

*UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO*

*FACULTAD DE DERECHO*

*SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.*

*ALUMNA:*

*ARCE GUERRERO MARISOL*

*ASESOR:*

*LIC. CESAR BENEDICTO CAJJEJAS HERNÁNDEZ.*

*ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN  
EUROPEA Y LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.*



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.

*Dedico el presente trabajo:*

*A DIOS*

*por darme la oportunidad  
de llegar hasta este  
momento.*

*A MI MADRE*

*por la paciencia y confianza  
que tuvo de que este día  
llegaría.*

*A MI PADRE*

*por darme las herramientas necesarias  
y jamás haberme dejado sin ellas, aun  
cuando ya no tenía la obligación de hacerlo.*

*A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO*

*y muy especialmente a la Facultad de Derecho  
por brindarme la posibilidad de estudiar  
en sus aulas.*

*A MI ASESOR*

*El Lic. Cesar Benedicto Callejas Hernández  
por darse el tiempo de guiarme  
y apoyarme en la realización del presente trabajo.*

*Al Lic. Noe Urbina Vera  
por ser una persona generosa  
que siempre me brindó apoyo y consejos,  
además de haberme ayudado a dar forma  
a la idea que le dio vida a este trabajo.*

*A TI  
por ser una de las únicas personas que creyó  
y tuvo fe en mi cuando nadie más lo hizo,  
por ser como una hermana que siempre ha estado conmigo  
en los mejores y peores momentos de mi vida,  
pero sobre todo,  
gracias por ser la amiga que siempre quise tener.*

*A MIS AMIGOS  
Laura, Daniel, Dafila, Odilón, Miguel y Blanca  
por estar cerca y no alejarse demasiado.*

*A todas y cada una de las personas  
que hicieron posible la realización  
del presente trabajo.*

*GRACIAS.*

# ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA Y LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

## INDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN .....	I
--------------------	---

### CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES.

1.1.- México.....	1
1.1.1.- Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de la industria del 7 de mayo de 1832.....	1
1.1.2.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de Agosto de 1903 .....	3
1.1.3.- Ley de Propiedad Industrial de 1942.....	5
1.1.4.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975.....	7
1.1.5.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de Junio de 1991 .....	10
1.2.- Unión Europea .....	15
1.2.1.- Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883 .....	15
1.2.2.- Arreglo de Madrid del 14 de Abril de 1891 .....	19
1.2.3.- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 27 de Junio de 1989.....	21
1.2.4.- Reglamento sobre Marca Comunitaria del 20 de Diciembre de 1993 .....	26

CAPITULO SEGUNDO  
LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

2.1.- Concepto.....	29
2.2.- Clasificación.....	37
2.2.1.- Nominativas.....	37
2.2.2.- Figurativas o Innominadas.....	39
2.2.3.- Mixta.....	39
2.2.4.- Plásticas o tridimensionales.....	40
2.3.- Signos que pueden constituir una marca.....	41
2.4.- Solicitud y Registro de la marca.....	46
2.5.- Licencia y Transmisión de derechos.....	54
2.6.- Formas de concluir el registro marcario.....	61
2.6.1.- Nulidad.....	61
2.6.2.- Caducidad.....	64
2.6.3.- Cancelación.....	65

CAPITULO TERCERO  
LA MARCA COMUNITARIA EN LA UNIÓN EUROPEA.

3.1.- Concepto.....	66
3.2.- Clasificación.....	72
3.2.1.- Según el signo en que consiste la marca pueden ser:.....	72
3.2.1.1.- Denominativas.....	72
3.2.1.2.- Gráficas.....	72
3.2.1.3.- Mixtas.....	72
3.2.1.4.- Tridimensionales.....	72
3.2.2.- Según su grado de conocimiento:.....	72
3.2.2.1.- Comunes.....	73
3.2.2.2.- Renombradas.....	73
3.2.2.3.- Notorias.....	73

3.2.3.- Según el titular:.....	73
3.2.3.1.- Individuales.....	74
3.2.3.2.- Colectivas.....	74
3.2.4.- Según el objeto que designan:.....	74
3.2.4.1.- Marcas de Productos.....	74
3.2.4.2.- Marcas de Servicio.....	74
3.2.4.3.- Marcas de Garantía.....	74
3.2.5.- Según el sentido que las percibe:.....	74
3.2.5.1.- Olfativas.....	75
3.2.5.2.- Sonoras.....	75
3.2.5.3.- Gustativas.....	75
3.2.5.4.- Táctiles.....	75
3.3.- Signos que pueden constituir una marca:.....	75
3.4.- Solicitud y Registro de la marca.....	83
3.5.- Cesión.....	93
3.6.- Licencia.....	95
3.7.- Formas de concluir el Registro marcario.....	96
3.7.1.- Renuncia.....	96
3.7.2.- Caducidad.....	97
3.7.3.- Nulidad.....	98

## CAPITULO CUARTO

### PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR DENTRO DE AMBAS LEGISLACIONES.

4.1.- Efectos del Registro de la Marca en México.....	103
4.1.1.- Beneficios.....	103
4.1.2.- Derechos que confiere el registro de la marca.....	104
4.1.3.- Obligaciones que confiere el registro de la marca.....	106
4.1.4.- Límites al derecho de marca.....	108
4.2.- Efectos del Registro de la Marca en la Unión Europea.....	110

4.2.1.- Ventajas.....	110
4.2.2.- Derechos que confiere el registro de la marca.....	112
4.2.3.- Obligaciones del titular de la marca.....	115
4.2.4.- Límites del derecho de marca.....	117
4.3.- Perspectivas Futuras .....	121
CONCLUSIONES.....	131
BIBLIOGRAFIA .....	133



## INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos la materia intelectual ha venido produciendo cambios fundamentales; al grado de ser considerada como un elemento clave para entrar aun nivel internacional del primer mundo ya que no solo sirve de instrumento de desarrollo para los países, sino también de promoción y protección a las innovaciones y a la creatividad.

El nivel de competitividad que ha llevado consigo el fortalecimiento de la propiedad intelectual ha sido impulsado en gran medida por los países mas desarrollados los cuales, han logrado implementar grandes innovaciones que han dado como resultado un sistema mucho más amplio y extenso abarcando ya no solo la materia no viva sino también a la materia viva como los microorganismos, animales, plantas y actualmente tejidos humanos.

En la actualidad dentro de todo aquel mundo que envuelve a la propiedad intelectual encontramos a la marca, la cual, ha resultado ser un elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas, día con día, la marca ha adquirido un gran impacto en el mercado razón por la cual el empresario no puede limitarse solo a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La marca constituye un elemento insustituible entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. No se limita únicamente a identificar el origen de los productos, sino además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Sin duda, la marca es un valioso activo de la empresa el cual puede llegar a constituir un elemento principal del patrimonio de esta.

Claro ejemplo de lo expuesto anteriormente es lo que hemos tomado en cuenta para la realización del presente trabajo, se trata de un bloque económico que ha resultado ser muy exitoso en todos los aspectos, en este caso en particular nos

referimos al avance que ha logrado tener en materia de marcas la Unión Europea, que dentro de la escena mundial ha llegado a constituir un sistema principalmente ágil, en el cual los trámites administrativos se ven disminuidos notablemente así como los costos para la realización del registro, logrando de esta forma brindar a sus empresas una mayor protección que no solo abarca el país en donde fue realizado el trámite sino también a los demás países que son miembros y que en su conjunto conforman la Unión Europea.

Sabemos que alrededor del mundo la tendencia globalizadora va abarcando una mayor cantidad de áreas entre ellas la intelectual, en donde gracias a la firma de algunos tratados los países mas desarrollados han logrado integrar acuerdos con un mayor número de países entre ellos México, lo cual les ha permitido extender aún mas su comercio dando como resultado mayores beneficios principalmente en cuestiones económicas.

Ahora bien, la mayor inquietud con la que nos encontramos al realizar el presente trabajo es la de poder a brindar a los lectores una visualización más detallada no solo de nuestro sistema marcario sino también; de un sistema muy distinto del que contamos actualmente, como el que vemos reflejado en la marca comunitaria con el objetivo primordial de analizar con mayor detenimiento las posibilidades de que México pudiera integrarse en un sistema que además de extenso, exige cambios legislativos que quizás un país como el nuestro no pueda asumir o no esté preparado para asumir.

Por tal motivo comenzaremos la presente investigación describiendo cuales fueron los antecedentes históricos más relevantes para ambos países a fin de determinar de que manera ha venido evolucionado su legislación en materia de marcas para que de esa forma podamos conocer la manera en que se han tenido que adaptar de acuerdo a los cambios que se han presentado con el paso del tiempo.

Posteriormente continuamos abarcando lo que es la marca en nuestro país desde su conceptualización doctrinaria hasta la definición contenida en la Ley de Propiedad Industrial, además de dejar debidamente señalados los requisitos necesarios para la presentación de la solicitud y registro de la marca, dichos requisitos deben ser presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que es el único Organismo con el que cuenta nuestro país para la recepción de solicitudes como de expedición de títulos de marca.

Dentro del capítulo tercero encontraremos de igual manera un tratamiento similar al que realizamos dentro del capítulo segundo respecto de la marca en México, pero en esta ocasión llevada al terreno comunitario, resaltando los procedimientos de registro, así como las diversas formas con las que cuentan los titulares de las marcas para hacer llegar sus solicitudes, describiendo los requisitos con los que ésta debe contar para su admisión; al igual de ir analizando todas y cada una de las etapas para llegar a la obtención de su registro.

Por último dentro del capítulo cuarto resaltaremos los principales efectos que se derivan del registro de la marca para cada uno de los países, tanto de México como de la Unión Europea, además de señalar la situación actual que éstos viven dentro del marco económico con la firma del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUE) a fin de determinar los beneficios que traería para ambos países la firma de algún tratado en materia de marcas, pero no sin antes resaltar los acuerdos que se han venido dando en materia intelectual entre los países más desarrollados y en vías de desarrollo.

Sin más que decir entraremos al estudio del escrito titulado “estudio comparativo entre la marca en la legislación Europea y la marca en la legislación Mexicana”.

## **CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES**

### **1.1. - MÉXICO**

#### **1.1.1. - LEY SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE LA INDUSTRIA DEL 7 DE MAYO DE 1832.**

La aparición del capitalismo en Europa en el siglo XIX y la floreciente sociedad industrial desarrolló la necesidad de proteger la inventiva creadora de nuevas fuentes de riqueza y progreso de los habitantes. “En busca de mejores condiciones de vida encontramos los personajes necesarios para la evolución de la marca, por un lado los inventores y los comerciantes, por otro el Estado, que trata de regular sus actividades y de conciliar los intereses de ambos. Así surge en México la Ley sobre Derechos de Propiedad de los inventores o perfeccionadores de la industria, del 7 de mayo de 1832”<sup>1</sup>.

“El objeto de esta Ley, fue el de proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria y hacerlo similar al de propiedad. Para obtener este derecho, el inventor o perfeccionador debían presentar ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo la descripción exacta con los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. Las autoridades por su parte le darían un testimonio en forma”<sup>2</sup>.

En el caso de que el trámite no se hubiere iniciado ante el Gobernador del Estado, la documentación se turnaba a éste, para que conociese del asunto. Elevada al gobierno general la solicitud, éste la publicaba en tres ocasiones para que durante el

---

<sup>1</sup> NÚÑEZ Ramírez, Alicia Yolanda, “Efectos Jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano”, Editorial Porrúa, México, 2002, pp. 13-14.

<sup>2</sup> SERRANO Migallón, Fernando, “La Propiedad Industrial en México”, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1995, p. 26.

plazo de dos meses contados a partir del día de la primera publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia.

El gobierno general por medio de la Secretaría de Relaciones expedía al inventor o perfeccionador una patente. Para la concesión de dicha patente no se examinaba si eran útiles o no los inventos o perfecciones, y sólo se negaban cuando iban en contra de la salud pública, las buenas costumbres, las leyes, las órdenes o reglamentos.

Las patentes eran vigentes por diez años, y las mejoras por seis, no señalaba el derecho a renovar la vigencia de la patente; en tanto las invenciones tenían una duración de 10 años; y si se trataba de invenciones relativas a nuevas ramas de la industria, se otorgaba protección por 5 años.

El inventor o perfeccionador podía solicitar que su privilegio sólo fuera exclusivo en un Estado, cuando por su naturaleza la invención o la perfección se mantenía oculta a petición del titular de ella, al cumplirse el término, se hacía del conocimiento público.

Los inventores o perfeccionadores sólo las podían usar en industrias, hasta haber obtenido la patente. En caso de disputa esta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes; la actuación de mala fe era causa de pérdida de la patente. Por último esta Ley establece al mismo tiempo la publicación de las concesiones a través de una Gaceta oficial<sup>3</sup>.

Posteriormente en la época de Porfirio Díaz en 1889, cuando influenciado por la reciente presencia francesa en nuestro país y con la idea de propiciar el desarrollo comercial en México, aprueba la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de Noviembre de 1889 la cual fue la primera ley que se expedía para regular el derecho de las marcas, en donde se contemplaba tanto a la marca de productos, como a la marca de

---

<sup>3</sup> Idem

servicios<sup>4</sup>. El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

El titular de una marca ya fuera nacional o extranjera residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regían a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en la Ley.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de la propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Por último en esta Ley también estaba contemplada la falsificación de la marca de fábrica cuando esta era usada en una reproducción exacta y completa de otra cuya prioridad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, siendo considerados culpables del delito de falsificación los que la usaban, siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios<sup>5</sup>.

### **1.1.2. - LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.**

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Septiembre de 1903; contaba con ocho capítulos entre los cuales se encontraban: la definición, registro y nulidad; penas, procedimiento para obtener

---

<sup>4</sup> NÚÑEZ Ramírez, Alicia Yolanda, "Efectos Jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano", Editorial Porrúa, México, 2002, p. 14.

<sup>5</sup> SERRANO Migallón, Fernando, "La Propiedad Industrial en México", op. cit., p. 27.

la revocación de las resoluciones administrativas; procedimiento para los juicios civiles, procedimientos para los juicios del orden penal, nombre y avisos comerciales, derechos fiscales y transitorios<sup>6</sup>.

Esta Ley define por primera vez lo que debía entenderse por marca; al igual de establecer como una de las atribuciones de la Oficina de Patentes y Marcas, el otorgamiento del registro para la obtención del derecho exclusivo sobre la marca. Asimismo establece que el registro comienza a surtir efectos a partir de su fecha de presentación a la Oficina de Patentes y Marcas. Las marcas que no podían ser registradas; otorgaban los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Este ordenamiento legal establece el sistema de cesión libre de marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la Oficina de Patentes y Marcas, sin cuyo requisito el traspaso no producirá efectos en contra de terceros.

En materia de Sanciones establecía las penas a quienes infringían la Ley, y la posibilidad de demandar daños y perjuicios ante los tribunales competentes que eran los de la Federación.

Para obtener la revocación los interesados contaban con 15 días para acudir ante el juez; el procedimiento civil era sumario; los juicios penales se seguían con las reglas de los criminales y se podían seguir al mismo tiempo, estos y los de carácter civil.

El dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para

---

<sup>6</sup> Idem, p. 29.

conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años, quien usara un nombre comercial sin la autorización de su titular era responsable civil y penalmente. Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado y una vez vencido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales contra quien afectaba sus intereses<sup>7</sup>.

### **1.1.3.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.**

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de Diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, estaba compuesta por nueve títulos; Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

Esta Ley regulaba la Propiedad Industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas entre otros; diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.

Preveía los requisitos y la forma para obtenerla ante la Secretaría de la Economía Nacional, plazos de vigencia que eran de quince años improrrogables; los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importación ilegales los que se publicaban en la Gaceta de Propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría

---

<sup>7</sup> Idem.



General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio<sup>8</sup>.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabrican o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de diez años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos a tiempo.

Las marcas debían usarse como se registraban, por no explotarse durante un período de cinco años, se extinguían, podía otorgarse una copropiedad; las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtieran efectos frente a terceros.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

Los avisos comerciales podían registrarse para su uso exclusivo, la publicación duraría diez años, y al cumplirse este pasarían al dominio público.

La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confiere una patente; de falsificación, imitación, uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

---

<sup>8</sup> Idem, p. 33.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la Ley y los casos en los que procedía la reparación del daño; y establecía; los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables<sup>9</sup>.

#### **1.1.4. - LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975.**

La ley de invenciones y marcas se expide en la época de Luis Echeverría Álvarez, el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, en la cual se regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificación y de invención, el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen, los avisos y los nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación a los derechos que otorga dicha Ley.

En esta ley se prevé un capítulo especial respecto a las patentes de invención, en la cual se establece que cualquier “persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención”<sup>10</sup>.

Esta ley desarrolla los principios a través de los cuales se comprendió a la patente, resaltando que dicha invención debía ser resultado de una actividad inventiva con la característica de tener aplicación industrial o, en su defecto, debía de constituir una mejora de una invención anterior.

---

<sup>9</sup> Idem, p. 34.

<sup>10</sup> Idem.

De igual forma en esta ley se determina el procedimiento que se debe de seguir en la presentación de la solicitud y expedición de las patentes y, con ello, aquellos derechos que va a conferir la patente respecto a su explotación. Por otra parte, establece las licencias obligatorias para su explotación y, en caso contrario, la aplicación del principio de utilidad pública.

Se regulan, también, figuras jurídicas como la intransmisibilidad de las licencias, la nulidad, caducidad y la expropiación de las patentes. Además, esta ley se encarga de regular los certificados de invención; los dibujos y modelos industriales.

Las marcas se encuentran reguladas en el Título Cuarto de esta ley, en ella se establece qué es una marca, el trámite para su registro, uso y vigencia.

En dicha Ley se establece lo que son las marcas de servicios y las marcas de productos distinguiendo una de otra, estableciendo que las primeras quedarán constituidas por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase; y las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase.

Se establece el principio a través del cual se determina el derecho de uso exclusivo, determinando como única manera, la obtención a través del registro ante la Secretaría de Industria y de Comercio. De igual manera establece una excepción dentro del mismo derecho de uso de una marca registrada, la cual radica principalmente en el supuesto de que exista esa marca en uso en fecha anterior a la que ha obtenido el registro, y que ese uso se haya comenzado a dar un año antes a la fecha legal de su registro<sup>11</sup>.

De igual manera se establece en el artículo 90 de la ley, los signos que pueden constituir una marca, de la siguiente manera:

---

<sup>11</sup> Artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas.

ARTÍCULO 90. Pueden constituir una marca:

- I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- II. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.

Se establece que una vez efectuado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezca a la misma clase; pero sí podrá limitarse la protección a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite, ya que para poder proteger ulteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario un nuevo registro.

Dentro de esta Ley se contempla un capítulo especial en el cual se regula el trámite del registro de marcas, así como la vigencia de éstas en la cual se establece que será por un período de cinco años a partir de la fecha legal de la marca. Por otra parte, regula la inscripción de marcas del extranjero en nuestro país, determinando los principios que se seguirán para que surtan efectos en México, como lo establece el artículo 113 de este ordenamiento estableciendo que la marca cuyo registro se pida en México dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados extranjeros, se considerará registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero, siempre y cuando ese país conceda a los mexicanos el mismo derecho.

Se establece dentro del capítulo IV que la marca debe usarse tal y como fue registrada ya que su uso en forma distinta traerá como consecuencia la extinción del registro, previa la declaratoria correspondiente, toda modificación será motivo de una solicitud de registro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en

la cual esté impresa, grabada o reproducida la marca, como queda señalado en el artículo 115 de este ordenamiento legal.

En su capítulo V, la ley determina quienes pueden ser usuarios autorizados, concibiendo que el titular de una marca registrada podrá autorizar a una o más personas como usuarios de la misma, con relación a todos o a algunos de los productos o servicios protegidos por dicha marca, en las condiciones que se estipulen, siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio a lo dispuesto en los artículos siguientes<sup>12</sup>.

La autorización que se haga a una persona tendrá que ser inscrita en la Dirección General de Invenciones y Marcas, ésta autorización determinará todas las características generales que identifiquen al usuario y aquéllas que determinarán el tiempo de su uso y las condiciones bajo las que se sujeta ese uso.

Además de lo anterior la Ley regula la renovación del registro de marcas, la transmisión de los derechos y la nulidad, extinción y cancelación del registro.

#### **1.1.5. - LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 25 DE JUNIO DE 1991.**

En México, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 28 de junio de 1991, estableció las bases para que en las actividades industriales y comerciales se pudiera dar un perfeccionamiento de sus procesos productivos; se impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los consumidores y se ofreciera un marco legal adecuado a la propiedad industrial al mismo tiempo de propiciar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, anticipándose a las nuevas tendencias internacionales que se venían perfilando en foros multilaterales.

---

<sup>12</sup> Artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas.

“Los cambios que se estaban realizando tenían el propósito común de sentar bases firmes para fincar el desarrollo económico de México en el nuevo contexto de la economía mundial”<sup>13</sup>. Se trata en última instancia de poner en práctica los objetivos que se propusieron llevar a cabo en el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994, concretamente en materia de comercio e industria en donde se prevé la búsqueda de una internacionalización de la economía, para participar en los procesos de globalización de esta a nivel mundial lo que permitiría a la economía nacional el hacerlo a nivel externo de una manera más ventajosa, de igual manera, se intenta llevar a cabo una mejor y mayor producción de las exportaciones, lo cual se intentará no solo aumentándolas sino diversificándolas<sup>14</sup>.

En ese sentido la actualización del marco jurídico en materia de los derechos de la propiedad industrial tiene en el presente una importancia fundamental. El perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto en la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial, es una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología.

Otro aspecto fundamental, que desarrolla esta Ley, es la que se refiere a la modernización de la industria y del comercio en el país consistente en propiciar la mejoría de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional. Por otra parte, se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores cuando adquieren bienes y servicios, resulten defraudadas por la aparición de variedades nuevas de productos.

---

<sup>13</sup> SERRANO Migallón, Fernando, “La Propiedad Industrial en México”, Editorial Porrúa, México, 1995, p. 14.

<sup>14</sup> Idem.

Se busca estimular a los productores y comerciantes para que coloquen en el mercado bienes y servicios con calidad necesaria y a precios satisfactorios. Así las marcas de productos y servicios, los nombres de los establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen bienes y prestan servicios.

Dentro del Título Segundo, denominado “De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales”, se regula el otorgamiento de patentes de invención y el registro de otras figuras de propiedad industrial como lo son los modelos de utilidad y los diseños industriales, la manera en que puedan otorgarse licencias sobre los mismos o la forma en que puedan transmitirse los derechos inherentes, y las causas de nulidad y caducidad de las patentes y registros.

En el capítulo II se contempla el otorgamiento de patentes a las invenciones que lo ameriten, por lo cual se abre el patentamiento a prácticamente todas las áreas del conocimiento, independientemente de los campos tecnológicos al que pertenezcan, especialmente en aquellos sujetos a cambios muy acelerados, como es el caso de la biotecnología, los medicamentos, las bebidas y alimentos para consumo humano y animal, los fertilizantes y los plaguicidas, entre otros.

A fin de atraer hacia el país estas nuevas tecnologías e inducir su transferencia o licenciamiento hacia empresas mexicanas, en la iniciativa que se presenta se incluye un artículo transitorio que tiene como propósito que en México se puedan reconocer patentes para las invenciones correspondientes a los campos indicados. Asimismo, la iniciativa de aprobarse, permitirá que se otorguen patentes en algunos campos en los que la legislación en vigor lo prohíbe.

En el propio capítulo II del Título Segundo, se propone que la vigencia de las patentes sea de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la

solicitud de la patente, y no de catorce años desde el otorgamiento de la misma como actualmente lo señala la ley.

El capítulo III del mismo Título, introduce en el derecho mexicano la protección jurídica a la figura del modelo de utilidad sujeta a registro, que colma un vacío en la legislación actual ya que no se reconocían los derechos a los inventores innovadores que continuamente realizan mejoras pequeñas en herramientas, utensilios u objetos de uso diverso que ofrecen ventajas prácticas en cuanto a su utilización.

En el capítulo VI del Título Segundo se establecen reglas generales sobre las licencias y transmisión de derechos de las patentes y registros, dejando las reglas específicas para su inscripción como materia del reglamento que al efecto se tendrá que expedir.

El título tercero establece la regulación de los secretos industriales en una forma clara que se complementa para su protección con los tipos delictivos que se prevén en el Título Séptimo de la propia iniciativa.

Por otra parte, dentro de los puntos fundamentales que se señalan en dicho ordenamiento se encuentra precisamente la contemplación en su Título Cuarto, de la regulación de las marcas y de los avisos y nombres comerciales, en donde los efectos producidos por el registro de las marcas o de avisos comerciales, así como por la publicación de nombres comerciales tendrán, de acuerdo a la iniciativa que se presenta, una vigencia de diez años, en vez de los cinco que tienen en la ley actual y se mantendrá la posibilidad de la renovación por periodos sucesivos de la misma duración. Con esto se busca reducir los riesgos de que, por falla en una renovación tan frecuente, el particular pierda los derechos sobre la indicación comercial que ha venido usando.

En otro orden de ideas y conforme a la ley en vigor, el titular de un registro marcario debe ofrecer periódica y frecuentemente ante la autoridad, pruebas



fehacientes de que está usando una marca registrada. Posteriormente en el Capítulo V del mismo título cuarto, este requisito se simplifica, ya que para la renovación basta la manifestación de uso ininterrumpido, bajo protesta de decir verdad. Está en el interés del particular ofrecer una declaración fidedigna ya que de lo contrario cualquier tercero puede demandar la caducidad de la marca por falta de uso, si ésta ha estado inactiva por un período de tres años dentro de la vigencia de la misma; de igual forma se establece la tolerancia a las variaciones en la forma de uso de las marcas siempre y cuando, no se altere en lo esencial su carácter distintivo con el fin de facilitar a los particulares, la conservación de sus derechos sobre las marcas y se alienta su desarrollo a través del tiempo.

Dada la importancia y características de la denominación de origen esta Ley contempla en su Título Quinto capítulo primero el concepto, alcance y procedimiento de su declaratoria de protección y en el capítulo segundo la autorización y modalidades para su uso.

Con el propósito de dar una mayor agilidad a los procedimientos administrativos, en el Título Sexto se establecen sus reglas generales, incluyendo en estas las relativas a la representación, notificación y plazos, así como el procedimiento de declaración de nulidad, caducidad y cancelación.

Por último el Título Séptimo establece las normas relativas a la inspección, infracciones y sanciones administrativas y determina las conductas que podrán tipificarse como delitos en contra de la propiedad industrial.

Por lo anterior y por los niveles de protección que otorgó a los titulares de los distintos derechos de propiedad, esta Ley fue reconocida internacionalmente en su momento como una de las más avanzadas en la materia, propiciando además, un sólido ambiente de confianza y certidumbre en nuestro país que se reflejó a partir de 1991 en el creciente número de solicitudes de patente, marcas y asuntos

relacionados con la protección jurídica de los distintos derechos de propiedad industrial.

## **1.2.- UNIÓN EUROPEA**

### **1.2.1.- CONVENCIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883.**

En 1883 se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar la obtención de una protección a los nacionales de un país en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad industrial.

Los países que adoptaron dicha convención debían constituirse en una Unión para la protección de la propiedad industrial, que tendría por objeto a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal; por tanto la propiedad industrial debía entenderse en su acepción más amplia y se aplicaría no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas<sup>15</sup>.

Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

---

<sup>15</sup> <http://www.wipo.int>

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países pertenecientes a ésta, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

La concesión de una patente no podía ser rehusada ni invalidada por motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado estuviera sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que resultaran del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, cuya caducidad no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos.

Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria, la cual no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente,

aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas<sup>16</sup>.

La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación o sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

En relación a las Marcas, las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional, sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países del mismo.

Los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser ahí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con

---

<sup>16</sup> Idem.

ésta, por lo tanto deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca<sup>17</sup>.

Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

En cuanto a la transferencia de la marca, la Convención señala lo siguiente: Cuando conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender ahí los productos que llevan la marca cedida.

Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> <http://www.wipo.int>

<sup>18</sup> <http://www.oepm.es>

### **1.2.2.- ARREGLO DE MADRID DEL 14 DE ABRIL DE 1891.**

Junto al sistema comunitario de marcas y en conexión con él se encuentra el sistema de registro internacional de marcas regulado en el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, cuya última acta en vigor es el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, es de aplicación en más de 50 países, entre los cuales se encuentran una parte importante de los países comunitarios.

El Arreglo de Madrid establece un sistema de registro internacional de marcas en virtud del cual, los nacionales de los Estados miembros de este Arreglo pueden obtener un registro de una marca en todos los países miembros. Este registro puede obtenerse, y esta es la ventaja de este Tratado, mediante un único depósito, efectuando en lengua francesa y mediante el pago de una tasa uniforme<sup>19</sup>.

Para que el registro internacional pueda efectuarse, es preciso que cumplan ciertas condiciones y requisitos. En primer lugar, es preciso que la marca que se quiere proteger internacionalmente haya sido registrada previamente en el país de origen. A este requisito previo es a lo que se llama "registro base". En segundo lugar, que sea solicitado por una persona legitimada para ello.

La solicitud deberá presentarse bien ante la Oficina Internacional de Ginebra o por medio de la Administración Nacional. La Oficina Internacional de Ginebra procederá a efectuar un examen puramente formal de la solicitud, procediéndose a continuación, sino hay defectos o estos se subsanan, al registro. Ahora bien, los Estados que, como España, realiza un examen previo antes de autorizar el registro de la marca, tienen la facultad de denegar la protección a la marca internacional en su territorio. Para ello, disponen de un plazo de un año en el cual deberán de examinar la marca y fundamentar su posible denegación. Transcurrido este plazo de un año, ya no se podrá negar a la marca internacionalmente registrada la protección

---

<sup>19</sup> CASADO Cerviño, Alberto, "El Sistema Comunitario de Marcas", Editorial LEX NOVA, España, 2000, p. 500.

en el territorio nacional. La marca se concede por 20 años, con posibilidad de renovar por períodos sucesivos de 20 años. La renovación, una vez solicitada, se concederá automáticamente siempre y cuando no se pretendan modificaciones respecto del registro a renovar, y se abonen las tasas<sup>20</sup>.

Posteriormente en el año de 1988 surgió la Primera Directiva Comunitaria sobre Marcas del 21 de Diciembre de 1988, la cual estaba integrada por 17 artículos. Esta Primera Directiva Comunitaria fue elaborada con el objetivo de aproximar las legislaciones de las marcas de los países comunitarios en aquellos aspectos en los que las disparidades podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia del mercado común. Para lograr este objetivo, los órganos comunitarios no estimaron necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior. Posiblemente, esta sea una de las razones por las que la Primera Directiva tiene un alcance en cierta medida limitado, ya que reduce su ámbito a determinados sectores del derecho de marcas.

Del examen de la Directiva puede desprenderse que la labor armonizadora de esta norma comunitaria se concreta esencialmente en los siguientes elementos: el concepto de la marca, la enumeración de los signos que pueden constituir la marca; el establecimiento del régimen del uso obligatorio de la marca registrada; la regulación del agotamiento comunitario del derecho; la consagración con ciertos límites, de la marca de alto renombre o renombrada, la enumeración de determinados motivos de caducidad y el establecimiento de la preclusión de acciones por tolerancia. Por el contrario, la Directiva no establece normas armonizadoras para cuestiones tales como el procedimiento de registro, la legitimación para solicitar el registro de una marca, la transmisión y licencia del signo, la renovación o los efectos de la caducidad o nulidad.

---

<sup>20</sup> Idem, 501.

La Directiva tiene un amplio campo de aplicación. Conforme a su artículo 1 se aplicará a las marcas individuales de productos o servicios y a las marcas colectivas, de garantía o certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro de un Estado miembro o en la Oficina de marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro. Las normas de la Directiva se redactaron pensando esencialmente en marcas individuales de producto o servicio<sup>21</sup>.

### **1.2.3.- PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DEL 27 DE JUNIO DE 1989.**

En junio de 2004, la Comunidad Europea presentó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Organismo especializado de la ONU, su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, esta adhesión permite establecer un vínculo entre el sistema del Protocolo de Madrid y el sistema de la marca comunitaria y por lo tanto, constituiría un modo alternativo de obtener una marca comunitaria o de obtener marcas nacionales basadas en una marca comunitaria. Gracias al vínculo existente entre el Protocolo de Madrid y el sistema de la marca comunitaria los propietarios de marcas gozarán de gran flexibilidad para obtener la protección internacional de sus marcas<sup>22</sup>.

El protocolo de Madrid se adoptó con el objeto de facilitar a determinados Estados y, concretamente a los Estados miembros que actualmente no son parte de aquél, el acceso al sistema internacional de marcas.

En virtud del Protocolo de Madrid, que es uno de los dos tratados que rigen el Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, las organizaciones intergubernamentales que reúnen una serie de requisitos y que cuentan con Oficinas regionales de registro de marcas tienen la posibilidad de adherirse al Tratado.

---

<sup>21</sup> Ibidem, pp. 34-35.

<sup>22</sup> <http://oami.eu>



En el ámbito de la Comunidad Europea, los sistemas nacionales de registro de marcas coexisten con el sistema de la marca comunitaria. Esto significa que el propietario de una marca puede registrarla directamente ante la Oficina Nacional de Marcas o ante la propia Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Además, si la OAMI se niega a conceder protección a una marca cuyo registro ha sido objeto de una solicitud internacional en la que se designa a la Comunidad Europea en virtud del Protocolo de Madrid, se podrá designar individualmente a los Estados miembros de la Comunidad Europea que sean miembros del sistema de Madrid.

Por otra parte la adhesión al Protocolo facilita considerablemente la protección en virtud del Derecho de marcas: un procedimiento único, administrado por una Oficina nacional o regional de la propiedad industrial y por la Oficina Internacional de la OMPI, con lo cual se sustituye a toda una serie de solicitudes que, de lo contrario, habrían de ser presentadas directamente por las empresas ante cada Oficina nacional o regional.

Este mecanismo que permite a las empresas obtener protección con arreglo al Derecho de marcas en los mercados extranjeros, es un importante elemento de la cooperación comercial internacional y contribuye a incrementar el comercio.

En este sentido, el Protocolo de Madrid tiene los mismos objetivos que el sistema de la marca comunitaria, aunque los medios para alcanzarlos sean distintos. Por una parte el sistema de la marca comunitaria establece un sistema de registro regional de marcas completo y único, que abarca todo el territorio de la Comunidad Europea, mientras tanto el Protocolo de Madrid sólo unifica el procedimiento de solicitud, aunque potencialmente con efectos para todas las Partes contratantes del Convenio de París. Así pues, ambos sistemas son complementarios.

La vinculación del sistema de la marca comunitaria con el Protocolo de Madrid hará que, gracias a este último, la industria pueda beneficiarse de las ventajas de la marca comunitaria, y viceversa. En otras palabras, los solicitantes y los titulares de una marca comunitaria podrán solicitar la protección internacional de sus marcas

mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid, y los titulares de un registro internacional en virtud de este último podrán solicitar la protección de sus marcas como marca comunitaria.

La creación de este vínculo puede contribuir al desarrollo de unas condiciones favorables al comercio entre la Comunidad Europea y los terceros países participantes.

Las organizaciones internacionales no gubernamentales que representan a los usuarios del sistema de la marca comunitaria y del registro internacional han manifestado reiteradamente su gran interés en la creación de dicho vínculo entre ambos sistemas<sup>23</sup>.

En septiembre de 2003, los Estados miembros de la OMPI convinieron en una serie de medidas para velar por una buena coordinación entre el Protocolo de Madrid y el Sistema de la Marca Comunitaria (MC). Se trata de medidas que ofrecen máxima flexibilidad a los titulares de marcas, a saber<sup>24</sup>:

1. En virtud del Sistema de la Marca Comunitaria, los titulares en uno o más Estados miembros de la Comunidad Europea de derechos sobre marcas que se remonten a antes de que se estableciera el Sistema de la Marca Comunitaria podrán hacer valer esos derechos en el registro de la marca comunitaria, de igual manera también podrán hacerlo en las solicitudes internacionales de registro en las que se designe a la Comunidad Europea.
2. En la Comunidad Europea, los sistemas nacionales de registro de marcas coexisten con el Sistema de la Marca Comunitaria, es decir, que el titular de una marca puede optar por registrar su marca directamente ante la Oficina Nacional de Marcas de que se trate o ante la OAMI. A raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid puede optarse

---

<sup>23</sup> Idem.

<sup>24</sup> <http://www.wipo.org>

por una u otra posibilidad al utilizar el Sistema de Madrid. Por otro lado, en caso de que la OAMI deniegue la protección de una marca que sea objeto de una solicitud de registro internacional de marca en virtud del Protocolo de Madrid en la que se haya designado a la Comunidad, dicha designación puede transformarse en designaciones individuales de Estados miembros de la Comunidad Europea que también sean Estados parte en el Sistema de Madrid<sup>25</sup>.

Gracias a éste acuerdo alcanzado por los Estados miembros de la OMPI sobre una serie de medidas, el Protocolo de Madrid y el sistema de marcas de la Comunidad Europea (el sistema de la marca comunitaria) se relacionarán entre sí de manera eficaz y coherente.

Por tanto y como consecuencia de la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid, los titulares de marcas cuentan con dos nuevas opciones<sup>26</sup>:

1.- Extender la protección de la marca comunitaria al resto del mundo. Una solicitud o registro de marca comunitaria puede servir de base para una solicitud internacional:

- a) La solicitud internacional puede presentarse mediante un formulario que facilita la OMPI o utilizando el formulario provisto por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). La solicitud internacional puede complementarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Deberá indicarse una lengua del Protocolo de Madrid (francés, inglés o español) que será la lengua de la solicitud internacional;
- b) La solicitud internacional puede basarse en una marca comunitaria registrada o en una solicitud de marca comunitaria;

---

<sup>25</sup> Idem.

<sup>26</sup> Ibidem.

- c) La solicitud internacional debe presentarse directamente ante la OAMI por el titular de la marca o por su representante;
- d) El titular o el solicitante de la marca comunitaria debe ser nacional de un país de la Unión Europea o tener su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio en la Unión Europea;
- e) Al presentar la solicitud internacional, debe abonarse una tasa de transmisión de E300; las tasas correspondientes a la solicitud de registro internacional deberán pagarse directamente a la OMPI. (Todos los pagos recibidos por la OAMI serán devueltos a los solicitantes).
- f) La OAMI comprueba el contenido y el carácter exhaustivo de la solicitud internacional;
- g) Posteriormente, la OAMI transmite electrónicamente la solicitud internacional a la Oficina Internacional de la OMPI. Además, la OAMI debe notificar a la Oficina Internacional de la OMPI cualquier cambio relevante que afecte a la marca comunitaria durante el periodo de dependencia (cinco años a partir de la fecha de la solicitud internacional).

## 2.- Designar a la Comunidad Europea en una solicitud internacional:

La OMPI registra la solicitud internacional y posteriormente notifica electrónicamente a la OAMI la designación de la Comunidad Europea. Esta notificación abre un plazo de 18 meses en el que la OAMI debe notificar a la OMPI cualquier denegación provisional de protección basada en motivos absolutos o relativos. La designación de la Comunidad Europea surte los mismos efectos que la solicitud de marca comunitaria.

#### **1.2.4. - REGLAMENTO SOBRE MARCA COMUNITARIA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1993.**

Buscando la promoción de un desarrollo armonioso de las actividades económicas de la Comunidad Europea, se crea un Reglamento de Marca Comunitaria<sup>27</sup>. El 20 de diciembre de 1993 el Consejo de la Unión Europea aprobó el reglamento sobre la Marca Comunitaria cuyo objetivo fue el de promover un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, generando condiciones de mercado análogas a las nacionales en un ámbito geográfico de mayores dimensiones.

Este Reglamento establece un régimen jurídico que permite la Armonización entre la protección nacional de las marcas en cada uno de los Estados miembros y las disposiciones de libre comercio existentes en la Unión, eliminando los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la prestación de los servicios, permitiendo un desarrollo integral de las empresas comunitarias<sup>28</sup>.

Con el derecho de marcas creado por el presente Reglamento se requiere, para cada marca, medidas administrativas de ejecución a nivel comunitario, por consiguiente, y conservando al mismo tiempo la estructura institucional existente en la Comunidad y el equilibrio de poderes, fue indispensable crear una Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)), Organismo encargado de la tramitación, examen, concesión, conservación, denegación y anulación de las marcas, independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica, administrativa y financiera suficiente; motivo por el cual dicha Oficina tomó la forma de un Organismo de la Comunidad con personalidad jurídica ejerciendo los poderes de ejecución que le confiere dicho Reglamento.

---

<sup>27</sup> <http://www.legalinfo-panama.com>

<sup>28</sup> <http://www.henson-co.com>

En el marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias ejercidas por las instituciones comunitarias, convenía garantizar a las partes afectadas por las resoluciones de la Oficina una protección jurídica adaptada a la particularidad del derecho de marcas; motivo por el cual se estableció un recurso contra las resoluciones de los examinadores y de las diferentes divisiones de la Oficina.

Considerando que para asegurar la plena autonomía e independencia de la Oficina se considera necesario dotarla de un presupuesto autónomo, cuyos ingresos estarán compuestos principalmente por el producto de las tasas percibidas de los usuarios del sistema; no obstante, el procedimiento presupuestario comunitario continúa aplicándose en lo referente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas; por lo que se conviene que la verificación de cuentas sea realizada por el Tribunal de Cuentas. En dicho reglamento se observa el ánimo de establecer una fluida relación entre los solicitantes y los funcionarios de la Euroagencia con el objetivo de otorgar un importante valor jurídico a las decisiones y resoluciones dictadas por la OAMI<sup>29</sup>.

El Reglamento establece el reconocimiento de los derechos de marca ya inscritos con anterioridad al registro de marca comunitaria a través de la llamada reivindicación de antigüedad, por lo tanto al acceder al registro de marca comunitaria se gozará en aquel país que ya estuviera registrado, los mismos derechos que ya poseía con la marca nacional o internacional anteriormente registrada, realizando un único pago de mantenimiento y con aplicación de la legislación comunitaria. Esto es de vital importancia ya que algunas legislaciones nacionales poseen disposiciones muy específicas en lo referente al uso de la marca o determinados impedimentos legales que por éste procedimiento son inexistentes<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> <http://www.wipo.int>

<sup>30</sup> *Idem*.

Con la expedición de este Reglamento se buscó el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad, ya que considerando que la aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas; no se ha logrado permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado común motivo por el cual resulta necesario crear marcas reguladas por un derecho comunitario único, que no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros; ya que no se obliga a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria.

El derecho sobre la marca comunitaria establecido en este ordenamiento legal sólo podía ser adquirido mediante el registro, y éste sería denegado en caso de que la marca careciera de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.

La protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin era garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en el caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, por tanto la marca comunitaria debe tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe; deberá poderse ceder, siempre que esté a salvo la necesidad superior de no inducir a error al público debido a la cesión; y que, además, deberá poder darse como garantía a un tercero o ser objeto de licencias<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Ibidem.

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA**

#### **2.1.- Concepto.**

La palabra marca proviene de la raíz alemana 'mark', que significa señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, por ejemplo, en un esclavo, para distinguirlo o saber a quien pertenece<sup>32</sup>.

La marca, entendida desde un aspecto gramatical, es una señal distintiva, que se pone o hay en las cosas, que sirve para darlas a conocer de otras de su misma especie.

La marca es todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o servicio de otros de su misma especie en el mercado<sup>33</sup>.

Existe una gran diversidad de definiciones que los doctrinarios hacen de la marca por lo cual, sólo mencionaremos algunas:

Para Pouillet "La marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran en cualquier lugar y en cualquier modo que ella se encuentre"<sup>34</sup>.

De acuerdo a Justo Nava Negrete 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

---

<sup>32</sup> GÓNGORA Pimentel, Genaro, "Diccionario de Derecho Mercantil", coord.. E. Arcelia Quintana Adriano, Investigaciones Jurídicas de la UNAM-Porrúa, México, 2001, p. 311.

<sup>33</sup> CARRILLO Toral, Pedro, "El Derecho Intelectual en México", Editorial Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 1992, p. 153.

<sup>34</sup> RANGEL Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México", Editorial, Libros de México, México, 1960, p. 154.



similares cuya finalidad inmediata es la de atraer clientela y después conservarla y aumentarla”<sup>35</sup>.

Por último Cesar Sepúlveda nos dice que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros teniendo por objeto, proteger las mercancías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos que usan, a indicar y garantizar su procedencia”<sup>36</sup>.

No obstante para comprender, interpretar y aplicar la reglamentación jurídica del Derecho Marcario, es indispensable analizar la definición que nos brinda la Ley de Propiedad Industrial, la cual establece ya de forma clara lo que es una marca señalando lo siguiente:

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.

De estas definiciones encontramos que la marca es todo signo que distingue e individualiza bienes o servicios de otros del mismo género ya sea iguales o similares; es el signo por medio del cual se atrae a la clientela y puede ser reconocido como símbolo de garantía o de procedencia de un fabricante o prestador de servicios.

### **Naturaleza Jurídica.**

“Adquiere vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los Tribunales en caso de conflicto”<sup>37</sup>. Al respecto Luzzato señala que “es imposible

---

<sup>35</sup> NAVA Negrete, Justo, “Derecho de las Marcas”, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147.

<sup>36</sup> SEPULVEDA, Cesar, “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”, Editorial Porrúa, segunda edición, México, 1994.

<sup>37</sup> Ibidem, p. 121.

interpretar una Ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de este principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y por consiguiente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la Ley”<sup>38</sup>.

Al hablar de la marca siempre se hace en función de un producto o servicio, lo cual representa una complementariedad, en la que debemos destacar la autonomía e independencia que existe entre la marca y el producto o servicio. “Enneccerus señala que los productos del espíritu humano tiene en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, es un ‘bien’ adecuado para servir a los intereses humanos”<sup>39</sup>.

La marca es una especie de envoltura o contraseña que encierra una creación intelectual que va dirigida a satisfacer las necesidades diarias de la clientela, la cual debe de ser distinta de toda otra marca, con lo cual se busca identificar al producto o servicio con el consumidor, quedando en ella protegidos los productos o servicios que se ofrezcan, proporcionándoles individualidad y seguridad.

La marca tiende esencialmente a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto.

---

<sup>38</sup> Idem.

<sup>39</sup> Ibidem, p. 134.

## **Funciones:**

El estudio de los conceptos doctrinarios y legales de diferentes países y de diversas épocas, pone de manifiesto que son muy variadas las funciones que se le atribuyen a la marca, entre las cuales, encontramos principalmente las siguientes:

### **a) Distinción:**

En la marca se encuentra la distinción, función elemental que resalta las características de un producto o servicio de otro del mismo género, buscando así la individualidad, y un valor en el mercado, principalmente determinado por su calidad y presentación.

“La función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objeto inmediato, es un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objeto mediato garantiza la calidad constante de los productos o servicios, en la elección de los mismos”<sup>40</sup>.

### **b) Protección.**

“La marca tiene como función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca”<sup>41</sup>.

La protección es la defensa que nace por la correcta marcación del producto o servicio, la cual va a proteger al dueño y a los consumidores, de productos que se encuentran marcados incorrectamente o que no se encuentren marcados, y que por

---

<sup>40</sup> NAVA Negrete, Justo, op. cit., p. 161.

<sup>41</sup> Idem, 157.

lo regular se dirigen al engaño, esto asegurará que el producto o servicio goce de un libre tránsito en el mercado.

La protección de la marca preserva el orden público, ya que el Estado se interesa por la libre competencia y además, debe revestir un carácter social, con lo que prohíba que los productos o servicios marquen un monopolio que afecte gravemente la libre elección del consumidor.

### **c) Indicación de Procedencia u Origen:**

La procedencia permite asociar al producto o servicio con la empresa de la cual proviene y con ello la actividad que desempeña, además de identificar indirectamente el desarrollo que posea la región para la elaboración del producto o para la prestación del servicio.

La procedencia puede ser anónima, lo que rompe el vínculo entre el fabricante o el servidor con la clientela, "en la vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas, es decir aquéllas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o comerciante, o sea su origen o procedencia lo que no impide que dichas marcas no cumplan con la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares. De tal suerte, que el fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano, si el consumidor responderá favorablemente o negativamente, y en ocasiones le interesa, al menos en cierto tiempo no darse a conocer por no caer en descrédito en el supuesto de un fracaso, en tales circunstancias el fabricante al marcar su producto lo hará empleando un signo anónimo o una locución fantástica, con el objeto de no revelar en lo absoluto al público quien lo ha fabricado o puesto en el comercio"<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Ibidem, p. 152.

La función de origen es poco usual en las legislaciones marcarias, ya que la mayoría de ellas se enfocan primordialmente en darle un tratamiento dirigido a la función distintiva o de identificación, debido a que la clientela compra la marca por la manera en que se identifica con ellos mismos o por la individualidad, ya sea en la calidad o el precio que presenta el producto o servicio con otros del mismo género.

#### **d) Calidad:**

La marca llega a tener un contenido significativo dentro del mercado, ya que los productos o servicios se encuentran respaldados por un valor determinado, este valor estará condicionado a la aceptación de la clientela y la calidad que lo va a distinguir de la competencia.

La calidad es la manera como está elaborado un producto o se presta un servicio es decir, el conjunto de propiedades inherentes al producto o servicio que ayuda al consumidor a apreciar como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.

“La función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad, ha tenido una gran aceptación en la doctrina como uno de los objetivos que persigue la marca, aunque algunos autores le atribuyen un carácter esencial, lo cierto es que, en la actual doctrina francesa, dicho objetivo no tiene una significación jurídica, debido primordialmente a la práctica frecuente del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades”<sup>43</sup>. La constancia en la calidad es la que va a garantizar que el producto o servicio tenga una reputación determinada, aunque los medios publicitarios influyen en la obtención del éxito.

#### **e) Social:**

Al hablar de una marca determinada, posiblemente respaldará a varios productos o servicios que no contendrán los mismos estándares de calidad, por lo que la marca

---

<sup>43</sup> Ibidem, p. 154.

sufrirá de variantes que harán que no se sitúe en un lugar específico sino que fluctúe entre la clientela que va dirigida, es ahí donde interviene la función social como una institución de orden público, que velará sobre todo por la higiene pública y la seguridad que brinda el consumidor.

#### **f) Propaganda:**

La función de propaganda que se pueda hacer de la marca es muy importante para que el producto o servicio se de a conocer, ya que gracias a ella se puede tener una noción clara de qué producto o servicio es de nuestra preferencia y cuál no lo es, es decir, se llega a identificar y, con ello se forma o no la clientela.

La publicidad o propaganda hacen atractivo el signo marcario, a tal grado que la clientela llega a adquirir la marca sin importar el precio o la calidad de lo que adquiera, estableciéndose una relación de manipulación a cambio de una condición determinada.

La marca constituye el reconocimiento legal de la psicología de los simbolismos. Vivimos de simbolismos y con simbolismos compramos. El titular de la marca se esfuerza por explotar esta tendencia, impregna la atmósfera del mercado con el poder de atracción de su símbolo comercial, y cualquiera que sean los medios de que se sirve, su fin es siempre persuadir al posible comprador que debe adquirir el artículo de su marca. Conseguido este resultado, posee un bien apreciable en dinero y se haya autorizado para accionar contra cualquiera que pretenda aprovechar el simbolismo de su signo<sup>44</sup>.

### **Requisitos de la marca**

#### **1.- Carácter distintivo:**

---

<sup>44</sup> Ibidem, p. 155.

Cualquiera que sea el concepto que se adopte de la marca e independientemente de la final que más se destaque para justificar su protección legal, todos los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca radica en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar. En primera y última instancia, el destino de la marca está en identificar, con el objeto de evitar toda confusión con otros productos similares<sup>45</sup>.

## **2.- La especialidad:**

Para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora la cual a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud de este requisito, que sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia<sup>46</sup>.

La Ley de Propiedad Industrial expresamente se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece que puede constituir una marca 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.

## **3.- La novedad:**

Una de las condiciones que atañen al papel y naturaleza de la marca es la novedad. Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no haya sido empleado o registrado aún, por tanto, la novedad como especialidad es un atributo sin el cual la marca no existiría. La Ley de Propiedad Industrial prohíbe que se admita a registro como

---

<sup>45</sup> RANGEL Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México", op. cit., p. 185.

<sup>46</sup> Idem, p. 190.

marca aquella que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse<sup>47</sup>.

#### **4.- La licitud:**

El artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial confiere el derecho exclusivo del uso a la marca mediante su registro efectivo en la ley. La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente<sup>48</sup>.

#### **5.- La veracidad del signo:**

Cualquiera que sea el signo elegido, será considerado como marca sino contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen o calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos. Si la marca es engañosa, no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de origen público<sup>49</sup>.

### **2.2.- Clasificación.**

#### **2.2.1.- Nominativas.**

Las marcas nominativas son aquéllas que se componen exclusivamente de una o más palabras con independencia del tipo de letra o demás características gráficas de

---

<sup>47</sup> Ibidem, p. 193.

<sup>48</sup> Ibidem, p. 196.

<sup>49</sup> Ibidem, p. 197.



las mismas, quedando en consecuencia protegido tanto el sonido como la composición de la misma palabra, con el beneficio de que además es visible, por lo que ésta se conserva mejor en la memoria de los consumidores toda vez que puede ser repetidamente pronunciada.

“Las marcas nominativas, que también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden constituir un nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva. En esta clase también se comprometen las denominaciones de fantasía y evocativas; igualmente pertenecen a esta categoría los títulos de periódicos; las iniciales, letras o siglas y los números”<sup>50</sup>.

Este tipo de marca resulta tener una complejidad en su formación, ya que se va a buscar una palabra o palabras que en verdad capturen la atención del cliente, y que sean innovadores para que goce de originalidad.

Es indispensable realizar el registro como marca del diseño o la etiqueta, cuando se trata de productos o servicios que por su forma de comercialización pueden ser fácilmente confundidos por el consumidor.

Es evidente que una persona que tiene el hábito de comprar una ‘mermelada’ de cierta marca en una tienda de autoservicio, de manera irreflexiva tome el producto de determinado anaquel cada vez que lo requiere. Si en cierto momento es colocada otra ‘mermelada’ en el mismo lugar, con envases y características similares, el comprador adquirirá el producto sin siquiera dar lectura a la denominación que aparece en la etiqueta”<sup>51</sup>.

Las marcas nominativas son meramente formalistas, es decir, responden a la estructuración estricta de su formación, de tal manera que cada letra, que forma la

---

<sup>50</sup> RANGEL Medina, David, Tratado de derecho Marcario, op. cit., p. 215.

<sup>51</sup> JALIFE Daher, Mauricio, “Marcas”, cuarta edición, Editorial Sista, México, 1998, p. 33.

palabra o palabras, es una parte que no puede ser modificada sin perder su naturaleza, así “cuando se trata de una marca nominativa, cualquier tipo de cambio, por mínimo que sea, implica una modificación que genera la pérdida del registro, así se trate de una sola letra o de un simple apóstrofe”<sup>52</sup>.

### **2.2.2.- Figurativas o innominadas.**

Las marcas figurativas tienden a ser más complejas que las nominativas, ya que son dibujos o figuras características que distinguen a los productos o servicios, también son conocidas como: innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas. El maestro Rangel Medina establece: “a esta clase de marcas corresponden viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial y otros signos gráficos”. En esta clase se encuentran las viñetas, diseños, figuras geométricas o caprichosas, placas de colores, retratos, firmas, escudos e imágenes, entre otros.

La marca figurativa se dirige al sentido de la vista, por medio del cual, penetran las sensaciones visuales hasta la memoria, de tal manera que produzcan cierta familiaridad al volver a visualizarlas. Además, se distingue de la nominativa, ya que funda su existencia en que sólo puede ser percibido mediante el sentido de la vista, sin que sea perceptible auditivamente.

### **2.2.3.- Mixta.**

“La combinación de las dos especies de marcas antes mencionadas, esto es, las marcas nominativas y las figurativas, dan lugar a las marcas mixtas. En este sentido, las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con

---

<sup>52</sup> Idem, p. 100.

una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores”<sup>53</sup>.

La complementariedad que se da entre las características de la marca figurativa y la nominativa hacen que la clientela a la que vaya dirigida sea más amplia, es decir, en cuanto a la figurativa tiende a persuadir de mejor forma a quienes no saben leer o tienen distinto idioma, y la nominativa está dirigida a quienes pueden leer ese idioma, es así como se complementan ambas figuras y crean una mixta, en donde se dirige a más consumidores.

Las marcas se dirigen al ser humano para persuadirlo a través de los sentidos es por eso que aparecen marcas tridimensionales despertando en la clientela, una sensación que va a ir dirigida principalmente hacia el tacto.

#### **2.2.4.- Plásticas o tridimensionales.**

Las marcas plásticas o tridimensionales existen en el mercado y son reconocidas en el artículo 89, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial. Las mismas pueden constituir “bien en el envase en el que se comercializa el producto, o bien en la propia forma que el producto asume”<sup>54</sup>. De lo anterior se deriva el reconocimiento que le da la Ley al hecho de que los envases de los productos constituyen también un medio de distinción en éstos frente al público consumidor.

Las figuras tridimensionales son las marcas que protegen a los envases, la forma de presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma clase. La gran mayoría de los frascos de perfume por ejemplo, se encuentran registrados como marcas del tipo figurativas tridimensionales<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> RANGEL Medina, David, “Tratado de derecho Marcario”, op. cit., p. 218.

<sup>54</sup> FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, “El Sistema Comunitario de Marcas”, Montevideo, Madrid España, 1995, p. 31.

<sup>55</sup> CARRILLO Toral, Pedro, “El Derecho Intelectual en México”, Editorial Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 1992, p. 153.

Un ejemplo de marca tridimensional no constitutiva del envase del producto, es el empleado por las conocidas fondas 'HIPOCAMPO', las cuales normalmente colocan una figura tridimensional de un caballito de mar, como signo distintivo de los servicios que prestan dichos establecimientos<sup>56</sup>.

### **2.3.- Signos que pueden constituir una marca.**

La Ley de Propiedad Industrial señala los signos que pueden constituir una marca de la siguiente manera:

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;

De acuerdo con las diversas disposiciones de esta Ley, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece a ciertos términos que no son aptos para ser usados como marca, contenidos en el artículo 90 de esta LPI.

Dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado. Puede tratarse de nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras, siglas, o también puede tratarse de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

Asimismo, de manera expresa el precepto se refiere a la aptitud de las figuras visibles para usarse y ser registradas como marca. De acuerdo con diversas disposiciones legales, los diseños pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca aunque para ser objeto de protección la ley determina que tales signos

---

<sup>56</sup> JALIFE Daher, Mauricio, "Marcas", op. cit., p. 29.

deben satisfacer, al igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir un producto o servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza. Al igual que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo gráficamente distintivo puede ser registrado como marca<sup>57</sup>.

#### II.- Las formas tridimensionales;

El reconocimiento expreso de las formas tridimensionales como elementos aptos para su registro como marca es uno de los aspectos novedosos de la Ley de Propiedad Industrial; es un reconocimiento al hecho de que los envases de los productos constituyen también un medio de distinción de éstos frente al público consumidor; por lo que deben ser objeto de tutela cuando presenten características de originalidad.

Las formas tridimensionales para ser registradas, deben ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marca formas tridimensionales animadas o cambiantes. Asimismo, para que dichas formas sean registradas como marca, es necesario que no se trate de la de la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos<sup>58</sup>.

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

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil, teniendo como finalidad el diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> JALIFE Daher, Mauricio, "Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, México, 2002, p. 111.

<sup>58</sup> Idem, p. 114.

<sup>59</sup> RANGEL Medina, David, "Derecho Intelectual", editorial, McGraw-Hill, México, 1998, p. 82.

En relación con la razón o denominación social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes.

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

Cualquier nombre de una persona puede ser susceptible de ser registrado como marca, al igual que cualquier palabra siempre y cuando no se incurra en las limitaciones que la ley establece. “El nombre es una palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguir las unas de otras, cumpliendo en la persona física una doble función: de individualización y como signo de filiación”<sup>60</sup>. En el caso de las personas morales se usa el término de razón social como sinónimo de nombre, motivo por el cual existe una gran tendencia a usar y registrar nombre como productos o servicios, por ser un medio natural de asociación de la materia distinguida con su fabricante, promotor o prestador.

### **Marcas no Registrables.**

Anteriormente se había mencionado que la función primordial de la marca era la de diferenciar a un producto o servicio de otro de su misma especie, sin embargo, hay quienes utilizando un nombre similar al de la marca registrada ocasionaban confusión en el consumidor. Para prevenir dicha confusión, la legislación tuvo a bien establecer una amplia gama de figuras a las que expresamente se consideran como no registrables. A partir de ello se ha negado el registro de solicitudes de marca similares a las ya existentes.

Con la internacionalización de nuestras leyes han surgido algunas normas materiales que, no obstante de pertenecer a nuestro sistema jurídico, tienen vocación internacional; tal es el caso de las marcas notoriamente conocidas, cuyo

---

<sup>60</sup> MONTERO, Sara, “Diccionario Jurídico Mexicano”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., tomo VI, México, pp. 245-247.

surgimiento fue a raíz de la gran cantidad de casos de marcas de prestigio internacional que habiendo sido comercializadas en otros países, fueron registradas en nuestro territorio por una persona diferente al titular de la marca por lo cual, al intentar el titular el registro de su marca en nuestro país, esto ya no era posible.

Las reformas a la LPI otorgaron protección a las marcas “notoriamente conocidas” al establecer que no son registrables las denominaciones iguales o semejantes a una marca que se considere como notoriamente conocida en México<sup>61</sup>.

Al respecto la Ley de Propiedad Industrial señala lo siguiente:

ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

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

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;

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

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

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

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

---

<sup>61</sup> CARRILLO Toral, Pedro, “El Derecho Intelectual en México”, op. cit., pp. 156-157.

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

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

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

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

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

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

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

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

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime 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.

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

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

## **2.4.- Solicitud y Registro de la marca.**

“La Ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar quien puede solicitar el registro, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos que han de aportarse en la solicitud, la documentación que debe acompañarse a la misma y,

desde luego, la indicación de la autoridad ante quien debe formularse la solicitud. Así mismo el trámite o curso de la solicitud con sus etapas correspondientes, esta previsto por dicha Ley<sup>62</sup>.

Fue tradicional que la solicitud del registro de la marca se formulara mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaban al buen criterio de quien la redactaba; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado para utilizar un formato elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La información que ha de aportarse, cubriendo los espacios que para tal efecto aparecen en dicha forma impresa, es, en el orden que allí se demanda, lo siguiente, dirigida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>63</sup>:

- a) Los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio con todos los datos pertinentes: calle, número, colonia, código postal, población, Estado y país.
- b) Como la práctica más común es que intervenga un mandatario para solicitar el registro de la marca, en el formato también debe aportarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio en el territorio nacional: calle, número, colonia, código postal, teléfono, población y Estado; número de la inscripción en el Registro Nacional de Poderes.
- c) Tipo de marca: nominativa, innominada, tridimensional o mixta.
- d) Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, deberá proporcionarse la fecha con la indicación del día, mes y año en que se inició el uso.

---

<sup>62</sup> RANGEL Medina, David, "Derecho Intelectual", op. cit., p. 66.

<sup>63</sup> Idem, p. 67.

- e) Productos o servicios que protege la marca: debiéndose indicar la clase a que corresponden, así como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda clase.
- f) Según se trate de una marca de fábrica, o de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento industrial o comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento: calle, número, colonia, código postal, población, Estado y país.
- g) En los casos en que se reclame la prioridad, debe mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera.
- h) Nombre y firma del solicitante o su apoderado; lugar y fecha<sup>64</sup>.

Además de estos requisitos debe agregarse esta documentación a la solicitud de registro de la marca<sup>65</sup>:

- 1.- Comprobante de pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca, cuando sea innominada, tridimensional o mixta.
- 2.- Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias, cuya exhibición no se requiere si se trata de marcas nominativas.
- 3.- Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias.

---

<sup>64</sup> Idem.

<sup>65</sup> Ibidem, p. 67-68.

- 4.- Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en tres planos.
- 5.- En caso de marca en copropiedad, reglas de uso y licencia de marca y su transmisión de derechos.
- 6.- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- 7.- La solicitud se presentará en tres ejemplares en cada uno de los cuales deberá aparecer la firma autógrafa del solicitante.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán de contener palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud que se presente sea 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 sobre la misma<sup>66</sup>. De lo anterior podemos derivar la importancia de este precepto, ya que constituye el fundamento para impedir que muchas solicitudes que se plantean basadas en hechos de competencia desleal, puedan ser denegadas y no maduren en registros que, por ese motivo, puedan avalar indebidamente la explotación de las marcas.

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<sup>67</sup>. 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 de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud

---

<sup>66</sup> Artículo 115 de la Ley de Propiedad Industrial.

<sup>67</sup> Artículo 116 de la Ley de Propiedad Industrial.

en que lo fue primero<sup>68</sup>, para reconocer la prioridad a que se refiere la Ley en este artículo 117, se deberán satisfacer los siguientes requisitos establecidos en el artículo 118 de la LPI:

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 en 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.

Para el trámite de registro la solicitud deberá ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la información y anexos señalados con anterioridad.

Recibida la solicitud, se emite un oficio para llevar a cabo los exámenes de forma y de fondo; procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la LPI y su reglamento.

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por la 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.

---

<sup>68</sup> Artículo 117 de la Ley de Propiedad Industrial.

La fecha de presentación determina la prelación entre las solicitudes. El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al IMPI.

Concluido el examen de forma, se procede a realizar el examen técnico o de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la LPI.

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 IMPI 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<sup>69</sup>.

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 la LPI y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite<sup>70</sup>.

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre las cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el IMPI suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

---

<sup>69</sup> CARRILLO Toral, Pedro, "El Derecho Intelectual en México", op. cit., pp. 172-173.

<sup>70</sup> Idem, p. 173.

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el IMPI niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

El IMPI expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título contendrá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar<sup>71</sup>:

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 los que se aplicará la marca,
4. nombre y domicilio del titular,
5. ubicación del estacionamiento, en su caso;
6. fecha de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
7. su vigencia.

Las resoluciones sobre registros de marca y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

### **Duración del registro.**

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha legal, que es el día de la presentación de la solicitud.

Este plazo es renovable de modo indefinido por períodos de diez años a condición de que la solicitud de renovación se presenten por el titular del registro 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

---

<sup>71</sup> Idem.

posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Según la Ley de Invenciones y Marcas, la renovación sólo procedía cumpliendo también la condición de comprobar el uso fehaciente, efectivo y continuo, ininterrumpido de la marca por su aplicación a los productos o servicios.

Conforme a la Ley vigente sólo se exige que el uso de la marca no se haya interrumpido por un plazo de tres años consecutivos, y en lugar de comprobar el uso, para conceder la renovación del registro basta hacer la declaración bajo protesta de decir verdad, de que la marca se ha usado por lo menos en uno de los productos o servicios y que no ha sido interrumpido el uso durante tres o más años. Requisito que puede ser condonado cuando se alegue causa justificada<sup>72</sup>. Cuando la misma marca se encuentre registrada varias veces para proteger otras tantas categorías de productos o servicios, bastará la renovación en alguno de dichos registros para que se beneficien de la renovación de los restantes registros.

La observancia de los períodos largos en la vigencia de los registros de marca, representa una facilidad para los usuarios del sistema mexicano de propiedad industrial, especialmente para los titulares de marcas de origen extranjero.

Normalmente, las empresas que tienen penetración en mercados de otros países mantienen permanentemente protegidas sus marcas, tanto en los países en que tienen operaciones, como en aquellos en los que potencialmente consideran la posibilidad de iniciarlas en el futuro, como uno de los presupuestos de ingreso a nuevas economías.

Es evidente que las empresas del extranjero, muchas veces no están en posición de utilizar sus marcas en todos los países en que las tienen registradas, o en su caso no están en posibilidad de emplearlas todas. Cuando los períodos son demasiado

---

<sup>72</sup> RANGEL Medina, David, "Derecho Intelectual", op. cit., p. 74.



cortos, ante la imposibilidad de comprobar el uso de las marcas, sus titulares se ven obligados a estar realizando nuevos registros, en sustitución de los que caducan. Ello genera enormes problemas derivados de la inseguridad jurídica que ocasiona la necesidad de estar realizando registros constantemente, que permitan mantener la cobertura de las marcas<sup>73</sup>.

## **2.5.- Licencia y transmisión de derechos.**

La Ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 136 que el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Para que la Licencia surta efectos frente a terceros esta deberá ser inscrita en el IMPI.

La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5° del Reglamento de Propiedad Industrial deberá señalar los requisitos establecidos en el artículo 10 del mismo Reglamento de la siguiente manera:

- I. El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciatarario o franquiciatarario;
- II. La vigencia del convenio,
- III. Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo,
- IV. Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y
- V. Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

---

<sup>73</sup> JALIFE Daher, Mauricio, "Marcas", op. cit., p. 97.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que consta la licencia, autorización o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciataria, usuario, autorizado o franquiciatario, las que refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren. La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes<sup>74</sup>.

Para la inscripción de transferencias de titularidad o licencias de derechos relativos a dos o mas solicitudes en trámite, patentes o registros, en los términos establecidos en los artículos 62, 63, 137 y 147 de la Ley, deberán cumplirse además de los requisitos señalados en los artículos 9 y 10 de este Reglamento, los siguientes<sup>75</sup>:

- I. Exhibir dos copias certificadas o con firmas autógrafas del o los convenios o documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias, y
- II. Referirse, en cada promoción, ya sea a patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales concedidos o en trámite, o bien marcas registradas o en trámite,

El Instituto emitirá un oficio que contenga la resolución sobre la inscripción solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente de solicitud.

El solicitante o promovente podrá solicitar la expedición de copias certificadas del convenio exhibido, a fin de que estas sean desglosadas a alguno o algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.

El Instituto resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las

---

<sup>74</sup> JALIFE Daher, Mauricio, "Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial", op. cit., p. 330.

<sup>75</sup> Idem.

mismas, o de aquella en que se de cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto.

Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga.

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley<sup>76</sup>.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

En cuanto a la cancelación de la inscripción de una licencia la LPI señala en su artículo 138 que ésta procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;

II.- Por la nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de la marca de las mismas, y

III.- Por orden judicial.

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán de ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca.

---

<sup>76</sup> Artículo 137 de la Ley de Propiedad Industrial.

Además esos productos o el establecimiento donde se presten o contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario de acuerdo a lo establecido por el artículo 139 de la LPI y además los datos que prevenga el Reglamento de esta Ley.

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

De conformidad con lo establecido por el artículo 141 el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley<sup>77</sup>. La falta de veracidad de la información referida anteriormente, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

El contrato de franquicia establecido en el artículo 142 bis de la LPI deberá de constar por escrito y contener cuando menos, los siguientes requisitos:

---

<sup>77</sup> Artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial.

- I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
- II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
- III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
- IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
- V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;}
- VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
- VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
- VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;
- IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;
- X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;
- XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y
- XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.

El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

En cuanto a la inscripción de las cesiones de derechos la LPI señala lo siguiente:

ARTICULO 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse

en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el IMPI de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en contra de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

La inscripción de los actos que contiene la transmisión de derechos sobre registros de marca tiene la finalidad de que ésta pueda producir efectos en contra de terceros, lo cual implica que el acto de transmisión correspondiente se reputa existente por haber cumplido con los requisitos que establece la legislación común y como tal produce sus efectos y es exigible entre las partes, pero este sólo será oponible a terceros si está debidamente inscrito ante el IMPI. Así tenemos que la condición para que los efectos de las transmisiones de marcas trasciendan más allá de la esfera jurídica de las personas que en ellos intervinieron es que, mediante una promoción por escrito se haga del conocimiento del Instituto que una o varias marcas registradas han cambiado de titular y con ello, los terceros puedan tener la certeza acerca de quienes son los propietarios.

Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario<sup>78</sup>. Para los efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Cuando el titular de registros de dos o mas marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos y servicios a que

---

<sup>78</sup> Artículo 144 de la Ley de Propiedad Industrial.

se aplica dicha marca, podrá solicitar que se a disuelta la liga impuesta. El Instituto decidirá en definitiva lo que proceda<sup>79</sup>.

Sólo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse estas ante el Instituto. Por último el Instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

## **2.6.- Formas de concluir el registro marcario.**

Las causas que provocan la pérdida del registro de la marca son las siguientes:

### **2.6.1.- Nulidad.**

A este respecto la Ley de Propiedad Industrial señala lo siguiente:

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

I.- Se hay 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 aplicación de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

La primera causal de nulidad que contiene el elenco de hipótesis de este artículo, incorpora una declaración general respecto de la nulidad de un registro de marca otorgado en violación a las disposiciones de la Ley. Por lo cual es posible invocar la

---

<sup>79</sup> Artículo 146 de la Ley de Propiedad Industrial.



nulidad de un registro de marca por haberse violado cualquier disposición legal relativa a su procedimiento de registro<sup>80</sup>.

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

Esta es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca<sup>81</sup>.

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

La causal de nulidad contenida en esta fracción también fue motivo de modificación en las reformas practicadas a la LPI en agosto de 1994, habiéndose suprimido la expresión relativa a los datos falsos “que sean esenciales” en su parte final.

Al haberse eliminado tal expresión, debe suponerse que la sola inclusión de datos falsos en la solicitud debe entenderse como razón suficiente para declarar la nulidad del registro respectivo. Es por ello que resulta imprescindible establecer que la expresión “datos falsos” es aquella información que no corresponda íntegramente a la realidad, ya que ello podría englobar, inclusive a información que por error hubiese sido manifestada con alguna imprecisión<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> JALIFE Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial”, op. cit., 355.

<sup>81</sup> Idem, p. 358.

<sup>82</sup> Ibidem, p. 360.

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

Esta causal se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que se invoca cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que éste le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares.

La razón de que esta causal se presente con una gran frecuencia, obedece a la circunstancia de que en nuestro país no existe procedimiento de oposición previo a la concesión del registro, a pesar de que en prácticamente todos los países se sigue un procedimiento para la concesión de la marca, consistente en que antes de otorgar dicha concesión, el registro es publicado y si cualquier tercero considera que el registro puede afectarle, presenta su oposición con objeto de impedir la concesión. Una vez presentada la o las oposiciones, se sigue el incidente en que se exponen los argumentos de las partes hasta que la autoridad determina si procede la concesión, por lo que el sistema de oposición funciona como filtro que evita que posteriormente el titular de un registro tenga como única opción nulificar el registro que ha sido otorgado en detrimento de sus derechos<sup>83</sup>.

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

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 surtan 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 III que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

---

<sup>83</sup> Ibidem, p. 365.

Esta fracción consiste principalmente en sancionar con nulidad el registro obtenido con base en una posición privilegiada derivada de una relación de negocios. Quien es agente, distribuidor o representante de una empresa extranjera y tramita por sí las marcas de la empresa a la que representa, aprovecha para sí su posición, lo que es interpretado como contrario a las más elementales normas de ética comercial y competencia. Quienes realizan este tipo de registros suelen argumentar que el registro lo realizan en forma preventiva para impedir que cualquier tercero se apodere de la marca por vía de su registro, causando un grave menoscabo en la inversión realizada para introducir los productos extranjeros al mercado mexicano<sup>84</sup>.

La inclusión de esta disposición, que es una novedad en la LPI, obedece al reconocimiento de que en la práctica se presentan con amplia regularidad casos de esa índole, en los que, desde una base moral, se puede considerar que la empresa extranjera es despojada de sus derechos sobre las marcas, precisamente por parte de quien, en teoría, les da mayor fidelidad, esto es sus representantes o agentes.

### **2.6.2. Caducidad.**

En la Ley de Propiedad Industrial las causales de caducidad de la marca se encuentran contenidas en el artículo 152 que literalmente establece:

ARTÍCULO 152.-El registro caducará en los siguientes casos:

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

La primera causal de caducidad determina que el registro caducará cuando el mismo no haya sido renovado conforme a lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la LPI, que establecen los términos y condiciones para la procedencia de la renovación de un registro de marca. Por tal motivo el derecho que confiere el registro de una marca se pierde, por el sólo transcurso del tiempo, cuando no existe una

---

<sup>84</sup> Ibidem, p. 370.

manifestación explícita de parte del titular para prorrogar la vigencia del registro, y el de las condiciones establecidas para el efecto<sup>85</sup>.

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

La segunda causal de caducidad, contemplada en esta fracción, se refiere al caso en que la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que existan causas justificadas a juicio del IMPI, con lo que se busca evitar la injusticia que supone privar de los derechos sobre su registro a un titular que no ha suspendido o que no ha reiniciado la explotación de su marca, cuando no esté en aptitud de demostrar la explotación de ésta en períodos anteriores<sup>86</sup>.

### **2.6.3.- Cancelación.**

Por último la LPI señala en su artículo 153, que la cancelación del registro de una marca procederá cuando su titular haya provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. Asimismo, establece que el titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. 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, salvo la causal de caducidad contenida en el artículo 152 fracción primera de esta Ley.

---

<sup>85</sup> Ibidem, p. 375.

<sup>86</sup> Ibidem, p. 377.

## **CAPITULO TERCERO**

### **LA MARCA COMUNITARIA EN LA UNION EUROPEA**

#### **3.1.- Concepto.**

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica, que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 de RMC. Es uno de los signos que los empresarios utilizan para distinguir en el mercado sus productos y sus servicios de los productos y servicios de los empresarios competidores.

La marca comunitaria es un signo que está destinado a identificar y distinguir productos y servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado, pero con validez en todo el territorio de la Comunidad Europea.

De acuerdo con el Reglamento de la Marca Comunitaria esta se define de la siguiente manera:

#### Artículo 1: Marca Comunitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán marcas comunitarias.
2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.

El principal interés del sistema de marca comunitaria es permitir a las empresas identificar sus productos y servicios de manera idéntica en todo el territorio de la Unión Europea (UE). La marca comunitaria les permite, mediante un procedimiento

único ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), el registro de una marca que gozará de una protección uniforme y surtirá efecto en todo el territorio comunitario.

### **Principios de la Marca Comunitaria:**

El sistema de la marca comunitaria se basa fundamentalmente en los principios de unidad, autonomía y coexistencia.

#### **a) Principio de unidad.**

El sistema de marca comunitaria permite registrar una sola marca en todo el territorio comunitario, mediante una sola solicitud y a través de una única oficina de marcas. A estos efectos, el Reglamento sobre la marca comunitaria crea una marca que se extiende a todo el territorio comunitario, regula el contenido, alcance y extinción del derecho; y prevé la creación de una única Oficina Comunitaria de Marcas con autonomía propia, a quién corresponderá la recepción, examen, concesión y renovación de la marca comunitaria.

El solicitante de una marca comunitaria tendrá que actuar solamente ante una única Oficina, pagar tasas únicas y uniformes y utilizar, si así lo desea, un único mandatario. Asimismo, el RMC permite al solicitante recurrir las decisiones de la Oficina mediante la interposición de recursos ante las Salas creadas a estos efectos; y al titular de una marca comunitaria defenderse frente a los terceros que intentan usurpar su derecho, mediante el ejercicio de una única acción ante el tribunal competente, con efectos en todo el territorio de la Unión Europea. Es, de esta suerte, el catalizador para la designación en los Estados miembros de Tribunales de marcas comunitarias de primera y segunda instancia. Así una única marca, inscrita en un único registro cubrirá todo el territorio de la Unión Europea, y sólo podrá ser

registrada, cedida, ser objeto de renuncia, caducidad o nulidad y prohibirse su uso para el conjunto de la Unión Europea<sup>87</sup>.

#### **b) Principio de autonomía.**

La marca comunitaria se registrará por lo establecido en el Reglamento de la Marca Comunitaria, en los Reglamentos de desarrollo, y en los demás textos legales comunitarios o con efectos en la Unión Europea que hayan sido adoptados o que se adopten en el futuro. El sistema previsto en el RMC es básicamente completo y autosuficiente. Al igual que ocurre en cualquier sistema nacional de marcas, el sistema comunitario parte del propio concepto de marca para, a continuación, determinar que signos pueden constituirse válidamente como marcas a nivel comunitario y establecer los criterios registrables por los que se deberá registrar.

Este principio de la autonomía, al igual que el principio de la unidad, está sujeto no obstante, a determinadas excepciones, como sucede en el caso del ejercicio de acciones contra la violación de una marca comunitaria. En este supuesto, serán también de aplicación las normas nacionales en vigor en el Estado de la Unión Europea en el que se hayan producido los actos de violación<sup>88</sup>.

#### **c) Principio de coexistencia.**

La marca comunitaria no está llamada a reemplazar ni a los sistemas nacionales de marcas ni al sistema internacional de depósito creado por el sistema de Madrid. Antes al contrario, la marca comunitaria deberá no sólo convivir con ellos, sino también coordinarse y, en la medida en que ello sea posible, integrarse en los sistemas internacionales previamente existentes o que puedan constituirse en un futuro. Precisamente, la existencia entre las marcas comunitarias y marcas nacionales explica que en la nominativa comunitaria se prevea precisamente la

---

<sup>87</sup> CASADO Cerviño, Alberto, "El Sistema Comunitario de marcas", Editorial LEX NOVA, España, 2000, pp. 55-56.

<sup>88</sup> Idem, p. 56.

convivencia entre ambos signos. Por lo tanto, las marcas nacionales anteriores pueden impedir, el acceso a una solicitud de marca comunitaria de registro<sup>89</sup>. Y en sentido contrario, una marca comunitaria puede impedir el registro de una solicitud de marca nacional. Este principio también estaba contemplado en la Directiva comunitaria ya que dentro de sus disposiciones, se obligaba a los Estados miembros a denegar el registro de una marca nacional posterior o, si ha sido registrada, declarar la nulidad de una marca nacional si se halla en conflicto con una marca comunitaria anterior, con una solicitud de marca comunitaria anterior condicionada a su registro, con una marca nacional cuya antigüedad ha sido reivindicada válidamente para una marca comunitaria registrada y con marcas nacionales cuya antigüedad se haya reivindicado en una solicitud de marca comunitaria, condicionada al registro de marca comunitaria<sup>90</sup>.

Asimismo, los Estados miembros pueden disponer que se deniegue el registro de una marca nacional posterior o se declare su nulidad cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior que fuera registrada para productos o servicios idénticos o similares, o que hubiere obtenido un derecho que se hubiese extinguido a causa de su falta de renovación dentro de un plazo máximo de dos años anterior a la presentación de la solicitud, salvo que el titular de la marca anterior hubiera dado su consentimiento para el registro de la marca posterior o no hubiera usado su marca<sup>91</sup>.

### **Funciones de la marca comunitaria.**

La marca comunitaria desempeña un papel muy importante en el mercado como vehículo que estimula la competencia empresarial y asegura la transparencia en las transacciones económicas. Ya que por una parte, protege al titular de este derecho frente a los competidores que pretendan comercializar productos o servicios indebidamente designados con su marca. Esta tutela constituye una garantía impulsándose y reforzándose de esa manera la competitividad. Por otra parte la

---

<sup>89</sup> Idem.

<sup>90</sup> Ibidem, p. 57.

<sup>91</sup> Publicación de la OAMI "Derecho Nacional y Marca Comunitaria", OAMI, 1999, pp. 49 - 50.



marca sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor, ya que las marcas facilitan al público de los consumidores la diferenciación de los productos o servicios tanto en punto en su sistema empresarial como a su grado de calidad. En otros términos, la marca comunitaria tendrá como función el de ayudar al consumidor a realizar su elección en el mercado.

Tradicionalmente se considera que la función indicadora de la procedencia empresarial constituye la función primigenia de la marca, ya que consiste en garantizar al público el origen del producto que con ella se designa, permitiéndole de esa manera distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia empresarial.

La marca cumple, asimismo, una función condensadora del prestigio de los productos o servicios que identifica. La marca constituye un elemento esencial del activo empresarial que posibilita el importante objetivo de condensar el prestigio que los productos o servicios van adquiriendo con el paso del tiempo en el mercado. Este prestigio, fruto de su actuación en el mercado y las inversiones del empresario en calidad, imagen y publicidad de sus productos o servicios, le permite conservar e incrementar su clientela y su cuota de mercado. Hace posible en otros términos, que las marcas y los productos o servicios que designen gocen del favor del público de los consumidores al despertar en él mismo unas expectativas determinadas. Esta función es también la que puede destruirse o dañarse con mayor facilidad si se viola un derecho de marca. El prestigio desaparecerá, junto con una buena parte de la clientela de la empresa, cuando un tercero usa la marca sin autorización con el objeto de obtener rápidos beneficios y aprovecharse del prestigio y reputación ajena<sup>92</sup>.

La marca también desempeña una función indicadora de la calidad de los productos y servicios. El consumidor suele asociar los signos distintivos con una calidad determinada de los productos o servicios que estos distinguen. Esta calidad

---

<sup>92</sup> Ibidem, p. 61.

puede ser alta, mediana o baja pero en cualquier caso, el consumidor que compra un producto de marca sabe que ese producto reúne una calidad “determinada”, cualquiera que sea su nivel. La marca refleja un compromiso de calidad constante entre la empresa que comercializa los productos y su clientela<sup>93</sup>.

En un sistema de libre competencia como el existente en Europa, el interés del empresario en mantener o aumentar la calidad de sus productos o servicios esta en estrecha conexión con el interés de los consumidores en adquirir productos o servicios de calidad que gocen de su confianza. Si disminuye la calidad o no se cumplen las expectativas que una marca despierta, el empresario sabe que el consumidor puede abandonar esos productos de marca y elegir otros elaborados por sus competidores, la marca debe de constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la cual puede hacerse responsable de su calidad.

Finalmente encontramos la función publicitaria de la marca. Esta función consiste fundamentalmente en la capacidad intrínseca de la marca para suscitar en el público un efecto psicológico que le lleve a seleccionar los productos distinguidos con dicha marca. Esta función adquiere plenamente su relieve en el caso de las marcas renombradas, protegidas en forma especial frente a los actos que puedan suponer el debilitamiento del prestigio de la marca y de su carácter distintivo.

Las funciones que la marca desempeña en el mercado aparecen recogidas y reflejadas con mayor o menor intensidad tanto en la Directiva relativa a la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas, como en el Reglamento sobre la marca comunitaria<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Idem.

<sup>94</sup> Ibidem, pp. 62-63.

## **3.2.- Clasificación.**

Existen diversas clases de marca<sup>95</sup>:

### **3.2.1.- Según el signo en que consiste la marca pueden ser:**

#### **3.2.1.1.- Denominativas.**

Que son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su mismo género.

#### **3.2.1.2.- Gráficas.**

Son las marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni auditivamente, sólo visualmente.

#### **3.2.1.3.- Mixtas.**

Son el resultado de la combinación de dos o más signos de distinta índole. Generalmente son combinaciones de palabras con dibujos, diseños o logotipos.

#### **3.2.1.4.- Tridimensionales.**

Las cuales corresponden a los cuerpos representados en tres dimensiones como: envases, envoltorios, botellas, cajas.

### **3.2.2.- Según su grado de conocimiento:**

---

<sup>95</sup> <https://secure.newpatent.es>

### **3.2.2.1.- Comunes.**

Las cuales corresponden a todo signo que distingue en el mercado determinados productos o servicios pero que no goza de un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público consumidor.

### **3.2.2.2.- Renombradas.**

Se trata de las marcas que son conocidas por el público en general. Además, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinión generalizada de que los productos o servicios que distinguen dichas marcas son productos o servicios de alta calidad.

La marca renombrada se impone al principio de especialidad de las marcas, de manera que no se permitirá la utilización por terceros de las marcas Coca-Cola, Rolex y Ferrari, aunque se trate de distinguir productos o servicios que no estén directamente relacionados con los productos o servicios designados por la marca renombrada.

### **3.2.2.3.- Notorias.**

Algunas legislaciones distinguen además las marcas notorias, que son aquellas que por el volumen de ventas de los productos o servicios que designan, la intensidad o alcance geográfico de su uso, su valoración y prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, son generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distinguen dicha marca<sup>96</sup>.

### **3.2.3.- Según el titular:**

---

<sup>96</sup> Idem.

### **3.2.3.1.- Individuales.**

Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada persona física o jurídica.

### **3.2.3.2.- Colectivas.**

Aquellas registradas por una asociación que quiere diferenciar los productos o servicios de sus miembros de los de aquellas personas que no forman parte de la asociación. El titular de la marca es la asociación y existen diversas personas afiliadas a la asociación autorizadas para usar la marca.

### **3.2.4.- Según el objeto que designan:**

#### **3.2.4.1.- Marcas de Productos.**

Son los signos que designan exclusivamente productos.

#### **3.2.4.2.- Marcas de Servicios.**

Signos utilizados para designar los servicios prestados por una determinada persona física o jurídica.

#### **3.2.4.3.- Marcas de Garantía.**

Son aquellas que garantizan las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos elaborados o distribuidos o los servicios prestados por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

### **3.2.5.- Según el sentido que las percibe:**

### **3.2.5.1.- Olfativas.**

Son aquellas que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para lubricantes.

### **3.2.5.2.- Sonoras.**

Son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oído. Signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo.

### **3.2.5.3.- Gustativas.**

Aquellas constituidas por los signos percibidos por el sentido del gusto. Si bien no existe por ahora ninguna marca gustativa registrada, existe la posibilidad de que en algún momento pueda admitirse el registro de este tipo de marcas.

### **3.2.5.4.- Táctiles.**

Signos que son percibidos por el sentido del tacto. Al igual que las marcas gustativas, aún no se conoce ningún registro de marca táctil<sup>97</sup>.

En este tipo de marcas la principal limitación a la cual se enfrentan es esencialmente la de no poder contar con una representación gráfica.

## **3.3.- Signos que pueden constituir una marca.**

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

---

<sup>97</sup> <https://secure.newpatent.es>

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<sup>98</sup>.

De esta forma, podrán constituir marca cualquier signo, ya sea denominativo (un vocablo), gráfico (un dibujo o diseño), mixto (combinación de signos denominativos y gráficos) o bien que esté integrado por una forma tridimensional, un sonido o un olor, que sea distintivo y no esté incluido en alguna de las prohibiciones legales y sea susceptible de representación gráfica.

El signo que se elija podrá existir antes de su adopción o ser un signo de fantasía creado por quien pretende usarlo como marca. La marca no tiene que ser necesariamente el resultado de una creación del espíritu humano. El empresario no está obligado a adoptar como marca un signo nuevo y original ya que en cualquier caso, el signo que se adopte como marca deberá cumplir con determinados requisitos<sup>99</sup>:

- a) Debe servir para individualizar un producto o servicio, distinguiéndole de los otros productos o servicios idénticos o similares que concurren en el mercado. A este requisito se le denomina “fuerza distintiva”.
- b) No debe estar inmerso en ninguna de las prohibiciones legales contenidas en el Reglamento de la Marca Comunitaria.
- c) Debe ser susceptible de representación gráfica.

### **Prohibiciones Absolutas.**

Por motivos de denegación absoluta se entiende aquellos que recaen sobre signos cuyas características los hacen inadecuados para operar en el mercado como

---

<sup>98</sup> Artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

<sup>99</sup> CASADO Cerviño, “El Sistema comunitario de marcas”, op. cit., p. 59.

marca, bien de manera absoluta o bien en relación con los productos o servicios que pretende diferenciar. El artículo 7 del RMC establece el conjunto de prohibiciones que, de concurrir, afectarán de manera absoluta a la validez de la marca. Estas prohibiciones impedirán, normalmente, la inscripción del signo como marca. Bastará con que concurra uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria. Se trata de prohibiciones que, por fundarse en razones de orden público, deben ser aplicadas de forma absoluta sin que, como regla general, puedan concurrir causas que eximan de sus efectos<sup>100</sup>. La inobservancia de cualquiera de estas prohibiciones es causa de nulidad absoluta, a no ser que en los supuestos contemplados en las letras a), b), c), del artículo 7.1 del RMC, el signo hubiese adquirido como consecuencia de su uso, un carácter distintivo para los productos o servicios que distingue.

Los signos que no podrán inscribirse como marcas comunitarias son los integrados por<sup>101</sup>:

1. Signos que no sean susceptibles de representación gráfica<sup>102</sup>.

Para que un signo pueda ser registrado como marca debe poder ser objeto de representación gráfica a efectos de examen, publicación y consulta pública. Se considera esencial que los solicitantes designen claramente su marca, no sólo en interés del público en general, sino especialmente en interés de las partes directamente afectadas, tales como los titulares de marcas anteriores, las personas interesadas en determinar el alcance de la protección de la marca o aquellas que han iniciado una actividad de búsqueda.

2. Signos que carezcan de carácter distintivo o que sean habituales o genéricos de los productos o servicios que pretenda distinguir<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Idem, p. 121.

<sup>101</sup> Ibidem, p. 122.

<sup>102</sup> Artículo 7.1.a del Reglamento de la Marca Comunitaria.

<sup>103</sup> Artículo 7.1.b del Reglamento de la Marca Comunitaria.



La marca deberá ser distintiva, debe servir para diferenciar en el mercado los productos o servicios concurrentes. En consecuencia la OAMI rechazará la solicitud de marca comunitaria constituida por un signo que carezca de fuerza distintiva es decir, no podrán ser registrados aquellos signos que no correspondan a la descripción de los productos o servicios que pretendan individualizar. Estos signos pueden estar integrados por palabras o por otros signos.

### 3. Signos descriptivos.

Conforme a lo establecido en el artículo 7.1.c RMC, se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio, 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. Esta prohibición comprende además a los signos descriptivos que son aquellos que se refieren a las características, cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos y otras propiedades del producto o servicio que pretende individualizar.

### 4. Las marcas habituales o usuales.

El artículo 7.1.d señala que no podrán registrarse como marcas las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Por signos habituales o usuales se entienden aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que se pretenden diferenciar.

### 5. Signos constituidos exclusivamente por determinadas formas<sup>104</sup>.

Los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o la

---

<sup>104</sup> Artículo 7.1.e del Reglamento de la Marca Comunitaria.

forma que afecte el valor intrínseco del producto no podrán ser registrados como marca, con lo cual se tiene la finalidad de impedir que se protejan como marca determinadas formas, especialmente la forma de un producto que sea consustancial con el mismo, aquellas formas que por sus características deben ser objeto de otras modalidades registrales, o aquellas formas que estén indivisiblemente unidas al valor intrínseco del producto<sup>105</sup>.

#### 6.- Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres<sup>106</sup>.

Al aplicarse esta prohibición debe considerarse que los conceptos de moralidad, buenas costumbres y orden público son cambiantes en el tiempo, lo que hoy en día nos podrían parecer expresiones normales y aceptadas por la comunidad, pudieron ser rechazadas por la comunidad tan sólo unos años, motivo por el cual es entendible que el legislador no haya proporcionado una definición de los conceptos que utiliza en la norma, además en el sistema comunitario, la dificultad de fijar estos conceptos aumenta al tener la marca comunitaria un ámbito territorial que se extiende a una pluralidad de Estados, por lo tanto y desde un primer momento la Oficina y posteriormente los Tribunales de marcas comunitarias deberán darle una dimensión europea al concepto de orden público y buenas costumbres, ya que sólo se limitan a considerar como signos no admisibles las palabras o imágenes que resulten ofensivas, como las palabrotas y las imágenes de carácter racista o las que constituyan blasfemias<sup>107</sup>.

#### 7.- Signos engañosos<sup>108</sup>.

Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa ya que no podrán ser registrados como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del

---

<sup>105</sup> CASADO Cerviño, Alberto, "El Sistema Comunitario de Marcas", op. cit., p. 133.

<sup>106</sup> Artículo 7. 1. f. Reglamento de la Marca Comunitaria.

<sup>107</sup> Ibidem, p. 135.

<sup>108</sup> Artículo 7. 1. g. Reglamento de la marca comunitaria.

servicio, en primer término caen bajo esta prohibición los signos capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto o producto que ofrece unas determinadas características, calidad, utilidad o finalidad distintas de las que realmente ofrece dicho producto o servicio, en segundo término, esta norma se aplica a los signos que contienen una falsa indicación de procedencia, en caso de que el solicitante pretenda registrar como marca signos que incluyen un nombre o una referencia geográfica que vincula o pretende vincular el producto o servicio con un determinado origen que no es el verdadero.

8.- Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales<sup>109</sup>.

Los emblemas de Estado, los signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones intergubernamentales no pueden ser registrados como marca debido a su carácter público y por lo tanto no pueden otorgarse a favor de ningún particular, con la excepción de que se cuente con la autorización de la autoridad competente. En este supuesto podría otorgarse el registro de este signo inicialmente no susceptible de convertirse en marca.

9.- Las marcas constituidas por emblemas de interés público<sup>110</sup>.

Teniendo en cuenta que la Oficina no dispone de una fuente unívoca de referencia en lo que respecta a símbolos de especial interés público, la aplicación de esta norma deberá desarrollarse con el tiempo. En aplicación a esta norma, la OAMI ya ha comenzado a rechazar solicitudes de marcas figurativas que reflejan en parte la forma (estrellas) y los colores (amarillo y azul) de la simbología comunitaria.

En cuanto a los motivos de denegación relativos el Reglamento de la marca comunitaria señala lo siguiente:

---

<sup>109</sup> Artículo 7. 1. h del Reglamento de la marca comunitaria.

<sup>110</sup> Artículo 7. 1. i del Reglamento de la marca comunitaria.

## 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;

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"<sup>111</sup>.

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.

### **Titulares de la Marca Comunitaria.**

El artículo 5 del Reglamento de la Marca Comunitaria enumera las personas que están legitimadas para solicitar marcas comunitarias y al respecto señala lo siguiente:

---

<sup>111</sup> Reglamento (CE) no 422/2004 del Consejo de 19 de febrero de 2004.

“Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público”<sup>112</sup>.

### **3.4.- Solicitud y Registro de la marca.**

Para solicitar el registro de una marca comunitaria, como lo señala el artículo 25 del Reglamento de la marca comunitaria, ésta se puede presentar (a elección del promovente), directamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior ( en Alicante, España), o ante cualquiera de los servicios centrales de la propiedad industrial (es decir, las Oficinas Nacionales de Marcas) o bien, ante la Oficina de Marcas del Benelux, (con sede en Bruselas, Bélgica) la solicitud ahí presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la OAMI.

Cuando la solicitud se presenta 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 contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo exigir una tasa cuya cuantía no podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud. Las solicitudes que lleguen a la Oficina una vez transcurrido el plazo de dos meses después de su presentación se considerarán presentadas en la fecha en que la solicitud llegue a la Oficina<sup>113</sup>.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la marca comunitaria, las condiciones que deberá contener la solicitud son las siguientes:

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

- a) una instancia para el registro de marca comunitaria;

---

<sup>112</sup> Idem.

<sup>113</sup> Artículo 25 del Reglamento de la 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.

3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 140.

La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante la haya presentado en la Oficina o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de marcas del Benelux. Para que la solicitud de una marca comunitaria goce de fecha de presentación, es preciso que cumpla las condiciones mínimas fijadas en el artículo 26 del RMC antes mencionado y que además se abone la tasa base de la solicitud en un plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos. Una vez que se ha otorgado a la solicitud una fecha de presentación, la solicitud de marca comunitaria tendrá el valor de un depósito regular, perfectamente válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Quien haya presentado regularmente en uno o para uno de los Estados que son parte del Convenio de París o de la Organización Mundial de Comercio, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud<sup>114</sup>.

En virtud de este derecho de prioridad, la fecha de presentación del depósito regular anterior será considerada como fecha de presentación de solicitud de marca

---

<sup>114</sup> RUJAS Mora-Rey, Javier, "La OAMI: estructura y Organización. La Oficina sin papel". Seminario sobre la marca comunitaria en México, organizado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ciudad de México, 1999.

comunitaria a los efectos de determinación de los derechos anteriores. Esto es, a todos los efectos se considera que la fecha de presentación de la solicitud de una marca comunitaria no es la fecha en que efectivamente se depositó en alguna de las Oficinas habilitadas para ello, sino la fecha previa de la solicitud anterior que se reivindica como fecha prioritaria, dentro del plazo de seis meses indicado anteriormente.

El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior. Si el idioma de la solicitud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, el solicitante deberá presentar una traducción de la solicitud en el idioma del procedimiento<sup>115</sup>.

Conforme al artículo 32 RMC, cuando se haya otorgado una fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, esta última tendrá en los Estados miembros el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta en su caso del derecho de prioridad que se alegue en apoyo a la solicitud de marca comunitaria.

Asimismo será posible reivindicar en una solicitud de marca comunitaria anterior conforme a los requisitos establecidos en el artículo 29 RMC. Para poder servir de base a una reivindicación de prioridad válida, la solicitud de marca comunitaria anterior debe haber satisfecho los requisitos para la atribución de una fecha de presentación conforme a lo dispuesto en el artículo 27RMC.

En cuanto al derecho de prioridad de exposición el Reglamento de la marca comunitaria establece en su artículo 33 que el solicitante del registro de una marca comunitaria que hubiera presentado con esa marca productos o servicios en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio relativo a las exposiciones internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972, siempre que presente la

---

<sup>115</sup> Artículo 30 del Reglamento de la marca comunitaria.



solicitud en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada, podrá prevalecerse, a partir de esta fecha, de un derecho de prioridad con arreglo al artículo 31, además de suministrar pruebas, según las condiciones determinadas por el Reglamento de ejecución, de que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada.

La prioridad de exposición concedida en un Estado miembro o en un país tercero no amplía el plazo de prioridad a que se refiere el artículo 29 RMC.

Respecto a la reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales el RMC señala lo siguiente:

Artículo 34.- Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalecerse, para la marca comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.
2. El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.
3. La antigüedad reivindicada para la marca comunitaria se extinguirá cuando se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie a la misma antes de que la marca comunitaria sea registrada.

Para reivindicar la antigüedad después de registrada la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria que sea titular de una marca anterior idéntica

registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en ellos, podrá prevalerse de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

Para que se otorgue el registro a una marca comunitaria, ésta tiene que pasar primeramente por el examen de los requisitos de presentación de la solicitud, que consiste en comprobar si la solicitud presentada reúne los requisitos formales establecidos en el RMC y en el Reglamento de ejecución para lo cual el artículo 36 RMC señala lo siguiente:

Artículo 36.- Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud

1. La Oficina examinará:

- a) si la solicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 27;
- b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requisitos estipulados en el Reglamento de ejecución;
- c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

Si la solicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y una vez notificadas las irregularidades, el solicitante no las subsana dentro del plazo que para estos efectos será de dos meses, la solicitud será desestimada. Si por el contrario, el solicitante cumple con la invitación de la Oficina, proporciona toda la documentación establecida y abona la tasa de depósito, en este caso la solicitud de marca comunitaria será admitida a trámite, aunque la fecha de la presentación de la solicitud será aquella en que se subsanó las irregularidades o efectuó el pago de la tasa de depósito. En el caso de que no se realice el pago de las tasas adicionales en plazo, la solicitud se considera

retirada, lo cual no ocurrirá cuando sea evidente a que clase o clases de productos o servicios se destina la suma pagada.

Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria, redactará un informe de búsqueda comunitaria en el que se señalarán las marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse, en virtud del artículo 8 RMC, al registro de la marca comunitaria solicitada.

Al mismo tiempo, una vez concedida a la solicitud de marca comunitaria la fecha de presentación y efectuada la clasificación de los productos y servicios, la Oficina comunitaria transmitirá una copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de todos los Estados miembros que hayan informado a la Oficina de su decisión de llevar a cabo una búsqueda en su propio registro de marcas respecto de las solicitudes de marca comunitaria.

Cada uno de los servicios centrales de propiedad industrial dispondrán de un plazo de dos meses, a partir de la fecha en que hubiere recibido una copia de la solicitud de marca comunitaria, para remitir a la OAMI un informe de búsqueda, en el que se deberán mencionar las marcas nacionales anteriores cuya existencia se haya descubierto. También deberá señalar las solicitudes y registros internacionales con efectos en dicho Estado miembro y que según el artículo 8 RMC pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada. Si la búsqueda no hubiere revelado ningún indicio de tales derechos, el informe indicará que no parecen existir derechos nacionales que puedan obstaculizar la solicitud de marca comunitaria. Una vez realizados o recibidos los informes mencionados, la OAMI transmitirá sin demora al solicitante de una marca comunitaria tanto los informes de búsqueda de la marca comunitaria como los de la marca nacional<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> CASADO Cerviño, Alberto, "El sistema comunitario de marcas", op. cit., p. 412.

Una vez efectuado el examen formal de la solicitud y antes de su publicación, la OAMI procederá a efectuar un examen de fondo de la misma, verificando si la marca solicitada está afectada por alguna de las prohibiciones absolutas anteriormente señaladas o si el signo carece de las condiciones necesarias para constituir válidamente una marca conforme al artículo 4 RMC. Si en virtud del artículo 7(prohibiciones absolutas) 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 desestimará para los productos o los servicios afectados. 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. 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<sup>117</sup>.

En el momento de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, que no podrá efectuarse antes de que expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, la Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.

Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y si el plazo de un mes mencionado anteriormente ha transcurrido, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada con arreglo al artículo 38. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo al artículo 38, la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.

---

<sup>117</sup> Artículo 38 del Reglamento de la marca comunitaria.

Una vez publicada la solicitud cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, a la Oficina observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos contenidos en artículo 7. Quienes formulen estas observaciones no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina, por este motivo, estos terceros no podrán recurrir la decisión que la OAMI adopte, en su caso, tras la presentación de sus observaciones. Las observaciones dirigidas a la OAMI se notificarán al solicitante que podrá tomar posición.

La Oficina sólo tendrá en cuenta para la oposición aquellas solicitudes que se hayan presentado dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud, o en el plazo adicional de un mes tras la expiración del plazo de oposición. Esto debido principalmente a que el siguiente paso del procedimiento es el registro. No obstante lo anterior la Oficina comunicará al solicitante las observaciones recibidas fuera de este plazo, mencionando que no llegaron dentro del mismo. También se informará al observador de esta circunstancia.

Las observaciones recibidas respecto de las solicitudes contra las que existe oposición deberán presentarse antes de que haya finalizado el procedimiento de oposición para que puedan tratarse como observaciones regulares. Asimismo, como la finalidad de las observaciones es llamar la atención de la Oficina sobre la posibilidad de que la solicitud publicada se halle incurso en una prohibición de carácter absoluto, la División de Oposición puede optar por suspender el procedimiento de oposición a la espera de que se decida sobre la necesidad de reexaminar aquellas prohibiciones en relación con la solicitud atacada. Una vez recibidas las observaciones, la Oficina enviará a los observadores un acuse de recepción en el que se indica que las observaciones serán comunicadas al solicitante. Esta será la única comunicación que mantendrá la Oficina con el tercero

que presente observaciones. No obstante los terceros podrán consultar la página de la OAMI en Internet y acceder gratuitamente a las solicitudes y registros de marcas comunitarias.

El examinador dispondrá normalmente del plazo de un mes desde la recepción de las observaciones para decidir si existen o no serias dudas sobre la registrabilidad de la marca. Finalizando el nuevo período de examen, la Oficina comunicará al solicitante junto con sus conclusiones. Cuando como consecuencia de las observaciones un examinador tenga ciertas dudas sobre la resolución adoptada relativa a la admisión de una solicitud, deberá volver a iniciar el procedimiento de examen, informando inmediatamente al solicitante de la resolución adoptada. En esta situación el solicitante tiene el deber de responder en el plazo que le fije el examinador. En caso contrario, la Oficina tomará una decisión en base a las informaciones contenidas en la solicitud. Si las observaciones no despiertan ciertas dudas al examinador, se continuará el procedimiento de registro de la solicitud de marca comunitaria como si no hubiesen recibido las observaciones<sup>118</sup>.

Por último y en relación con las lenguas, las observaciones deberán ser presentadas en una de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina o en cualquiera de los otros idiomas de la Unión Europea si este último es la lengua del procedimiento de registro<sup>119</sup>.

El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también. Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las

---

<sup>118</sup> Ibidem, p. 415.

<sup>119</sup> Idem, p. 416.

modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, ésta se publicará tal como quede una vez modificada. El solicitante podrá además dividir la solicitud declarando que una parte de los productos o servicios incluidos en la solicitud inicial serán objeto de una o más solicitudes divisionales. Los productos y servicios de la solicitud divisional no podrán coincidir con los productos o servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales. La declaración de división no será admisible durante los períodos previstos en el reglamento de ejecución, o si, en el caso de que se haya presentado una oposición contra la solicitud inicial, dicha declaración tenga el efecto de producir una división entre los productos o servicios contra los que se presenta la oposición, hasta que la resolución de la división de oposición haya adquirido fuerza de cosa juzgada o hasta que se abandone el procedimiento de oposición.

La declaración de división deberá ajustarse a las disposiciones previstas en el reglamento de ejecución, estando sujeta para que se haga la declaración efectiva al pago de una tasa. La división tendrá efecto en la fecha en que se transcriban los expedientes conservados por la Oficina relativos a la solicitud inicial. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas pagadas en relación con la solicitud inicial antes de la fecha de recepción por la Oficina de la declaración de división se considerará que han sido presentadas o pagadas también en relación con la solicitud o las solicitudes divisionales. Las tasas efectivamente pagadas por la solicitud inicial antes de la fecha de recepción de la declaración de división no serán reembolsables.

Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo señalado 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.

La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 47, por períodos de diez años surtiendo efecto al día siguiente de haber expirado el registro.

### **3.5.- Cesión.**

El Reglamento de la Marca Comunitaria recoge expresamente el principio de la cesión libre de la marca. Conforme al primer apartado del artículo 17 RMC, la marca puede transmitirse con independencia de la empresa. No obstante lo anterior, como principio general, la transmisión de la empresa en su totalidad implicará automáticamente la cesión de la marca comunitaria salvo que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, la marca quede claramente excluida del contrato de transmisión de la empresa o bien exista un acuerdo en contrario. A efectos de su transmisión o gravamen, la marca es divisible, pudiendo ser cedida para la totalidad o para solo una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada.

En cualquier caso e independientemente de su alcance, la cesión de la marca comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia. En caso contrario, se considera que la cesión de la marca comunitaria será nula. Este requisito formal para la validez de la cesión es aplicable con independencia de que, con arreglo a la legislación nacional reguladora de la misma, la cesión sea válida sin necesidad de requisitos formales específicos. Mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá beneficiarse de los derechos que deriven del registro de la marca comunitaria. Y todos estos actos se hacen a instancia de parte<sup>120</sup>.

La OAMI se limita, como principio general, a inscribir la cesión en el Registro y a publicarla en el boletín de marcas comunitarias. La competencia para la tramitación

---

<sup>120</sup> Artículo 17 del Reglamento de la Marca comunitaria.



de las solicitudes de inscripción de una cesión recae en la División de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas. Al examinar la solicitud de inscripción de la cesión, la Oficina sólo analizará si se ha presentado pruebas suficientes de la misma. No analizará por consiguiente, la validez de la cesión. Ahora bien la OAMI puede denegar la inscripción de la cesión solicitada. Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa<sup>121</sup>.

Tampoco se registran las cesiones a personas físicas o jurídicas que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 5 del RMC no puedan ser titulares de la marca comunitaria a fin de evitar un posible fraude de ley consistente en que se presente una solicitud a nombre de una persona que cumpla los criterios exigidos para ser titular de una marca comunitaria para posteriormente, cedérsela a un tercero que no satisfaga los requisitos del artículo 5 del RMC.

La Oficina no podrá basar sus objeciones a la inscripción de la cesión en argumentos especulativos y en acontecimientos hipotéticos futuros ya que, tal como se establece en el cuarto apartado del artículo 17 RMC, la probabilidad de inducir a error debe deducirse de forma manifiesta de los documentos. Así en las directrices de la OAMI sobre la cesión se indica que el simple hecho de que los productos y servicios sean ofrecidos o comercializados en el futuro por una persona diferente no provoca en sí mismo, el riesgo de inducir a error. No pueden hacerse especulaciones sobre el uso futuro de la marca por parte del nuevo titular. Las objeciones basadas en la probabilidad de que la marca induzca a error pueden subsanarse en su caso, mediante los mecanismos previstos en el Reglamento sobre

---

<sup>121</sup> Idem.

la marca comunitaria como son la modificación de la solicitud de marca comunitaria registrada.

La solicitud de inscripción de una cesión está sujeta al pago de una tasa de 200 euros por cada registro o solicitud de marca comunitaria a los que se refieran. La solicitud no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa exigida. Si no se paga en su totalidad, la Oficina se lo comunicará al solicitante<sup>122</sup>.

### **3.6.- Licencia.**

Por licencia de marca se entiende aquel contrato en virtud del cual el titular de la marca (licitante), reteniendo su prioridad autoriza a un tercero (licenciataria) a usarla. La licencia se caracteriza por hacer posible que un derecho exclusivo, como es el uso de la marca, pueda ser ejercitado por una persona distinta de su titular. El licenciataria podrá disfrutar el uso de la marca pero no detendrá su titularidad, que permanecerá en manos del dador de la licencia o licenciante<sup>123</sup>.

La licencia de marca va a constituir un instrumento imprescindible para toda empresa que quiera extender su influencia económica de forma amplia, rápida y sin necesidad de confiar únicamente en su propia capacidad de inversión. Por su parte, el Reglamento de la marca comunitaria establece en su artículo 22 que la marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de la comunidad, pudiendo ser estas licencias exclusivas o no exclusivas. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciataria que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a:

1. su duración,
2. a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca,

---

<sup>122</sup> CASADO Cerviño, "El sistema comunitario de marcas", op. cit., p. 323.

<sup>123</sup> Idem, p. 324.

3. a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda,
4. al territorio en el cual pueda fijarse la marca o,
5. a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatarario.

Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatarario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercitado por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatarario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará.

### **3.7.- Formas de concluir el registro marcario.**

La marca comunitaria se puede extinguir por alguna de las siguientes causas:

#### **3.7.1.- Renuncia.**

La renuncia consiste en la declaración unilateral del titular de la marca comunitaria de abonar su derecho de exclusividad sobre un signo que, de esta suerte, quedará libre en el mercado. Para que la renuncia produzca sus efectos, el titular deberá respetar determinadas formalidades. La renuncia deberá declararse a la Oficina por escrito, acto que obligatoriamente deberá realizar el titular de la marca. Y solo tendrá efecto después de que haya sido inscrita en el Registro de marcas comunitarias.

El derecho del titular a renunciar a su marca no es absoluto. El titular deberá tomar en consideración la eventual existencia, bien de derechos reales sobre su marca, inscritos en el Registro a favor de un tercero, bien de licencias. Si se hallara inscritos en el Registro a favor de un tercero, la renuncia solo podrá registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Como prueba del consentimiento en el Reglamento de ejecución indica que bastará una declaración firmada del titular del derecho o de su representante confirmando su acuerdo con la renuncia. Si en el registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia se inscribirá inmediatamente después de que el titular pruebe que el licenciatarario ha dado su consentimiento. Sino fuera este caso, la renuncia se registra pasados tres meses desde el momento en que el titular de la marca acredite haber informado al licenciatarario de su intención de renunciar. La renuncia puede realizarse respecto a la totalidad o a parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada. En este último supuesto, la marca comunitaria continuará existiendo para los productos o servicios restantes<sup>124</sup>.

### **3.7.2.- Caducidad.**

El artículo 50 RMC establece las causas de caducidad de una marca comunitaria, las cuales podrán ser declaradas ya sea por la OAMI o bien, por los Tribunales en el marco de una demanda de reconvención en una acción por violación de la marca. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca si:

- 1) dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca comunitaria, si en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la

---

<sup>124</sup> Idem, p. 354.

solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

- 2) por la actividad o la inactividad de su titular la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
- 3) a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios;

Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.

### **3.7.3.- Nulidad.**

El RMC distingue entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa. El artículo 51 RMC señala las causas de nulidad absoluta estableciendo lo siguiente:

1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7,
- b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aún cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7(prohibiciones absolutas), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

En cuanto a las causas de nulidad relativa el Reglamento de la marca comunitaria señala en su artículo 52 que la marca comunitaria estará afectada de nulidad relativa:

- a) cuando se hubiera concedido contraviniendo las prohibiciones relativas previstas en el artículo 8 RMC o,
- b) cuando su uso pueda prohibirse sobre la base de derechos anteriores que se fundamenten en un derecho al nombre, a la propia imagen, a un derecho de autor o a un derecho de propiedad industrial.

Corresponde declarar la nulidad bien a la OAMI, o a los Tribunales de marcas comunitarias en una demanda de reconvención en una acción por violación de marcas.

## **Efectos de la caducidad y de la nulidad:**

1. La declaración de caducidad de la totalidad o parte de los derechos del titular implica que desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca comunitaria no tuvo sus efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.
2. La declaración de nulidad total o parcial implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.
3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará:
  - a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad,
  - b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en medida de que se hubieran ejecutado con anterioridad a esa resolución, sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de las cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

## **Procedimiento de caducidad y de nulidad.**

El procedimiento de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria ante la OAMI se iniciará mediante la presentación de un escrito motivado que deberá contener entre otras cosas:

1. el nombre y dirección del solicitante o, en su caso, de su representante;
2. el número de registro de la marca comunitaria cuya caducidad o nulidad se solicita,
3. el nombre y dirección del titular de la marca,
4. los productos o servicios para los que se solicite la declaración de caducidad o nulidad, así como los otros motivos en que se apoya la solicitud,
5. los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud. Asimismo deberá pagarse la tasa por solicitud de caducidad o de nulidad. La OAMI examinará la solicitud y, si la misma no se ajusta a lo establecido en el RMC o en el Reglamento de ejecución, se lo comunicará al solicitante, invitándole a que subsane las irregularidades que haya observado en un plazo fijado por la Oficina. Si no se subsana en el plazo, la OAMI desestimará la solicitud por inadmisibles notificándose esta decisión al solicitante<sup>125</sup>.

La lengua de procedimiento de caducidad o de nulidad será generalmente, una de las cinco lenguas de la Oficina. Así la solicitud deberá presentarse en la lengua de la solicitud de la marca comunitaria. En caso contrario, el solicitante dispondrá de un plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud de caducidad o de nulidad para adjuntar una traducción de su solicitud a una de las cinco lenguas de la Oficina indicadas en la solicitud de registro.

La Oficina comunicará al titular de la marca comunitaria la solicitud de la declaración de caducidad o de nulidad y le invitará a que presente sus observaciones en un plazo determinado. Una vez recibidas, dará traslado de las

---

<sup>125</sup> Idem, p. 359.



mismas al titular de la marca comunitaria para que se pronuncie sobre ellas. Si la OAMI lo considera oportuno, podrá iniciar un procedimiento de conciliación entre las partes. Asimismo, si se han presentado varias solicitudes de caducidad o nulidad en relación con la misma marca comunitaria, la Oficina puede optar por tramitarlas en un solo bloque de procedimientos.

Si en el examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales este registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario se desestimará la solicitud de caducidad o nulidad. La resolución que declare la caducidad de los derechos del titular de la marca comunitaria o su nulidad se inscribirá en el Registro cuando sea definitiva.

La solicitud de caducidad o nulidad será inadmisibile si una demanda reconvenicional que tenga el mismo objeto y la misma causa, ha sido resuelta mediante sentencia firme entre las mismas partes por un Tribunal de marcas comunitarias<sup>126</sup>.

---

<sup>126</sup> Idem, p. 360.

**CAPITULO CUARTO**  
**PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR DENTRO DE AMBAS**  
**LEGISLACIONES**

**4.1.- Efectos del Registro de la Marca en México.**

**4.1.1.- Beneficios.**

Es difícil precisar los beneficios que se pueden derivar para quien usa una marca del hecho de proceder a registrarla, aún y cuando todos se encuentren directamente vinculados a la exclusividad que tal registro asegura a favor del titular.

El principal beneficio del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero. Por otro lado dentro de esta exclusividad existen limitaciones como lo son: la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene, su vigencia es determinada al menos de que se renueve periódicamente este derecho, su exclusividad se limita a los productos o servicios para los que se obtiene.

Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y de que se

trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.

La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la Autoridad respecto de la titularidad del derecho exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.

El registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías para su utilización.

La indicación de que se trata de una marca registrada es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia<sup>127</sup>.

El registro de una marca otorga al propietario seguridad y certidumbre jurídica, puesto que al llevar a cabo el registro ante el IMPI el titular de la marca recibe la protección de la legislación que le confiere derechos respecto de ese signo distintivo, pero también le impone obligaciones.

#### **4.1.2.- Derechos que confiere el registro de una marca<sup>128</sup>.**

Por virtud del registro de la marca el propietario gozará de los siguientes derechos:

- a) Derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción,

---

<sup>127</sup> JALIFE Daher, Mauricio, "Marcas", cuarta edición, Editorial Sista, México, 1998, p. 9.

<sup>128</sup> RANGEL Medina, David, "Derecho Intelectual", editorial McGraw-Hill, México, 1998, p. 74.

- b) Derecho de ofrecer y rendir cuentas en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación,
- c) Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora,
- d) Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados,
- e) Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que sean constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada,
- f) Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la Ley en contra de infractores,
- g) Derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción,
- h) Derecho a la reparación de daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos,
- i) Derecho de solicitar al IMPI la investigación de las infracciones administrativas,
- j) Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada,
- k) Derecho de renovar el registro por períodos subsiguientes de diez años,
- l) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación, y

m) Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de solicitudes de nulidad, caducidad y cancelación<sup>129</sup>.

#### **4.1.3.- Obligaciones que confiere el registro de la marca<sup>130</sup>.**

Los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada, que consisten en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, son las siguientes:

1. Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua e ininterrumpida en períodos de tres o más años consecutivos. El incumplimiento de esta obligación trae consigo la caducidad del registro, con la excepción de que existan impedimentos para el uso de la marca, independientes de la voluntad de su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca.
2. Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo,
3. Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procederá a su cancelación.
4. Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta prohibición tendrá lugar cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal, cuando el uso de la marca impida su distribución, producción o comercialización de bienes o servicios que distinga;

---

<sup>129</sup> Idem, p. 75.

<sup>130</sup> Ibidem, pp. 76-77.

y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o distribución de los bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional,

5. Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R” únicamente en los productos o servicios amparados por el registro.
6. Hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligación origina una pérdida de acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, a sí como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa de infracción de derechos por parte del IMPI.
7. En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precautorias, el titular de la marca tendrá la obligación de comprobar ante dicha autoridad la violación a su derecho, otorgar fianza y proporcionar la información necesaria para la identificación de sus bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad.
8. Inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisión de los derechos que confiere la marca registrada, el documento en el que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada así como la licencia de uso de la marca. La consecuencia de no efectuar alguna de dichas inscripciones impiden que dichos actos produzcan efectos contra terceros,
9. Antes de la celebración de algún convenio de franquicia, el titular de la marca deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato,

10. Inscribir la franquicia en el IMPI, el incumplimiento de esta obligación impedirá que dicho acto produzca efectos contra terceros y,
11. Renovar el registro de la marca, la falta de renovaciones causa caducidad del registro<sup>131</sup>.

#### **4.1.4.- Limitaciones al derecho de Marca.**

Como todos los derechos que en general las leyes reconocen, los derechos conferidos por el registro de la marca observan diversas limitaciones que podemos sintetizar en los siguientes puntos<sup>132</sup>:

1. Aun y cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular única y exclusivamente en el territorio del país en que se obtiene,
2. El registro de una marca tiene una vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad. Para mantener vigente el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga a su titular, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente de acuerdo a las especificaciones legales,
3. La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo.

Sin que afecten la validez del registro, cuya terminación queda sujeta a la procedencia de alguno de los motivos antes expuestos existen otras restricciones o

---

<sup>131</sup> Ibidem, p. 78.

<sup>132</sup> JALIFE Daher, Mauricio, "Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial", Editorial Porrúa, México, 2002, p. 105.

limitaciones al derecho de uso exclusivo de las marcas, en las que el registro no produce efectos contra quienes usen el signo protegido por el registro en los siguientes casos<sup>133</sup>:

- a) en el uso de una marca o de una muy parecida a la registrada, hecho de buena fe por un tercero antes de ser presentada la solicitud de registro, para distinguir los mismos o similares productos o servicios,
- b) a la persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada si dicho producto fue introducido lícitamente en el comercio, bien sea por el titular del registro o por un licenciataria,
- c) tampoco produce efectos el registro de la marca contra la importación de productos legítimos a los que se aplica la marca, ya sea para usarlos, distribuirlos o comercializarlos en México. Los productos serán considerados legítimos cuando cumplan con las siguientes condiciones: primero, que la introducción de los productos al comercio del país de que se importe, deberá efectuarse por la persona que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada y segundo, 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 o sean sus licenciataria o sublicenciataria.
- d) con quien aplique su nombre propio o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste o a su establecimiento, o que lo use como parte de su nombre comercial, a condición de que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y con caracteres que lo distingan de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

---

<sup>133</sup> Ibidem, pp. 79-80.



En ninguno de los casos señalados con anterioridad implicará la comisión de infracciones administrativas o delitos previstos en materia de marcas.

## **4.2.- Efectos del Registro de la Marca en la Unión Europea.**

### **4.2.1.- Ventajas.**

Las principales ventajas de la marca comunitaria y del sistema que la rige son las siguientes<sup>134</sup>:

1. La marca comunitaria permite a una empresa que desea proteger su marca en toda la Unión Europea alcanzar este objetivo presentado a una única solicitud, en una única Oficina.
2. Toda persona o empresa de prácticamente cualquier lugar del mundo puede solicitar una marca comunitaria. Se trata de un sistema enormemente liberal que permite proteger en Europa las marcas de las empresas de todo el mundo.
3. Se puede presentar una solicitud utilizando uno de los once idiomas oficiales de la Unión Europea. El solicitante de la marca comunitaria puede elegir uno de entre estos idiomas.
4. La marca comunitaria supone un sistema de tasa única, en virtud del cual se efectúan los pagos unitarios y prefijados a la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
5. Una empresa que desea presentar una solicitud de marca comunitaria no necesita haber solicitado o registrado previamente una marca nacional.

---

<sup>134</sup> CASADO Cerviño, Alberto, "El Sistema Comunitario de marcas", Editorial LEX NOVA, España, 2000, p. 57.

6. Básicamente, todo lo que pueda ocurrir en la vida de una marca comunitaria registrada tendrá el mismo efecto en toda la comunidad, de esta manera el registro, la transferencia y la renuncia de la marca tendrá validez automáticamente en los Estados Miembros.
7. La obligación de uso establecida en la norma se satisface siempre que la marca sea efectivamente usada en algún lugar de la comunidad. No se requiere que el titular de la marca acredite en cada país por separado que efectivamente está usando la marca en relación con los productos o servicios para los que se ha registrado.
8. Cualquier decisión de la Oficina en materia de marcas puede ser objeto de recurso ante sus propias Salas de Recurso. Estas Salas son Órganos de la Oficina que gozan de independencia para el cumplimiento de sus funciones.
9. Con el fin de asegurar la defensa de la marca comunitaria, el RMC prevé la creación de los Tribunales de las marcas comunitarias. Estos Tribunales de primera y segunda instancia serán designados entre los tribunales nacionales de los Estados miembros. El titular de una marca comunitaria podrá ejercer ante los Tribunales de marcas comunitarias la correspondiente acción para defender su signo contra los actos de usurpación y violación de un tercero. Las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias producirán el mismo efecto y se extenderán al conjunto de la comunidad<sup>135</sup>.

De lo anterior se desprende que este nuevo sistema de protección regional presenta un innegable cúmulo de ventajas. Así desde el punto de vista de la organización de la empresa, la marca comunitaria permite cubrir todo el territorio de la Unión mediante una sola solicitud, un solo experto (empleado, abogado, agente), un único procedimiento, una decisión unitaria, un solo idioma, tasas unitarias y tribunales también unitarios. Este conjunto de medidas permite a la empresa

---

<sup>135</sup> Idem, pp. 57-58.

efectuar una mejor planificación de su política de marcas en todo el territorio comunitario.

Desde el punto de vista económico, la marca comunitaria permite una clara reducción de costes, ya que este sistema aplica tasas únicas, con un solo idioma, que requiere, en su caso, los servicios de un solo profesional, con órganos unitarios de tutela judicial, y que permite a la empresa renunciar a las marcas nacionales sin que por ello la tutela del derecho se vea debilitada.

Finalmente, desde el punto de vista de la protección del derecho, la marca comunitaria otorga a la empresa un derecho reforzado, mucho más fuerte que la marca nacional o internacional, además de que es un sistema que cuenta con sus propias Salas de recurso y Tribunales unitarios con lo cual se tutela y defiende el derecho mediante actos unitarios en todo el territorio europeo.

#### **4.2.2.- Derechos que confiere el registro de la marca.**

El derecho de marcas confiere a su titular un conjunto de facultades, positivas y negativas que le permitirán disfrutar de manera real y eficaz del derecho de exclusiva que le otorga la marca. De tal manera que, este conjunto de facultades dan contenido al derecho que se obtiene a través del registro de la marca.

##### **Facultades positivas:**

- 1) Usar la marca en exclusiva en el tráfico mercantil sobre sus productos o servicios, en su correspondencia y su documentación comercial y en la publicidad.
- 2) Ceder con o sin la empresa la marca.
- 3) Licenciarla, autorizando su uso.

### **Facultades negativas:**

Impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares. El RMC le confiere las acciones necesarias y medidas para defender su derecho y evitar los actos de usurpación. Concretamente, el titular de la marca comunitaria podrá prohibir a un tercero no autorizado:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación,
- b) Ofrecer los productos o servicios,
- c) Comercializarlos o almacenarlos con este fin ;
- d) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero,
- e) Utilizar el signo en los documentos comerciales y la publicidad,
- f) Reproducir la marca con un término genérico en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta,
- g) Oponerse a que se inscriba en la OAMI, como la marca comunitaria, un signo que sea confundible con el que ha sido registrado previamente como marca,
- h) Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas inscritas con posterioridad a la suya cuando estime que existe riesgo de confusión en el mercado.

El Reglamento de la Marca Comunitaria en su artículo 9 señala que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero sin su consentimiento el uso en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada,
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por ser signos idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca,
- c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para los productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

Cuando se reúnan las condiciones enunciadas anteriormente podrá prohibirse en particular:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación,
- b) ofrecer los productos, comercializados o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo,
- c) importar o exportar los productos con el signo,
- d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

#### **4.2.3.- Obligaciones del titular de la marca.**

Para conservar el derecho exclusivo sobre la marca comunitaria el titular debe, básicamente cumplir con tres obligaciones:

1. pagar las tasas mencionadas en el RMC y en Reglamento de Ejecución (RE) y fijadas en el Reglamento relativo a las tasas,

En el RMC y en el RE se prevé el pago de tasas a lo largo del procedimiento de registro de la marca. La cuantía de las tasas y el modo de su recaudación está fijado en el Reglamento núm. 2869/95 de la Comisión, del 13 de diciembre de 1995. Todas las tasas son exigibles desde el momento en que se solicita la ejecución de la prestación del servicio sometido a tasa.

2. renovar la marca cada 10 años, ya que la falta de renovación provocará la extinción del signo,

El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas. La renovación surtirá efecto al día siguiente al de la fecha de expiración del registro. Si no se abona en los plazos y con las prórrogas permitidas la marca caducará.

3. usar la marca en el mercado.

La obligación de usar la marca registrada constituye una de las piezas básicas de los modernos sistemas de marcas. En los sistemas de puro registro, como en el caso del sistema comunitario de marcas en el que se consagra de forma inequívoca el principio de la inscripción del signo en el Registro, la obligación leal de usar la marca constituye un mecanismo imprescindible para aproximar el contenido del registro a la realidad del mercado.

El fundamento de esta obligación de usar la marca registrada radica en el hecho de que el signo, en cuanto que sirve para diferenciar productos y servicios en el mercado, no existe realmente en tanto que la marca hasta que no se introduce en el mercado y es aprendida por el público de los consumidores. Solo el uso real y efectivo de la marca sobre los productos y servicios que distingue permite que la misma cumpla sus funciones y surja y se consolide como marca. Así la finalidad esencial que persigue al requerir el uso obligatorio de la marca es:

- a) crear el mecanismo que permita eliminar o limpiar el registro de marcas de aquellos signos que no cumplen su función de diferenciar productos o servicios en el mercado,
- b) permitir que este signo se consolide como bien inmaterial,
- c) favorecer a los futuros solicitantes de marcas que cada vez con más frecuencia ven limitadas sus posibilidades en orden a la elección de los signos registrables como marcas,
- d) el requisito de uso obligatorio facilita la labor del examen y control que compete a la Oficina de Marcas que deberá en su momento enfrentarse a los problemas que plantearán el número creciente de marcas en vigor.

La sanción más relevante de no usar la marca comunitaria será entonces, la caducidad de la misma, en caso de que ésta no sea usada en las condiciones y plazos establecidos en el RMC.

#### **4.2.4.- Límites del derecho de marca.**

El derecho de marca no es un derecho absoluto, al contrario, el mismo está sujeto a un conjunto de limitaciones que tienen por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los intereses de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado de la Unión Europea.

#### **Regla de Especialidad.**

El contenido del derecho viene perfilado en gran medida, por la regla de especialidad. Aunque el derecho otorgado por la marca es exclusivo, el mismo recae sobre un signo puesto en relación con los productos o servicios determinados, en consecuencia, nada impide que dos signos idénticos o semejantes puedan convivir en el mercado y ser inscritos en el registro de la OAMI cuando distingan productos o servicios perfectamente diferenciados. La protección otorgada por la marca comunitaria es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo que se pretende proteger y entre los productos y servicios que se individualizan y aunque esta protección cubra igualmente los casos de semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios, en estos casos para determinar el alcance de la protección conferida por este signo hay que acudir al concepto de riesgo de confusión, el cual va atender al conocimiento y difusión que tenga la marca en el mercado, a la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, así como al grado de semejanza entre la marca y el signo y de similitud entre los productos o servicios designados<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> Ibidem, p. 232.



### **Uso del propio nombre en el mercado.**

El titular de la marca no podrá impedir que los terceros usen en el mercado su nombre o su domicilio, siempre y cuando dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Mediante esta limitación se protege el interés de los terceros que actúan en el tráfico económico en poder usar su nombre civil, en el caso de las personas físicas y su denominación social cuando se trate de empresas, así como la dirección completa de su domicilio o establecimiento mercantil.

La clave en la aplicación de esta norma se encuentra en el alcance e interpretación que se confiera al concepto de “prácticas leales en materia industrial y comercial”. Por tanto el tercero que utilice ya sea el nombre o la dirección en el tráfico económico no podrá actuar deslealmente ni pretender utilizar esta vía para aprovecharse indebidamente de la reputación ajena o llevar a cabo actos de confusión.

### **Utilización de las indicaciones descriptivas.**

Entre las prohibiciones absolutas para el registro de la marca descritas anteriormente se encuentra aquella que incluye a todos aquellos signos que tengan un carácter descriptivo; de esa manera los signos formados exclusivamente por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio no podrán ser registradas. El fundamento de esta prohibición radica principalmente en el interés general existente tanto por parte de los consumidores como de los empresarios de que este tipo de signos puedan ser libremente utilizados.

Ahora bien, en el caso de que la marca hubiese adquirido un carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se solicita como consecuencia del uso que se realizó de la misma, o cuando la combinación de varios signos, total o parcialmente descriptivos, genere un signo que pueda ser válidamente inscrito como marca, esta prohibición a la que se refiere el RMC quedará sin efecto.

### **Uso de la marca a efectos informativos.**

El titular de una marca no podrá impedir que los terceros usen su signo para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Esta limitación del derecho exclusivo del titular es importante para garantizar la transparencia del mercado. En este sentido, los fabricantes y los distribuidores de accesorios o piezas sueltas pueden utilizar la marca con que se distinguen los productos principales a fin de indicar el destino de los accesorios y piezas sueltas. Tampoco podrá el titular de la marca comunitaria impedir a los comerciantes y distribuidores que usen sus propias marcas junto a la marca registrada<sup>137</sup>.

### **Uso de la marca en diccionarios.**

El titular de una marca no podrá impedir que la misma se reproduzca en obras de consulta como diccionarios, enciclopedias y otras obras de similar naturaleza siempre que no se transmita la impresión de que la marca constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada. Si se diera el caso de que la reproducción de la marca en una obra divulgativa diese la impresión de que dicha marca es un término genérico, el titular, aunque no podrá prohibir que la marca se reproduzca, estará facultado para solicitar al editor que vele para que la reproducción de la marca vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada, de no hacerlo, el

---

<sup>137</sup> Ibidem, p. 234.

titular de la marca corre el riesgo de que ésta se vulgarice y pueda ser atacada por un tercero en un procedimiento de caducidad alegando el carácter genérico del signo como consecuencia de su inclusión como tal en una obra de consulta<sup>138</sup>.

### **Caducidad por tolerancia.**

Esta figura supone la limitación del derecho exclusivo del titular de la marca anterior en su faceta negativa, consistente en la facultad del titular de impedir el uso de la marca por terceros no autorizados, y solicitar la nulidad de la marca posterior, además de un debilitamiento de ese mismo derecho en su faceta positiva traducida en un uso exclusivo de la marca en el mercado.

Por tanto, se sanciona al titular de una marca comunitaria o nacional anterior, debilitando su derecho exclusivo sobre la misma, como consecuencia de haber consentido durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior idéntica o similar a la suya para los mismos productos o servicios sin llevar a cabo ningún tipo de actividad para evitarlo. Ahora bien, para que se produzca esta situación de decaimiento de los derechos del titular de la marca anterior deben concurrir una serie de requisitos de carácter temporal, subjetivo y territorial que son los siguientes:

1. debe de tratarse de signos distintivos nacionales o comunitarios, ya sean registrados o no, que tengan un carácter supralocal,
2. el uso de la marca comunitaria posterior debe hacerse prolongado durante cinco años consecutivos,
3. es necesario que el titular de la marca comunitaria o nacional anterior conozca el uso de la marca comunitaria posterior confundible con la suya,

---

<sup>138</sup> Ibidem, p. 235.

4. es necesario que concurra el requisito de la buena fe en el solicitante posterior, siendo preciso que también la presentación de la solicitud de marca posterior se hubiese realizado de buena fe, es decir, que el solicitante no sepa de la existencia de la marca anterior y que no persiga con su actuación perjudicar a su titular,
5. por último, el uso de la marca comunitaria posterior no puede ser extracomunitario, debe tener lugar en el territorio de la Comunidad, o en su caso, en el Estado miembro en que esté protegida la marca nacional o el signo distintivo de alcance supralocal anterior.

De lo anterior se desprende que la limitación del contenido del derecho exclusivo del titular de la marca no tiene un carácter general, ya que seguirá disponiendo de las acciones que le otorgue su derecho de marca frente a terceros que lo vulneren. Su derecho decae únicamente en relación con el titular de la marca comunitaria posterior que actúa de buena fe<sup>139</sup>. Por lo tanto, si se establece la relación de causalidad entre la pasividad del titular del derecho anterior y la actividad de buena fe del titular de la marca comunitaria posterior, el primero no podrá solicitar la nulidad de la marca comunitaria posterior, ni tampoco podrá oponerse a su uso. De igual forma, el titular de la marca comunitaria posterior tampoco podrá oponerse al uso del derecho anterior por parte de su titular.

#### **4.3.- Perspectivas Futuras.**

Al revisar los escenarios comerciales actuales y los esquemas de integración vigentes, la Propiedad Intelectual, como disciplina jurídica tutelar de la innovación, la creatividad y otros elementos no estrictamente creativos, pero esenciales para el ordenamiento y funcionamiento del mercado, está indisolublemente vinculada a todo tema de apertura comercial o complementación económica; de ahí, se desprende que bajo las condiciones comerciales actualmente determinantes, la relación de la

---

<sup>139</sup> Ibidem, p. 237.

Propiedad Intelectual con el tema comercial se plantea ya no como un tema de discusión sino como materia necesaria y complementaria y, por más, justificada. Bajo esa óptica, se reconoce la creciente dinámica de los bienes tecnológicos y se entiende a la propiedad intelectual como cimiento de una nueva estructura en el comercio de bienes y servicios y como elemento esencial para extender los mercados de tecnologías emergentes.

La Propiedad Intelectual al ser entendida como un instrumento de desarrollo, requiere de un tratamiento integral que va más allá de las relaciones comerciales, aunque en la actualidad los países más desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea principalmente, la conciben como un instrumento de promoción y protección de la innovación y creatividad que forzosamente tiene que estar vinculada entre otras cosas, a las agendas económica, comercial, tecnológica y de las inversiones y, en conjunto, deben interrelacionarse para posibilitar una mayor generación de empleo, acceso a información y mayores niveles de bienestar. Por ello, su tratamiento no debe ser aislado, sino por el contrario, debe darse en el contexto de una visión integral para el desarrollo de una nación. Un adecuado sistema de protección y promoción de la propiedad intelectual estimula el crecimiento y el desarrollo económico, en tanto la misma actúe con otros factores<sup>140</sup>.

En la actualidad se han venido adoptando acuerdos que asocian ambos aspectos, tanto el Intelectual como el comercial, desde la creación de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, hasta la concepción actual del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) mediante el cual se trató de asegurar una mayor transferencia de tecnología y atraer mayores flujos de inversión extranjera directa, así como la necesidad de lograr negociaciones serias y profundas en otras áreas de su interés. La propiedad intelectual se perfiló entonces, como un importante eslabón en la cadena del comercio de los países industrializados.

---

<sup>140</sup> <http://www.sieca.org.gt>

En este mismo orden de ideas y siguiendo con la temática comercial, hemos de señalar nuestro país cuanta actualmente con uno de los Tratados de Libre Comercio más ambiciosos que se hallan firmado además del que comparte actualmente con Estados Unidos y Canadá, nos referimos al TLC entre México y la Unión Europea, el cual representa para nuestro país una salida diferente en cuestiones comerciales.

Pero ¿el por qué de la importancia de la firma de este tratado?, pues bien, haremos un recuento de lo que el TLC México- Unión Europea significó para ambos países, al igual de señalar el por que de su existencia.

Primeramente nos encontramos que al momento de la firma de este Tratado en el ámbito internacional, de conformidad con las cifras de la organización Mundial de Comercio (OMC), México era considerado como la octava potencia comercial del mundo y la primera en América Latina, debido a que en los últimos 10 años su comercio exterior había crecido a un ritmo acelerado, superior al de cualquier otra nación en el mundo, convirtiendo de esta manera a las exportaciones, en el motor fundamental del crecimiento y la generación de empleos en el país.

En la búsqueda constante de diversificar sus relaciones comerciales, México, desde 1995, inició con la Unión Europea una serie de negociaciones con el fin de llegar a la elaboración de un nuevo acuerdo que concluyó con:

- a. El refuerzo del diálogo político entre las dos Partes;
- b. El mejoramiento de la cooperación económica, técnica, científica y cultural, y
- c. Una liberalización comercial bilateral, progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios, congruente con las normas de la OMC.

Por su parte, la Unión Europea fue considerada como la primera potencia comercial del mundo, ya que por sí sola concentraba aproximadamente la quina parte del comercio mundial, contando con un mercado potencial de 370 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que superó los 8.4 billones de dólares en

1998. Además, en 1999 inició su unificación monetaria con el establecimiento del EURO como medio de pago y de reserva internacional, con lo que se consolidó aún más su unión económica<sup>141</sup>.

En virtud de lo anterior y dado que la Unión Europea estaba actualmente considerada como el mayor mercado del mundo y una de las principales potencias a nivel mundial en materia de comercio e inversión, representaba para nuestro país no solo un socio comercial, sino también la segunda fuente de inversión extranjera directa, ya que México se ubicaba como el segundo comprador en América latina de productos comunitarios, motivo por el cual se derivaba la importancia de contar con la negociación de un acuerdo de tal naturaleza y magnitud.

Con el Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea (TLCUE) se establece un marco para fomentar el desarrollo del intercambio de bienes y servicios, incluyendo una liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios que tuviera en cuenta determinados productos y sectores de servicios, de conformidad con las normas pertinentes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de México y los 15 países miembros de la Unión Europea. Además de buscar eliminar barreras al comercio; promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, así como fomentar la cooperación regional y multilateral.

Este Tratado representaba un conjunto de reglas que los 15 países miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido y Suecia) y México acordaron para vender y comprar productos y servicios, con lo cual se constituyó un sistema de libre comercio, dichas reglas definieron como y cuando iban a ser eliminadas las barreras al libre paso de los productos y servicios entre las

---

<sup>141</sup> <http://www.gentiopolis.com>

naciones, esto es, como y cuando se eliminarían los permisos, las cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos que se cobran por importar una mercancía.

Para superar este reto, las dos partes decidieron negociar un Tratado de Libre Comercio que les brindara la oportunidad de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales. Con la entrada en vigor de este tratado, se eliminarían las desventajas de acceso a los mercados que enfrentaban los exportadores de ambas partes, equilibrando sus condiciones de competencia con otros socios comerciales. Además, a México le permitiría no sólo diversificar el mercado de sus productos, sino también ampliar la oferta disponible de bienes y servicios.

Así mismo, establece un marco legal que brinda certidumbre a empresarios e inversionistas de ambas regiones, con lo cual se estimulaba la formación de alianzas estratégicas y coinversiones entre empresas mexicanas y europeas para aprovechar las ventajas competitivas que nos ofrecía el acceso a otros países con los que también compartimos un TLC, como Estados Unidos y Canadá.

Es así como se logró consolidar el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea que entró en vigor a partir del mes de Julio del año 2000, una vez que fue aprobado por los gobiernos de los países involucrados. Dicho Tratado cuenta actualmente con once capítulos entre los cuales tenemos<sup>142</sup>:

1. Acceso a mercados
2. Reglas de origen
3. Normas técnicas
4. Normas sanitarias y fitosanitarias
5. Salvaguardas
6. Inversión y pagos relacionados
7. Comercio de servicios

---

<sup>142</sup> Idem.



8. Compras del Sector Público
9. Competencia
10. Propiedad Intelectual
11. Solución de controversias.

Dentro de los resultados de la negociación en materia de acceso a mercados encontramos que:

1. Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación.
2. Se reconocería la asimetría entre México y la Unión Europea mediante plazos de desgravación diferenciados para los distintos sectores.
3. Se eliminarían las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la importación o exportación), pero se conservaría el derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal del medio ambiente o la moral pública.

En lo que respecta a los productos industriales se cuenta con un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelaria europea concluiría en el 2003, mientras que la mexicana lo haría en el 2007, al igual que la consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); la unión Europea tomaría como tasa base de desgravación de los aranceles vigentes en el SGP para las exportaciones mexicanas<sup>143</sup>.

Por otra parte, para los productos agrícolas se reconocerían las condiciones especiales del sector y se establecería una desgravación paulatina de 10 años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación. El 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la unión Europea gozarían de acceso preferencial. Para los productos agrícolas y agroindustriales como las hortalizas y frutas en las

---

<sup>143</sup> Ibidem.

que somos más competitivos se liberarían y tendrían un trato preferencial. A la entrada en vigor se eliminarían los aranceles al café, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza, mangos, papaya y guayabas. El jugo de naranja y el aguacate se beneficiarían de una cuota amplia con acceso preferencial. En 2003 el limón, la toronja y los puros gozarían de libre acceso. En 2008 la cebolla, pectina, aceite de cártamo, sandía y el jugo de toronja ingresarían al mercado europeo libre de arancel<sup>144</sup>.

Finalmente para los productos pesqueros se acordaron cuatro plazos de desgravación y una lista de espera para productos sensibles. En 2003 la UE eliminaría los aranceles al 88 % de los productos mexicanos. México liberaría el 71% de los productos comunitarios. La Unión Europea (UE) otorgaría a México una cuota con acceso preferencial al atún enlatado mexicano.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea se pretendió entre otras cosas:

1. Diversificar los mercados de exportación para aumentar las ventas de la industria al exterior.
2. Consolidar la posición estratégica de México, ya que sería la única economía del mundo con acceso preferencial a la U.E., EE.UU., Canadá, y a seis países latinoamericanos.
3. Aumentar su competitividad.
4. Diversificar las fuentes de insumos.
5. Fomentar mayores flujos de inversión.
6. Promover la transferencia de tecnología en beneficio de las empresas mexicanas.
7. Generar más y mejores empleos.

---

<sup>144</sup> Ibidem.

Con este Tratado se buscó reforzar la posición estratégica de México en el comercio mundial, además de que nuestro país sería el único país con acceso preferencial a los dos mayores mercados del mundo, además de América Latina.

El TLCUE, junto con otros acuerdos mencionados anteriormente, crearían condiciones de certidumbre y seguridad jurídica en la relación de México con las principales potencias inversionistas del mundo. La UE representaba grandes oportunidades para la exportación al constituir un mercado potencial mayor al estadounidense, principalmente para las exportaciones de textiles y prendas de vestir mexicanas.

A pesar de lo descrito anteriormente, existieron industrias que no estaban del todo satisfechas con el TLCUE, pues su capacidad de producción era muy inferior a la de los europeos, debido a que la industria textil de éstos tiene una capacidad de producción 10 veces mayor que la mexicana, motivo por el cual los industriales nacionales temían ser desplazados. Lo mismo ocurrió en el ramo de alimentos procesados, vinos y licores, donde el retraso tecnológico era de hasta 15 años. En general, muchas industrias pequeñas y medianas temieron por la liberalización comercial, en vista de que no contaban con apoyos y capitales para renovarse tecnológicamente<sup>145</sup>.

Sin embargo, al abrirse prácticamente todo el mercado de productos industriales, los riesgos del TLCUE debían ser vistos en este contexto de competencia global, a pesar de que este acuerdo podía llegar a dañar algunas industrias, la apertura abría la posibilidad de poder lograr el fortalecimiento de las empresas europeas en México sobre todo para contrarrestar la invasión de bienes y servicios estadounidenses en el país. El tratado permitiría a las firmas europeas en México competir en igualdad de condiciones con las estadounidenses. Por tal motivo el acuerdo con la UE resultó ser estratégico, pues, de lo contrario, México se habría convertido en un rehén de las empresas estadounidenses y de la tecnología de ese país. Además de representar

---

<sup>145</sup> <http://www.economia.org.mx>

un contrapeso, que permitirá a México tener mayor acceso a la tecnología europea de manufactura, que en muchos casos resultaba ser superior a la estadounidense.

Los grandes beneficios se verían principalmente en la industria automotriz, de alimentos, química y petroquímica, pero también otras gozarían de ventajas. En muebles, por ejemplo, donde se ven buenas oportunidades para los productores mexicanos, será posible acceder a nuevos diseños. El TLCUE resultó por tanto, un acuerdo muy vasto, con muchas áreas de cooperación.

El valor de este último tratado para la industria manufacturera mexicana era el acceder a nuevos capitales, coinversiones, alianzas y nuevos mercados. Todo dependería de que supieran aprovechar las ventajas de ese pacto y de que se obtuvieran apoyos mínimos del gobierno y del sector financiero nacional para poder beneficiarse de la globalización<sup>146</sup>. A pesar de los beneficios que se pensaba que se iban a dar como resultado de la firma de este Tratado, creo que para México el negociar con un país infinitamente superior al nuestro sobre todo en competitividad, avance tecnológico, desarrollo, entre otros, resultó ser no muy benéfico, ya que hasta la fecha no se han podido ver mayores resultados.

Posteriormente y derivado de estas negociaciones la Unión Europea insistió en que México debía de adherirse a los reglamentos que rigen su actual sistema de marcas tanto del Arreglo de Madrid como del Protocolo concerniente al Arreglo, propuesta que culminó con una rotunda negativa de México, entre otras cuestiones, por ser éste un sistema de difícil implementación para los mexicanos, en razón de los idiomas oficiales con los que funciona, que son el Francés y el inglés, lo cual obliga a que las solicitudes sean presentadas en esos idiomas<sup>147</sup>. A pesar de ello sabemos que esto no sería ningún impedimento ya que existe la posibilidad de presentar primeramente la solicitud para contar con una fecha legal para su registro y posteriormente dentro del término establecido entregar la traducción de la solicitud.

---

<sup>146</sup> Idem.

<sup>147</sup> <http://www.marcas.com.mx>

Sin embargo, la negativa de México en adherirse al Protocolo de Madrid en el fondo no debería de quedarse en un no definitivo. Es verdad que la complejidad de la implementación de este sistema representaría una carga de trabajo adicional para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de una transformación profunda para lo cual probablemente todavía no se esté preparado, sin embargo, creo que nuestro país debe de seguir en los próximos años una línea propositiva que pretenda colocarse a la vanguardia y tratar de avanzar sobre todo en el campo informático, con lo cual podría prepararse a las posibles exigencias que la actualidad requiere. Si tanto el Arreglo de Madrid como el Protocolo resultan ser complejos, creo que es posible insistir en la creación de un sistema simple y efectivo basado en lo más rescatable de ellos, creando tiempos de transición y sustituirlos en definitiva, rescatando los principios generales que puedan compartir en materia de marcas.

Algunos de los aspectos a considerar para lograr un sistema de registro compartido serían<sup>148</sup>:

1. La implementación de formularios uniformes y procedimientos simples que contribuyan a eliminar errores.
2. La reducción de los costos para los solicitantes.
3. La posibilidad de presentar solicitudes y comunicados relacionados, por medios electrónicos.
4. Establecer claramente el mínimo de requisitos de las solicitudes internacionales y facilitar el acceso a los sistemas de otros países.
5. Establecer lenguas oficiales en la forma en que lo hace la Oficina Comunitaria de Alicante.

---

<sup>148</sup> Idem.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** La marca entendida desde su naturaleza jurídica se concibe como una especie de envoltura o contraseña que encierra dentro de si una creación intelectual dirigida a satisfacer las necesidades diarias de la clientela; no se limita únicamente a identificar el origen de los productos ya que además, crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Por lo tanto, la marca va a constituir un signo que distingue e identifica un producto o servicio de otros de su misma clase o especie en el mercado proporcionándoles individualidad y seguridad a los productos o servicios ofrecidos, convirtiéndose de esa manera en un elemento básico dentro del patrimonio de cualquier empresa.

**SEGUNDA.-** Dentro de los escenarios comerciales actuales y los esquemas de integración vigentes, encontramos que la Propiedad Intelectual está indisolublemente vinculada a todo tema de apertura comercial o complementación económica constituyendo de esa manera, el cimiento para la nueva estructura en el comercio de bienes y servicios motivo por el cual, resulta ser un elemento esencial para lograr extender los mercados de las tecnologías emergentes. La materia intelectual es un elemento clave para entrar aun nivel internacional del primer mundo, ya que no solo sirve de instrumento de desarrollo para los países, sino también de promoción y protección a la innovación y a la creatividad, logrando con esto un nivel de competitividad que ha llevado consigo el fortalecimiento de la propiedad intelectual implementando innovaciones que han dado como resultado un sistema mucho más amplio y extenso.

**TERCERA.-** La relación existente entre la materia intelectual y comercial se enfrentó en los últimos años con la carencia de adecuados sistemas de protección que derivó en una serie de problemas en varios países sobre todo en cuestión de acceso a los mercados. Esa falta de protección eficaz a los derechos de propiedad intelectual, con

sus consecuentes distorsiones al comercio mundial se definió como un serio obstáculo al mismo al no contarse con la existencia de algún mecanismo real de vinculación y coerción por medio del cual, los países miembros de los instrumentos existentes pudieran reclamar y hacer valer el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Por ese motivo se logró impulsar la creación de un Tratado que como el ADPIC representa una nueva era en la evolución internacional de la propiedad intelectual. Este Acuerdo y el tratamiento del tema en el plano global confirman que la propiedad intelectual se ha constituido en una disciplina jurídica con innegable tendencia a la armonización internacional.

**CUARTA.-** Hemos visto que la adopción de un sistema tan extenso como el de la Unión Europea para un país como el nuestro resultaría muy complejo sobre todo si tomamos en cuenta que nuestro Organismo encargado en esta área, es decir, el IMPI, no se encuentra actualmente con las posibilidades de competir con un país de tal extensión debido principalmente a que dentro de su funcionamiento este se encuentra muy atrasado sobre todo en cuestiones informáticas como lo es el Internet, por tal motivo sería difícil pensar en un cambio tendiente a la unificación internacional del sistema de registro de marcas, o por lo menos contemplar la posibilidad de compartir un sistema de registro con la Unión Europea, sin embargo creo que resultaría muy benéfico para nuestro país contar con un Organismo que pudiera hacerle frente a las exigencias de la actualidad, motivo por el cual deberíamos de pensar en un cambio primeramente dentro de nuestro sistema marcario para poder pensar en ingresar en un sistema tan amplio como el europeo.

## BIBLIOGRAFÍA

1. CARRILLO Toral, Pedro, “El Derecho Intelectual en México”, ed., Plaza y Valdés, S. A. de C. V., 1992.
2. CASADO Cerviño, Alberto, “El Sistema Comunitario de Marcas”, ed., LEX NOVA, España, 2000.
3. FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, “El Sistema Comunitario de Marcas”, ed., Montevideo, Madrid, España, 1995.
4. JALIFE Daher, Mauricio, “Marcas”, 4° ed., Sista, México 1998.
5. JALIFE Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial”, ed., Porrúa, México, 2002.
6. NAVA Negrete, Justo, “Derecho de las Marcas”, ed., Porrúa, México, 1985.
7. NÚÑEZ Ramírez, Alicia Yolanda, “Efectos jurídicos del uso de la Marca en el Derecho Mexicano”, ed., Porrúa, México, 2002.
8. RANGEL Medina, David, “Derecho Intelectual”, ed., McGrawHill-Hill, México, 1998.
9. RANGEL Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, las marcas industriales y comerciales en México”; ed., Libros de México, 1960.
10. SEPULVEDA, Cesar, “El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial”, ed., Porrúa, México, 1994.
11. SERRANO Migallón, Fernando, “La Propiedad Industrial en México”, 2° ed., Porrúa, México, 1995.

## DICCIONARIOS

1. GÓNGORA Pimentel, Genaro, “Diccionario de Derecho Mercantil”, coord., E. Arcelia Quintana Adriano, Investigaciones Jurídicas de la UNAM-Porrúa, México, 2001.
2. MONTERO Sara, “Diccionario Jurídico Mexicano”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., Tomo VI, México.



## HEMEROGRAFIA

1. RUJAS Mora-Rey, Javier, "La OAMI: estructura y Organización. La Oficina sin papel". Seminario sobre la marca comunitaria en México, organizado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ciudad de México, 1999.
2. Publicación de la OAMI, "Derecho Nacional y Marca Comunitaria", OAMI, 1999.

## MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET)

<http://www.wipo.org>  
<http://www.oepm.es>  
<http://oami.eu.int>  
<http://legalinfo-panama.com>  
<http://henson-co.com>  
<http://secure.newpatent.es>  
<http://sieca.org.gt>  
<http://genteopolis.com>  
<http://economía.org.mx>  
<http://marcas.com.mx>

## LEGISLACIÓN

1. Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de la industria del 7 de mayo de 1832.
2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de Agosto de 1903.
3. Ley de Propiedad Industrial de 1942.
4. Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

5. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de Junio de 1991.
6. Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883.
7. Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.
8. Arreglo de Madrid del 14 de Abril de 1891.
9. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 27 de Junio de 1989.
10. Reglamento sobre Marca Comunitaria del 20 de Diciembre de 1993.
11. Reglamento (CE) no. 422/2004 del Reglamento de la Marca Comunitaria.
12. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Junio del 2000 y entró en vigor el 1 de julio del 2000.