectados con el otorgamiento de un registro.

Ante la inmersión de nuestro país en los mercados internacionales resultado de la globalización económica la legislación se ha adecuando a los esquemas internacionales estipulados en los diversos tratados internacionales, las discordancias entre la legislación nacional y los tratados se han ido aminorando pero aún falta pues la materia está en constante desarrollo; también ha aumentado el número de solicitudes y otorgamiento de registros de marcas y en

consecuencia directa los procedimientos de nulidad interpuestos con motivo de registros otorgados en contravención a las disposiciones de Ley o que se considera que invaden derechos de terceros, por ello, es imperante la necesidad de adicionar el procedimiento de oposición al registro de marcas en nuestro país que además ayudará a reducir el tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en los Procedimientos de Nulidad ante el IMPI pues se solucionarían los conflictos antes de otorgar la marca.

1. Procedimiento actual de Registro de Marcas

Inicia con la presentación de la solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que debe cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 113 de la Ley:

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

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Nombre completo del solicitante tal como aparece en su acta de nacimiento y documentos oficiales, su nacionalidad y domicilio en territorio nacional en el que se le notificará lo todo lo relativo al procedimiento de registro de su solicitud.

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

Es importante identificar que tipo de signo distintivo quiere registrarse: Nominativo (Una o más palabras), Innominado (Imágenes sin palabras) Tridimensional (Envases, empaques en tres dimensiones) o Mixto (Combinación de las anteriores).

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

Sólo se debe señalar una fecha de primer uso cuando su comprobación sea posible y cuando la marca se haya usado, de no ser así es recomendable no indicar ninguna fecha pues podría incurrir en una causal de nulidad por aportar un dato falso en la solicitud.

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y

Debe indicarse la clase a la que pertenecen los productos o servicios que la solicitud de registro pretende amparar, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Debe ser una solicitud por cada clase que abarque el signo distintivo.

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

La ley exige como requisitos adicionales a los enumerados en las fracciones anteriores que toda solicitud o promoción debe presentarse por escrito, y en español; los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción.

Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante, a falta de esta el Instituto desechará de plano la solicitud.

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

Cuando no se anexa los recibos de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título el IMPI desechará la solicitud. La tarifa vigente fijada en el artículo 14 a del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2005, por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título es de \$2,167.83. Los que una vez enterados no es posible su devolución, es decir

prosperare o no la solicitud de registro no podrá ser devuelta, esta cubre todos los costos necesarios, desde la que se solicita el registro de marca hasta que se otorga o se niega según sea el caso.

También deben anexarse a la solicitud etiquetas de la marca cuando sea innominada las cuales mínimo deben medir 4x4 cm. como mínimo y 10x10 cm. como máximo, en el caso de marcas tridimensionales o mixtas deben anexarse impresiones fotográficas, con las mismas medidas en las que se aprecien los tres planos o dimensiones en una sola etiqueta (anchura, altura y volumen).

No deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público, en la solicitud para proteger una marca innominada o tridimensional, no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Cuando ya se solicitó el registro de marca en otro país, puede solicitarse que se reconozca la fecha legal extranjera dentro de los seis meses siguientes a ésta, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Reclamar la prioridad y se hacer constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud;
2. La solicitud presentada en México no debe pretender aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la solicitud extranjera;
3. Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud deben cumplirse los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, que son presentar copia certificada de la solicitud de registro extranjera junto con su traducción y anexar el

comprobante de pago por estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad relacionado con los derechos de Propiedad Industrial.

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

El examinador del Instituto una vez recibida la solicitud procederá a analizar que cumpla con los requisitos de forma, comenzando por un adecuado llenado de la solicitud; los datos del solicitante del registro sean correctos o en su caso su representante legal, si es este el caso analizará que el acreditamiento de la personalidad sea conforme a la legislación del lugar donde se haya otorgado el poder o conforme a los tratados internacionales suscritos en esa materia; que el domicilio señalado se encuentre en territorio nacional; la descripción del signo distintivo y la mención de qué tipo es (nominativo, innominado, tridimensional o mixto); la correcta clasificación de los productos y servicios; que el número de copias anexas sea el correcto; que cada copia lleve la firma autógrafa; y por último que se haya cubierto la tarifa completa.

Artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Una vez que la solicitud a satisfecho correctamente los requisitos de forma y se ha cubierto la tarifa por servicios se le asignará fecha de presentación, sino es así, se

le fijará como fecha de presentación la del día en que cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La importancia de obtener la fecha de presentación obedece al principio “Primero en tiempo, primero en derecho”, es decir, la solicitud que primero cumplió satisfactoriamente con los requisitos de forma, será la primera que analice el Instituto para acordar respecto a su registrabilidad, así como constituirá anterioridad para las solicitudes que ingresen posteriormente.

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

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

El solicitante puede pedir la búsqueda de anterioridades antes de ingresar su solicitud de registro, con el propósito de cerciorarse que no existen anterioridades que impidan su registro; si de tal búsqueda se arrojan resultados que indiquen la existencia de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, tendrá que modificar el signo a registrar, limitar los productos o servicios a los cuales se aplica o interponer un procedimiento de nulidad o cancelación en contra del registro vigente que impide el registro de su marca, cuando así lo estime conveniente.

Mediante el examen de fondo se analizará si el signo a registrar es apto para constituir una marca de conformidad a lo establecido por el artículo 89 de la Ley

de la Propiedad Industrial que en esencia es que cumplan con el requisito de distintividad. También se examinará si el contenido del signo a registrar es contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres o si incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90, analizadas en el capítulo III de este trabajo.

Además se realizará el estudio encaminado a determinar si existen derechos anteriores que puedan constituir un impedimento para registrar la marca, basado en exámenes fonético, gramatical y visual e ideológico.

Examen Fonético: Se realiza a las marcas nominativas y cuando corresponda, a las mixtas, se efectúa un estudio de la pronunciación de las palabras constitutivas del signo distintivo, primero en relación de con las denominaciones que pertenezcan a la misma clase de productos y servicios del signo a registrar y en segundo lugar se examinan todas las denominaciones que presenten identidad o semejanza y que se relacionen con el producto o servicio de la solicitud.

Examen Gramatical: Se efectúa un estudio de la estructura de las palabras en busca de una posible similitud que impida el registro.

Examen Visual: Análisis del impacto visual del signo distintivo, o sea si a simple vista la marca solicitud evoca un signo registrado o solicitado con anterioridad, por la igualdad o similitud de los colores o la disposición de las imágenes, letras, etc. “Son reiteradas las situaciones en las que existiendo denominaciones totalmente distintas e inconfundibles, la disposición de los elementos en cada una de las etiquetas hace que, en un determinado momento, una pueda ser seleccionada por el consumidor, ante la similar conformación de su medio gráfico de identificación”⁸⁸

Examen Ideológico: Este estudio básicamente se examina si la solicitud de registro guarda similitud con otras marcas registradas a través de su contenido. Mauricio Jalife en su libro “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial” señala que este aspecto “...atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, por el significado propio del vocablo en nuestro idioma, o por el que se adquiere por su utilización cotidiana”.

⁸⁸ JALIFE, Daher, Mauricio, Op. Cit, p.205

Si como resultado del examen, se aprecia que existen signos anteriores, solicitados o registrados que puedan constituir un impedimento para otorgar el registro solicitado, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con las anterioridades citados.

La Ley concede al interesado un plazo adicional de dos meses, a partir del día siguiente al del vencimiento de los dos meses otorgados inicialmente, si se comprueba que ha pagado la tarifa correspondiente.

En caso de que el solicitante no de cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o del adicional, o no presente comprobante del pago de las tarifas correspondiente, la solicitud se considerará abandonada; por tanto para obtener su registro tendrá que iniciar de nuevo su trámite, realizando el pago de la tarifa correspondiente y su fecha de presentación de la primera solicitud se perderá. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y la fecha de presentación será aquella en la que se cumplan con los requisitos de forma del nuevo trámite.

Artículo 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

“Este precepto contiene la única causal de suspensión del trámite de una solicitud de marca. Ni en la Ley ni en el Reglamento se da cuenta de algún otro caso en los que procede decretar dicha suspensión”.⁸⁹ Cuando existe un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación iniciado a petición de parte o de oficio sub iúdice

⁸⁹ Ibidem, p. 307

relativo a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, o si el solicitante del registro de marca inicia un procedimiento en contra de la marca que le fue citada como anterioridad, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta en tanto se resuelva el procedimiento respectivo.

Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

El artículo 126 de la Ley enumera los requisitos que el título de registro debe contener:

1. Número de registro de la marca;
2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
3. Productos o servicios a que se aplicará la marca;
4. Nombre y domicilio del titular;
5. Ubicación del establecimiento, en su caso;
6. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
7. Su vigencia.

Una vez obtenido el título de registro, la marca deberá usarse, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, de lo contrario, podría ocasionar la pérdida de derechos, conduciría a su cancelación o caducidad.

El artículo 131 de la Ley señala que la el uso de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca hayan obtenido el registro; para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de

propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por una marca las indicaciones y leyendas que indiquen es una marca registrada, o haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por una marca.

Los actos referentes a los registros, renovaciones y en general cualquier información de interés relativo a las marcas, deberán ser publicadas en la Gaceta, órgano informativo del IMPI, editada y publicada mensualmente. Los actos que consten en ésta surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Con la solicitud de renovación de registro debe presentarse comprobante del pago y un escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, que se usa la marca en por lo menos uno de los productos o servicios para los que fue registrada y dicho uso no se ha interrumpido por más de tres años consecutivos, sin causa justificada.

2. Necesidad de un Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas

Como se puede observar en el artículo 122 de la Ley, es exclusivamente la autoridad es decir, el IMPI, a través de la Dirección Divisional de Marcas quien decide si el signo a registrar es apto para constituir una marca de conformidad a lo establecido por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial; si el contenido del signo a registrar es contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres o si incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90.

Así, las marcas que pudieran constituir una anterioridad son definidas por los examinadores, sin otorgar oportunidad a quien se considere afectado por el posible otorgamiento del signo solicitado, quienes únicamente tendrán oportunidad de hacer valer sus derechos una vez que el registro ha sido indebidamente otorgado. O sea ante un registro concedido en contravención a las disposiciones legales, la única opción que tiene un titular para salvaguardar sus derechos en materia de propiedad intelectual previamente adquiridos es acudir a un procedimiento de nulidad del registro marcario, con el fin de destruir retroactivamente los efectos del registro otorgado en contravención a las disposiciones de Ley.

“El único recurso ante un registro indebidamente concedido es promover un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro, lo que implica un largo y desgastante proceso de por lo menos 6 meses en caso de que ninguna de las partes haya impugnado la resolución, tiempo en que ambas partes sufrirán un menoscabo tanto en lo económico como en la imagen y prestigio de la marca con registro previo, por sufrir el deterioro ante el público consumidor, que inevitablemente deriva del hecho de que la marca coexista con otra que le es similar o idéntica, y el titular del registro indebidamente concedido, por perder una registro de marca concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación

de la autoridad, cuando probablemente realizó importantes inversiones en introducir el producto o servicio al mercado.”⁹⁰

Por lo que se concluye que existen razones suficientes para pugnar por establecer un procedimiento de oposición al registro de marcas con el fin de evitar una afectación al titular previo de derechos o de una solicitud con fecha legal anterior de una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, para los mismos o similares productos o servicios, así como el posible perjuicio al público consumidor.

Bajo este proceso, el titular de un registro o de una solicitud con fecha legal anterior, puede participar en el trámite de la nueva solicitud, para oponerse con argumentos y pruebas de por qué se afecta su esfera de derechos.

Con lo cual se garantizaría una mayor seguridad a los usuarios del sistema de propiedad industrial, a los consumidores y menos pérdidas económicas y ahorro de tiempo tanto para los particulares como para el Instituto

Dar la oportunidad de oponerse a quien considera sufriría un menoscabo en su marca sin tener que someterse a un largo, costoso y desgastante procedimiento administrativo de nulidad, que puede terminar incluso en un juicio de amparo, con lo cual tanto sus recursos económicos como la imagen de su marca sufrirán un importante detrimento frente al público debido a la coexistencia de signos distintivos.

Además es recomendable ajustar la Ley de Propiedad Industrial a los Tratados Internacionales de que México forma parte, y en general a las legislaciones internacionales, en las que sí se otorga una oportunidad para que un particular se oponga al registro de marca, pues nuestro no cuenta con un **Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas** como en la mayoría de los países que incluyen en sus legislaciones marcarias un procedimiento en el cual se publica la solicitud si cumple los requisitos de forma y así quien tenga legítimo interés, podrá presentar, oposición fundamentada para desvirtuar la solicitud de registro de la marca.

⁹⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, Op Cit. p.365

3. Ajuste de la Legislación Nacional al ámbito Internacional

Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento

Oposición: “Del latín. oppositio, -ōnis. f. Contradicción o resistencia a lo que alguien hace o dice.”⁹¹

“Los procedimientos de oposición ofrecen a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable. En un procedimiento de oposición debe alegarse al menos uno de los motivos de oposición – absoluto o relativo – reconocido por la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de registro. Pueden formar parte del proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después de la finalización del proceso de registro (oposición después del registro).”⁹²

Las reformas necesarias para la inserción del procedimiento de oposición al registro de marcas se desarrollarán a continuación.

Publicación en la Gaceta y contenido

Una vez superados los exámenes de forma y fondo que realiza el Instituto a la solicitud de registro de marca, si cumple con los requisitos legales o reglamentarios y no existe impedimento para el registro de la marca o anterioridades citadas por el Instituto, se procederá a realizar su publicación en la Gaceta, con el fin de dar a conocer a los usuarios del sistema de Propiedad

⁹¹ www.rae.es, Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición.

⁹² www.wipo.int, Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006

Industrial los signos que pretenden obtener el registro respectivo. La publicación del órgano informativo del IMPI, continuará siendo mensual, los datos que la publicación deberá contener son:

1. Número de expediente de la solicitud;
2. Signo distintivo de la marca, si es, innominada, tridimensional o mixta, insertar una reproducción de las etiquetas anexadas a la solicitud;
3. Productos o servicios a que se aplicará la marca;
4. Nombre y domicilio del solicitante;
5. Fecha y hora de presentación de la solicitud;
6. Fechas de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso.

Término para presentar Oposición

Los efectos de la publicación surtirán efecto al día siguiente de la publicación y cualquier persona que considere se vería afectada por el otorgamiento del registro, tendrá un plazo de 30 (treinta) días hábiles para interponer su escrito de oposición.

Fundamentos

Los fundamentos para presentar oposición al registro de marca son los contenidos en el artículo 90, en el que se enumeran los signos no aptos para registro, estudiado en capítulos anteriores. Además en lugar de acudir a un procedimiento de nulidad de registro basado en las fracciones II y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá interponer un procedimiento de oposición una vez que se publica la solicitud en la Gaceta, pero una vez agotado este recurso, no podrá iniciar un procedimiento administrativo para declarar la nulidad cuando la resolución al procedimiento de oposición no fue favorable a los intereses del opositor.

Requisitos del opositor

El opositor deberá acreditar su interés jurídico para participar en el procedimiento de oposición:

El interés jurídico es decir derecho que le asiste a un particular para oponerse al registro de una marca por considerar es en su perjuicio. Se refiere a un derecho subjetivo protegido por un título de registro, un mejor uso o un mejor derecho, el cual se vería afectado por el otorgamiento del registro, y causaría un perjuicio a su titular, esto es, daño o perjuicio en los derechos o intereses.

En base a lo anterior, podrán oponerse:

1. El titular de una marca idéntica o semejante en grado de confusión que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca 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 solicitante.
2. El titular de una marca registrada que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
3. El titular de solicitud una marca registrada que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.
4. El titular de un certificado de reserva de derechos que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a productos o servicios iguales o similares.
5. El propietario de un nombre de dominio igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a la venta, oferta o promoción de productos iguales o similares.

6. El usuario de un nombre comercial, cuya protección se haya extendido a toda la República por la difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo, 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.
7. Los demás que a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, acrediten su interés jurídico para participar en el procedimiento de registro de una marca.

Requisitos del escrito

Deberá presentarse en idioma español, por escrito, dentro del plazo concedido y cubriendo la tarifa que se establezca por este concepto. Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.

El escrito deberá contener:

1. Datos de identificación de la solicitud contra la cual se ingresa la oposición:
 - a) Número de expediente de la solicitud;
 - b) Productos o servicios a que se aplicará la marca;
 - c) Nombre y domicilio del solicitante;
 - d) Fecha de publicación en la Gaceta del IMPI.
2. Nombre del oponente y, en su caso, de su representante;
3. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
4. Los derechos anteriores en que se basa la oposición;
5. El objeto de la oposición, detallándolo en términos claros y precisos lo que solicita:
 - a) Limitación de productos o servicios;
 - b) Supresión de algún elemento del signo a registrar, sea de:

- La denominación objeto de la solicitud.
 - El diseño del signo distintivo objeto de la solicitud.
 - La forma tridimensional objeto de la solicitud.
6. Motivación de la oposición, el oponente deberá precisar todo su análisis desde el principio, especialmente la existencia de un riesgo de confusión basado en la comparación de los signos o de los productos y servicios o cualquier otro elemento que pueda servir de apoyo a la oposición;
 7. Los fundamentos de derecho.
 8. Firma

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el oponente el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.

Desechamiento de la Oposición

Si el oponente no cumpliera con los requisitos del escrito de oposición o no exhibiera las copias y los documentos que a ella se acompañan, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de **ocho**

días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la oposición.

También se desechará la oposición por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el derecho base de la acción, no se encuentre vigente (cuando sea el caso).

Con fundamento en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, las oposiciones se desecharán de plano por la falta de firma del interesado o su representante y por falta del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Acumulación de procedimientos

En caso de que se hayan presentado varias oposiciones contra una misma solicitud, podrán acumularse los expedientes para instruirlos conjuntamente, informando de ello a las partes y será instruido como una sola oposición.

Inicio del Procedimiento de Oposición

En el momento en que el escrito de oposición cumpla los requisitos de admisibilidad, el IMPI emitirá un acuerdo admisorio, con lo que da inicio el procedimiento, lo notificará al solicitante de la marca, o en su caso, a su representante y también al oponente.

Contestación

El plazo concedido al solicitante para contestar la oposición será de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al que fue notificado de la presentación de la(s) oposición (es) a su solicitud de registro de marca. Dentro de este mismo plazo el solicitante debe acompañar a su contestación las pruebas necesarias para apoyar su derecho. La contestación, debe realizarse por escrito, en idioma español, identificando los datos del procedimiento de oposición que se contesta, y con todos los datos de identificación del solicitante de la marca, y deberá exponer todas las excepciones y defensas de quien solicita el registro de marca.

El IMPI dará traslado al oponente de la documentación recibida del solicitante para que, en el plazo de ocho días, manifieste lo que a su derecho corresponda.

Si el solicitante no da contestación dentro del plazo concedido, precluirá su derecho para hacerlo.

Conciliación

Después de notificada la contestación las partes pueden solicitar al IMPI se suspenda el procedimiento con el fin de llegar a un acuerdo que ponga fin a la oposición, cuando consideren posible llegar a un acuerdo relativo a:

1. La limitación de productos o servicios que se pretenden proteger con la solicitud de registro;
2. Eliminación de los productos o servicios atacados por la oposición; o
3. El retiro de la solicitud de registro de marca.

Podrán pedir la intervención del IMPI, en busca de una solución amistosa. Y el IMPI puede también invitar a las partes a buscar una solución amistosa cuando parezca deseable un acuerdo entre las partes, o si existen razones para pensar que el procedimiento puede concluir con un acuerdo, en particular porque una parte haya manifestado su deseo de negociar.

El periodo de conciliación tendrá una duración de un mes contado a partir de que ambas partes lo soliciten por escrito al Instituto o que éste lo haya propuesto y las partes lo hayan aceptado como forma de solucionar el conflicto.

Si logran un acuerdo, se dará fin al procedimiento de oposición y continuará o concluirá el procedimiento de registro de la solicitud de marca según haya sido el sentido del acuerdo, mismo que debe constar el expediente de la solicitud pues es la constancia del consentimiento de las partes.

Cuando después del plazo otorgado para llegar a una conciliación entre las partes no lograron un acuerdo, el procedimiento de oposición continuará.

Alegatos

Deberán presentarse diez días después de que fue notificada la contestación al oponente, si durante este plazo no se presentan el IMPI, deberá emitir una resolución en los próximos quince días al periodo de alegatos.

Resolución

La resolución podrá tener diversos sentidos:

1. Negar la Oposición cuando el oponente no aporte pruebas de uso, cuando el registro que se opone no haya sido renovado o cuando estime que no se invaden los derechos del tercero por no existir la similitud entre signos distintivos o productos a proteger.
2. Negar el registro del signo solicitado por considerar la afectación a un tercero al otorgarla.

Conclusión del Procedimiento

El procedimiento de oposición concluirá:

1. Si el solicitante retira su solicitud de registro de marca;
2. Por la limitación de los productos y servicios contra los que no se dirige la oposición;
3. Por la supresión del elemento atacado en el signo a registrar; y
4. Por el retiro de la oposición.

CONCLUSIONES

Las marcas desempeñan un papel esencial en el comercio pues son el medio para que los consumidores puedan identificar los bienes y servicios de su preferencia ya sea por la calidad, o status que estos representan.

En la actualidad en un mundo globalizado, es primordial que los comerciantes cuenten con un medio de distinción que de un plus a sus productos o servicios ante los consumidores y frente a sus competidores, razón por la cual la empresas en coordinación con sus equipos de creativos y jurídico buscan la creación y consolidación de marcas capaces de atraer y mantener un público cautivo con miras a expandir su mercado.

Las marcas no sólo representan una empresa, hoy día van más allá, simbolizan una nación, son la manera de darse a conocer ante el mundo, casos representativos son Coca Cola (Estado Unidos), Mercedes Benz (Alemania), Louis Vuitton (Francia), Nestlé (Suiza), Toyota (Japón), Ferrari (Italia), Zara (España), Televisa (México), por mencionar algunos ejemplos. Van más allá de sus fronteras nacionales representan una cultura, una ideología.

Al ser el comercio de bienes y servicios una actividad económica tan redituable, son cada vez más los usuarios del sistema de propiedad industrial que conociendo las ventajas que representa el ser titular de un registro marcario, buscan obtener la protección de su signo distintivo identificador de su producto o servicio, por ello aun y cuando el procedimiento de registro de marcas, según la apreciación de los usuarios, resulta eficiente, es necesario otorgar participación a los terceros interesados en el procedimiento de registro en coadyuvancia a la autoridad con el fin de consolidar el Procedimiento de Registro de Marcas como un procedimiento participativo, justo y equitativo.

Primera: Las primeras leyes de la materia fueron reproducciones de leyes de propiedad industrial de otros países, sin atender a las necesidades del país

pero la evolución del procedimiento de registro de marcas ha sido constante, atendiendo los intereses de la colectividad, buscando su adecuación a los estándares internacionales. La duración de los registros marcarios ha variado de los cinco a diez años con diversas exigencias como la comprobación del uso efectivo la cual se sustituyó por el uso bajo protesta de decir verdad.

En el estudio de las primeras leyes de propiedad industrial encontramos que se dio aunque de manera poco regulada, la oportunidad al titular previo de derechos de oponerse al registro de una marca por considerar que invadía su esfera de derechos al ser semejante en grado de confusión, pero por el retraso en la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial el sistema no fue eficiente y cuando ésta se realizaba ya la marca estaba registrada y era necesario someterse a un procedimiento para declarar la nulidad del registro otorgado con posterioridad.

Segunda: La propiedad industrial es una rama del derecho público encaminada a la regular el privilegio, consagrado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios así como la represión a la competencia desleal. La ley sustantiva en la materia es la Ley de la Propiedad Industrial, misma que desde que se legisló en 1889 en una ley especializada ha sido adicionada y reformada en numerosas ocasiones atendiendo al desarrollo económico y las necesidades de protección de una materia tan global.

Numerosos conflictos se suscitaron en torno a determinar la ley supletoria de la materia, concluyendo que es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, desde el año dos mil, en que fue reformada, derogando las disposiciones contradictorias contenidas en otras leyes. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles quedó como segunda ley supletoria.

Tercera: Es recomendable ajustar la Ley de Propiedad Industrial al ámbito internacional, homogenizar la legislación con los tratados internacionales signados en materia de marcas para que tanto los usuarios nacionales y

extranjeros del sistema mexicano de propiedad industrial tengan mayor certeza jurídica y confianza en la protección a sus marcas que ofrece el país con el fin de aumentar la inversión en ámbitos productivos para el país.

Cuarta: Las diversas leyes en materia de marcas analizadas contienen un procedimiento de oposición al registro de marcas, los tiempos concedidos para la oposición van desde treinta días hasta tres meses, nosotros consideramos que treinta días hábiles después de la publicación de la solicitud de registro de marcas es un término razonable para que quien se considere con interés jurídico, se oponga al registro. También consideramos que dar la oportunidad de presentar observaciones a las solicitudes, retarda el procedimiento de registro, por lo cual, solo a aquella persona que acredite su interés jurídico es a quien se le debe permitir participar en el procedimiento.

Quinta: Actualmente solo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decide si el signo a registrar es apto para constituir una marca de conformidad a lo establecido por el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial; si el contenido del signo a registrar es contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres o si incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90, estudiados ampliamente a lo largo del presente trabajo.

Así, quien se considere afectado por el posible otorgamiento del signo solicitado, únicamente puede hacer valer sus derechos una vez que el registro se ha otorgado. La única opción que tiene un titular para salvaguardar sus derechos en materia de propiedad intelectual previamente adquiridos es acudir a un procedimiento de nulidad del registro marcario, con el fin de destruir retroactivamente los efectos del registro otorgado en contravención a las disposiciones de Ley.

Por lo que se concluye que existen razones suficientes para pugnar por establecer un procedimiento de oposición al registro de marcas con el fin de evitar una afectación al titular previo de derechos o de una solicitud con fecha

legal anterior de una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, para los mismos o similares productos o servicios, así como el posible perjuicio al público consumidor.

Sexta: Con el Procedimiento de oposición al registro de marcas el titular de un registro o de una solicitud con fecha legal anterior, puede participar en el trámite de la nueva solicitud, para oponerse con argumentos y pruebas de por qué se afecta su esfera de derechos.

Así se garantiza una mayor seguridad a los usuarios del sistema de propiedad industrial, a los consumidores y menos pérdidas económicas y ahorro de tiempo tanto para los particulares como para el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial.

Séptima: Con la inclusión del Procedimiento de Oposición en la Ley de la Propiedad Industrial no sólo el titular de un registro de marcas o de una solicitud de registro podrán participar; sino que además de éstos, se permitirá la intervención de los titulares (que acrediten su interés jurídico) de otros derechos de propiedad intelectual como lo son de Reserva de Derechos, Nombre de Dominio y Nombre Comercial, con el fin de disminuir o en el mejor de los casos eliminar los conflictos de doble titularidad de derechos.

Octava: Al conceder oportunidad de intervención a un tercero que acredite su interés jurídico para oponerse al registro de una marca, de amañera automática se reducirían los procedimientos administrativos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación, lo que significaría un ahorro considerable en tiempo, dinero y esfuerzo tanto para la autoridad como para los usuarios.

Novena: El procedimiento de oposición debe desarrollarse de forma expedita pues su propósito es eficientar el registro de las marcas y no el retardarlo ni hacerlo engorroso. Debe ser un trámite resuelto a la brevedad posible y su

resultado será determinar la registrabilidad de un signo que ha sido controvertido.

Décima: Es recomendable que durante el desarrollo del Procedimiento de Oposición al Registro de marcas exista una etapa de Conciliación en la cual las partes puedan llegar a un acuerdo en relación a la solicitud de registro en conflicto. En la etapa de conciliación puede participar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conciliar o facilitar un acuerdo. La conciliación tendrá diferentes sentidos como lo son: retiro de la solicitud de registro o limitación de productos o servicios o el retiro de la oposición al registro.

Décima Primera: Con la reforma a la Ley se fortalecerá la posición de México como país protector de los derechos de propiedad industrial, dando confianza a inversionistas nacionales y extranjeras, al contar con la certeza jurídica que brinda el saber que el signo a registrar no invade derechos de terceros y así mismo que no se otorgará registro cuando invada derechos; además de beneficiar a los consumidores quienes adquieren productos o servicios con las marcas de su preferencia y con la calidad conocida.

ANEXO

Clasificación de Niza

Productos

Clase 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

Clase 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos

para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

Clase 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15 Instrumentos de música.

Clase 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

Clase 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23 Hilos para uso textil.

Clase 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

Clase 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

Clase 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Clase 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Servicios

Clase 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38 Telecomunicaciones.

Clase 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40 Tratamiento de materiales.

Clase 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

Clase 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

BIBLIOGRAFIA

1. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Porrúa, México 1979, pp. 729
2. BAYLOZ CORROZA, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Civitas, Madrid, 1978, pp. 1061
3. BECERRA RAMIREZ, Manuel, El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2004, pp. 229
4. BECERRA RAMIREZ, Manuel, Derecho de la Propiedad Intelectual, Una perspectiva trinacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, pp. 260
5. BERCOVITZ, Alberto, et al. Propiedad Intelectual en el GATT, Editorial Ciudad Argentina, 2ª edición, Buenos Aires, 2000, pp. 415.
6. CARRILLO TORAL, Pedro, El derecho intelectual en México, Plaza y Valdez Editores, México 2002, pp. 258
7. CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. 3ª Edición, Cárdenas, México. 2003.
8. DRAHOS, Peter, Intellectual Property, Editorial British Library, Estados Unidos de Norteamérica, 1999, pp. 545.
9. JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Porrúa. México. 2002.

10. JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de la Propiedad Industrial. Sista. México. 2000, pp. 444
11. JALIFE DAHER, Mauricio. Marcas. “Aspectos legales de las Marcas en México”. 6ª edición. Sista. México. 2003.
12. NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de la Marcas, Porrúa, México, 1985, pp. 637
13. NUÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda. Efectos Jurídicos del uso de la Marca en el Derecho Mexicano. Porrúa. México. 2002.
14. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 1989, pp. 391
15. PÉREZ MIRANDA, Rafael. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. 3ª Edición. Porrúa. México. 2002., pp. 371
16. RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, UNAM, México 1992, pp. 158
17. RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México 1960, pp. 471
18. SEPULVEDA, CÉSAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Impresiones Modernas, México 1955, pp. 166
19. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el orden internacional de la Propiedad Industrial, Tomo I, Porrúa, México, 2000, pp. 612
20. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. México en el orden internacional de la Propiedad Industrial, Tomo II, Porrúa, México, 2000, pp. 1189

21. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México, 2ª Edición, Porrúa, México, 1995, pp. 504
22. SONI CASANI, Mariano, Soni Fernández Mariano, Marco jurídico mexicano de la propiedad industrial, 2ª Edición, Porrúa, México, 2004, pp. 1032
23. STAM, Otto A, Adolfo R. Vázquez, et. Al, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires 1991, pp. 322
24. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos La propiedad intelectual, Editorial Trillas, 2ª edición, México, 2003, pp. 448
25. WITKER, Jorge, Coordinador. El tratado de libre comercio de América del Norte. Análisis, diagnóstico y propuestas jurídicas, Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

LEGISLACIÓN

Nacional Vigente

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de la Propiedad Industrial. En Agenda Mercantil 2007, editorial ISEF. México. 2007
3. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, En Agenda Mercantil 2007, editorial ISEF. México. 2007
4. Ley Federal del Procedimiento Administrativo En Agenda Administrativa 2007. editorial ISEF. México 2007

5. Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la protección, vigilancia y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Octubre de 1993

Antecedentes

1. Ley de Marcas de Fabrica (1889), publicada en Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 1889, P. 786-788
2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1903, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Agosto de 1903, p.18-24
3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 1928, p.5-24
4. Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el día 31 de Diciembre de 1942, Tomo CXXXV, Número 50, p. 1-22
5. Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, p. 7-24

Internacional

1. Acuerdo de Cartagena, Decisión 486: Régimen común sobre Propiedad Industrial: (Colombia)
2. Decreto numero 117 de 14 de enero de 1994 por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Colombia).
3. Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas de España

4. Reglamento para la Ejecución de la Ley de Marcas (España) 17/2001 de 7 de diciembre
5. Ley de Marcas de Argentina (Ley N° 22.362 - B.O. 2/1/81)
6. Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas Argentina de 24 de marzo de 1981, N° 558
7. United States Code, Title 15, Chapter 22. Trademarks (Estados Unidos de Norteamérica)
8. Ley de Propiedad Industrial (2 de septiembre de 1955) de Venezuela
9. Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (**RM**)
10. Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (**REM**).

Tratados

1. **Tratado de Libre Comercio de América del Norte**, Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, Apartado III, firmado el 1 de enero de 1994., en www.sice.oas.org, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE)
2. **Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio**, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, en www.wto.org

DICCIONARIOS

1. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe. España 2000
2. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa-UNAM. México. 1985
3. Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina Omeba, Argentina, 1964
4. GUILLIEN, Raymond, Jean Vincent, Diccionario Jurídico, 2ª Edición, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 2001
5. Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa-UNAM. México. 1998

INTERNET

1. www.impi.gob.mx: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
2. www.juridicas.unam.mx: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
3. www.wipo.int: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
4. www.fina-nafi.org: Foro sobre la integración Norteamericana
5. www.sice.oas.org: Sistema de Información sobre Comercio Exterior
6. www.wto.org : Organización Mundial de Comercio
7. www.inta.org: International Trademark Association
8. www.oami.europa.eu: Oficina de Armonización del Mercado Interior
9. www.chailot.com: Cabinet Chailot, Agente de patentes, Mandatario autorizado por la OEP., Mandatario autorizado por la OAMI.

HEMEROGRAFÍA

1. LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso, Algunas consideraciones sobre el derecho de la Propiedad Intelectual en México, Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, número 6, septiembre-diciembre de 2003, p-25-59
2. MASCAREÑAS, C..E, El derecho internacional americano en materia de marcas de fábrica y de comercio, Revista La Justicia, tomo XXII, No 388, Agosto, 1962, México, Distrito Federal
3. MENDIETA R. Sonia, Evolución histórica de las marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año 1, número 1, México, enero-junio 1963
4. ROSAS, Rodríguez Roberto, Las marcas en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Boletín mexicano de derecho comparado, Nueva serie, añ XXXVI, Número 107, mayo-agosto de 2003, p. 641-682

OTROS

1. INTA Bulletin, The Voice of the International Trademark Association, September 1, 2003 Vol. 58, No. 16, p. 1, 4, 5

2. Documento preparado por la Secretaría en el Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, Decimosexta sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, **Procedimientos de oposición en materia de marcas**

3. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)