



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

---

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
ARAGÓN**

**NULIDAD Y CADUCIDAD PARCIAL DE  
MARCAS  
(ANÁLISIS EN TORNO A LA LEGALIDAD Y  
CONSTITUCIONALIDAD DEL CRITERIO DEL INSTITUTO  
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL  
DECLARAR LA NULIDAD Y CADUCIDAD PARCIAL DE  
REGISTROS MARCARIOS)**

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
P R E S E N T A  
**JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ**

**ASESOR: MTRA. JANETTE YOLANDA MENDOZA GÁNDARA**

**SAN JUAN DE ARAGÓN.**

**2007**





Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

## **A DIOS**

Por ser quien me ha tomado entre sus manos para llevarme por el camino del bien.

## **A MI MADRE**

**María Elena**, por ser quien me dio la vida y quien me enseñó a vivirla, a quien debo lo que soy y a quien dedico en lo que me he convertido.  
Con todo mi amor.

## **A MIS HERMANOS**

**Marco Antonio, Mauricio Javier y David Jacob** con quienes he pasado la mayor parte de mi vida y compartido mis mayores alegrías y más profundos sufrimientos, a ellos con cariño y con el amor que les tengo.

## **A MI ESPOSA**

**Berenice**, por ser la mujer y el amor de mi vida, por su apoyo y comprensión, por constituir parte fundamental en mis logros y ser mi apoyo en los momentos más difíciles de mi vida.

## **A MI HIJA**

**Scarlett Johanna**, la luz de mis ojos, mi máspreciado tesoro y la única razón para seguir luchando día con día, a ti mi niña hermosa con todo el amor que te profeso.

## **A MIS FAMILIARES**

A mi suegra **Guillermina**, a mi suegro **Juan**, a mis cuñadas **Sandra, Sigrid Luana, Maribel, Marilú y Mayra**, a mi concuño **Juan Pablo**, a mis sobrinos **César David, Daniel, Jessica Itzel, Cristhian Giovanni, Luís Fernando, Vania Itzel, Ian Rodrigo** y "N", a ellos con todo mi cariño.

A mis abuelas, mis tíos, mis primos, a todos ellos con el respeto y cariño que les tengo.

## **A MIS AMIGOS**

A todos ellos por el apoyo que siempre me han brindado y el respeto y admiración que les tengo. Gracias por su amistad.

## **A LA UNAM**

Por ser la Máxima Casa de Estudios a la cual pertenezco y de la cual me siento orgulloso ser egresado.

## **A LA FES ARAGÓN**

Por ser mi querida escuela en donde realice mis estudios profesionales a la que con orgullo me siento vinculado.

## **A MI ASESORA**

**Mtra. Janette Mendoza Gándara**, por ser la persona que me asesoró y oriento en la realización y culminación del presente trabajo de investigación, por su apoyo, paciencia y comprensión mil gracias.

### **A MIS SINODOS**

***Lic. Antonio Luna Caballero, Mtra. Janette Mendoza Gándara, Lic. José Antonio Soberanes Mendoza, Lic. Mario Cavaría Espejel y Lic. Ricardo Eduardo Rosales Villordo***, a todos ellos por regalarme el gran honor de ser parte en el jurado de mi examen profesional.  
Con admiración y respeto, Gracias.

### **A MIS MAESTROS (AS)**

A todos ellos que durante mi formación académica pusieron todo su empeño y esfuerzo en forjarme para convertirme en el abogado que quiero ser. A todos ellos gracias por regalarme un poco de su sabiduría.

***IN MEMORIAM***

El presente trabajo también va dedicado a aquellos que desafortunadamente  
ya no están con nosotros:

***Abuelo Miguel †***

***Juan Carlos †***

En donde quiera que se encuentren con todo mi cariño y respeto.

*Las universidades son lugares donde las piedras se pulen y los diamantes se empañan.*

**ROBERT GREEN INGERSD**

*En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras.*

**BERTRAND RUSSELL.**

*La vida es un derecho y el derecho es toda una vida.*

**ANÓNIMO**

**NULIDAD Y CADUCIDAD PARCIAL DE MARCAS**  
**(Análisis en torno a la Legalidad y Constitucionalidad del criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al declarar la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios)**

	Pág.
<b>INTRODUCCION.</b> -----	

**CAPITULO 1.- GENERALIDADES SOBRE LAS MARCAS.**

1.1.- Marca. Concepto, elementos, funciones y clasificación.-----	1
1.2.- Marcas registrables y no registrables.-----	29
1.3.- Procedimiento para el registro de una marca.-----	72
1.4.- Derechos y obligaciones del titular del registro marcario.-----	80

**CAPITULO 2.- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

2.1.- Breve reseña sobre su creación.-----	105
2.2.- Funciones y facultades.-----	107
2.3.- Procedimiento de declaración administrativa de marcas.-----	112

**CAPITULO 3.- NULIDAD Y CADUCIDAD *IN GENERE* Y NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

3.1.- Nulidad <i>in genere</i> .-----	117
3.2.- Caducidad <i>in genere</i> .-----	121
3.3.- Nulidad de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial.-----	124
3.4.- Caducidad de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial.-----	136
3.5.- Semejanzas y diferencias entre la nulidad y caducidad <i>in genere</i> y la nulidad y caducidad de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial.-----	152

**CAPITULO 4.- NULIDAD Y CADUCIDAD PARCIAL DE REGISTROS MARCARIOS. SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD. CASOS PRACTICOS.**

4.1.-Forma común en que el Instituto declara la nulidad de un registro marcario.-----	156
---	-----

4.1.1.- El caso “ <b>DISEÑO</b> ”.	156
4.1.2.- Criterio del Instituto.	158
4.2.- ¿Procede declarar la nulidad parcial de un registro marcario?	164
4.2.1.- El caso “ <b>CELINE</b> ”.	164
4.2.2.- Criterio de la autoridad.	166
4.2.3.- Legalidad del criterio.	173
4.2.4.- Constitucionalidad del criterio.	189
4.3.- Forma común en que el Instituto declara la caducidad de un registro marcario.	204
4.3.1.- El caso “ <b>LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO</b> ”.	205
4.3.2.- Criterio del Instituto.	207
4.4.- ¿Procede declarar la caducidad parcial de un registro marcario?	214
4.4.1.- El caso “ <b>TAMPICO</b> ”.	214
4.4.2.- Criterio de la autoridad.	216
4.4.3.- Legalidad del criterio.	223
4.4.4.- Constitucionalidad del criterio.	235
4.5.- Propuesta.	241
<b>CONCLUSIONES.</b>	<b>263</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.</b>	<b>273</b>

**ANEXO 1.- FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA, MARCA COLECTIVA, AVISO COMERCIAL Y NOMBRE COMERCIAL.**

**ANEXO 2.- FORMATO ÚNICO DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ANEXO 3.- CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS (ARREGLO DE NIZA).**



## INTRODUCCION

El tema de la propiedad industrial ha ocupado la atención de la jurisprudencia y la doctrina nacional desde hace varias décadas. El interés que se ha despertado alrededor de ella en los últimos años ha impulsado a diversos estudiosos del derecho a publicar obras que han tenido como finalidad inmediata el servir de herramienta para que la comunidad conozca a fondo cómo es que se estructura el Sistema de Propiedad Industrial en nuestro país y, como fin mediato el contribuir al desarrollo del mismo sistema. Importante ha sido la labor que día a día realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para tal fin.

Es por ello que, como una forma de contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica, el presente trabajo se centra primeramente en mostrar a la comunidad un panorama general de lo que constituye el Derecho de Marcas en México para posteriormente proponer una reforma a la Ley que tienda a regular la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios, a fin de reajustar el paradigma que en la doctrina nacional gira en torno a estas dos figuras: “la nulidad y caducidad que prevé la Ley siempre es absoluta”; para establecer otro que armonice los derechos públicos que protege la Ley de la materia con los inherentes a los titulares de registros marcarios.

En ese contexto, y ante la insistente deficiencia del sistema de nulidades y caducidades contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, nos sentimos impulsados a plantear el problema que surge de la nulidad y caducidad absoluta de registros marcarios cuando los derechos derivados de la titularidad de las marcas solo se ven mermados en forma relativa; y a reajustar al paradigma jurídico que se ha venido planteando desde hace varios años en relación con las instituciones de la nulidad y la caducidad tal y como las regula la Ley de la Propiedad Industrial, para asentar un sistema de nulidades y caducidades relativas que vengán a salvaguardar los derechos de los propietarios de las marcas registradas.

Así, en el primer capítulo denominado “Generalidades sobre las Marcas” se abordan cuestiones generales sobre las marcas, su concepto, funciones y clasificación, los signos que la Ley de la Propiedad Industrial considera viables de registro, los que no son susceptibles de registrar, los derechos y correlativas obligaciones que nacen del hecho de ser titular de un registro marcario así como el procedimiento administrativo que ha de seguirse a fin de obtener un título que avale la propiedad exclusiva sobre una marca.

En el segundo capítulo llamado “Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, se aborda en forma breve el tema de la creación de esta entidad de la administración pública paraestatal como autoridad administrativa encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de la materia y el desarrollo de la propiedad industrial en México, las funciones y facultades que se conforme a la Ley tiene encomendadas así como el procedimiento de declaración administrativa que existe para garantizar el cumplimiento de la norma.

En el tercer capítulo se hace un análisis comparativo de las figuras de la nulidad y caducidad desde el punto de vista general o del derecho común y la forma en como las regula la Ley de la Propiedad Industrial para finalizar con un cuadro comparativo de las semejanzas y diferencias que guardan estas dos instituciones del derecho.

En el cuarto y último capítulo, base de la presente investigación, se hace un análisis de la forma en que normalmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resuelve los procedimientos de nulidad y caducidad de registros marcarios para luego pasar a discurrir sobre la legalidad y la constitucionalidad del criterio emitido por éste y por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al momento en que intervinieron para determinar si es procedente o no declarar la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios.

Finalmente resulta necesario manifestar que la presente investigación tiende a aportar, en la medida de lo posible, una opinión científica que pueda resolver el planteamiento fundamental de esta tesis: la ausencia de la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios en la Ley de la Propiedad Industrial, para lo cual se ha elaborado un proyecto de Iniciativa de Ley que se dirige a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del H. Congreso de la Unión, mediante el cual se proponen reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, con lo que se espera contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho y al engrandecimiento de las instituciones públicas de nuestro país.

## CAPITULO 1.

### GENERALIDADES SOBRE LAS MARCAS

#### 1.1.- Marcas. Concepto, elementos, funciones y clasificación.

Cuando estamos ante un medio masivo de comunicación, llámese radio, televisión, periódico, revista, etc., constantemente nos encontramos con comerciales o anuncios publicitarios que nos ofrece algún producto o servicio. Éstos se nos presentan utilizando las mundialmente conocidas *marcas*, pero ¿qué es una marca? Para determinar esto, procederemos a conocer los diversos conceptos que en la doctrina y en la ley (nacional y extranjera) se encuentran, finalizando con la elaboración de un concepto que a nuestro juicio consideramos el adecuado para comprender el significado de la marca.

#### Concepto doctrinal de marca.

Doctrinalmente existen muchos y variados conceptos de lo que es o significa una marca, por lo que a continuación presentaremos los más significativos.

Una primera definición la encontramos en la voz de Alagón, para el que la marca (o *Brand*) es una palabra alemana que significa *fuego*<sup>1</sup>. Según este autor, en el pasado los ganaderos marcaban sus animales para diferenciarlos de los de sus vecinos y algunos aún siguen marcándolos (*branding*) con fierros ardientes para dejar claro quien es el dueño de cada cabeza de ganado; lo que en una primera impresión deja claro que el fin de la marca desde antaño es el diferenciar propiedades frente a los demás.

Por su parte, el maestro David Rangel Medina, citado por Jalife, define a la marca como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> ALAGÓN, Jorge. Aproveche su marca al máximo, <http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Como%0aprovechar%20tu%20marca%20al%20maximo.Pdf>. 3 de mayo de 2006. 12:09 p.m.

<sup>2</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2003, p. 87.

Genaro David Góngora Pimentel, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que las marcas son “los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”<sup>3</sup>

Otra definición la encontramos en la voz de la española Elena de la Fuente, quien considera que “la marca es un signo distintivo, un bien inmaterial (*res incorporalis*), un bien que debe concretarse en objetos sensibles que se perciban por los sentidos, y como tal, necesitan convivir en relación a determinados productos o servicios para los cuales ha nacido.”<sup>4</sup>

Finalmente, para los tratadistas Martínez Medrano y Soucasse, “la marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado...es un signo cuando resulta susceptible de percepción visual, en tanto constituye un medio cuando es aprehendida por otro de los sentidos (marcas olfativas, sonoras, etcétera).”<sup>5</sup>

Como podemos observar, es sustancioso el número de conceptos y definiciones que los tratadistas del derecho de propiedad industrial tienen respecto a lo que es o constituye una marca, sin embargo, no escapa de nuestra apreciación el que todos sin excepción coinciden en ciertos elementos constitutivos del concepto de marca como son: el que se estructura por un signo visible, el que la misma sirve para identificar productos o servicios y que el que, en algunos casos, se constituye a través de un medio que no sólo puede ser apreciable por la vista sino por otros sentidos.

---

<sup>3</sup> **DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO**. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, octava ed., Porrúa, México, 1995, p. 2079.

<sup>4</sup> **DE LA FUENTE GARCÍA**, Elena. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1999, p. 35.

<sup>5</sup> **MARTÍNEZ MEDRANO**, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. **Derecho de Marcas. Procedimiento Administrativo de Registro de Marcas. Requisitos de Fondo para el Examen de Marcas. Armonización del Derecho de Marcas en el MERCOSUR**, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, p. 23.

### **Concepto legal de marca.**

Al igual que en la doctrina, existen muchos y variados conceptos plasmados en las leyes, tanto en la nacional como en las extranjeras, de lo que debe entenderse por marca, por lo que para efectos prácticos sólo mencionaremos las más importantes.

En nuestro país, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), señala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Por su parte, la Ley Española de Marcas en su artículo 4<sup>o</sup>, número 1, menciona que se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La legislación de Costa Rica, en su artículo 2<sup>o</sup>, indica que una marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De los conceptos que tanto la doctrina como la ley nos dan sobre lo que es una marca podemos desprender los siguientes elementos:

- Es un signo o medio,
- Susceptible de representación gráfica,
- Que sirve para distinguir productos o servicios de la misma especie o clase
- De otra empresa en el mercado

De todo lo anteriormente expuesto en una primera impresión nos queda claro lo que es una marca y su función en el mercado, sin embargo, en este punto del camino cabe hacer algunas aclaraciones a fin de no dejar dudas sobre la naturaleza jurídica de la marca.

Si se tiene a bien observar los diversos conceptos o definiciones que se han invocado hasta ahora, podemos apreciar que todas coinciden en que una marca es un *signo visible*, pero ¿realmente una marca se constituye únicamente a través de un signo visible?

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que la palabra “signo” tiene, entre otras, las siguientes acepciones: *objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o por convención, representa o sustituye a otro* (acepción 1ª); *señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta* (acepción 3ª); *señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas* (acepción 8ª); *señal o figura con que se escribe la música* (acepción 9ª); y en particular, *señalar que indica el tono natural de un sonido* (acepción 10ª).

Por su parte, Otero Lastres<sup>6</sup> sostiene que las significaciones gramaticales de la palabra “signo” hacen que estemos ante un término amplio que permite abarcar una buena parte de lo que *de facto* constituye una marca, por lo que es claro que las palabras o las combinaciones de palabras son “signos”; y lo mismo se puede decir de las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; o de las letras, las cifras y sus combinaciones; o de los sonidos.”

De lo expresado nos queda claro que el significado gramatical de lo que debe constituir una marca, desde el punto de vista de uno de sus elementos como lo es el signo, es diverso en cierta medida al que nos dan tanto los autores citados como las leyes invocadas, pues en la especie estos acotan o limitan el significado

---

<sup>6</sup> **OTERO LASTRES**, José Manuel. Reflexiones en torno al Derecho de Marcas, <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperación/Proalca/PI/Revistas/VtimasPublicaciones/Reflexiones%20en%20torno%20al%20derecho%20de%20marcas.htm>. 15 de mayo de 2006, 15:45 hrs., p. 3

de la marca a cualquier signo visible, sin embargo, consideramos que la naturaleza jurídica de lo que es y debe ser una marca va más allá de lo que puede constituir un signo visible, pues al respecto existen otras entidades que no pueden ser consideradas como signos perceptibles a través del sentido de la vista y que sí constituyen marcas susceptibles de distinguir productos o servicios; baste mencionar la existencia de las marcas sonoras (como lo es el sonido o música de los teléfonos celulares Nokia), las olfativas (como el olor a frutitas de algunas gomas para borrar que se expenden en papelerías), las gustativas (como el sabor de los Kisses de Hershey's), las táctiles (como la marca Gatorade en sus botellas), y las tridimensionales (como la botella de la marca Bonafont), éstas últimas que como veremos más adelante, son reconocidas por la ley como marcas susceptibles de registro.

Estas entidades no pueden ser encuadradas dentro del significado que se ha dado de la palabra signo por mucho que esté sea ampliado, por ello, la naturaleza de dichas marcas debe remitirse a un elemento de representación diversa al signo, "el medio". Al respecto Otero Lastres nos dice que "Las cosas son, en cambio, distintas en lo que concierne a otras entidades perceptibles por sentidos distintos del de la vista o del oído, como los 'olores', 'sabores', y 'tactos' de los productos. En estos casos, por mucho que ampliemos el concepto de 'signo' no estamos ante algo que encaje en la expresión 'signo' sino más bien en otra expresión como es la palabra 'medio'. En efecto, si la acepción 11ª de la palabra 'medio' es *'cosa que puede servir para un determinado fin'*, no cabe duda que los 'olores', los 'sabores', o el 'tacto' de los productos pueden servir para el fin de distinguir el correspondiente producto de otros."<sup>7</sup>

De lo anterior podemos desprender, como se ha dicho, que una marca no sólo es susceptible de representación gráfica y perceptible a través del sentido de la vista, sino, por el contrario, es posible que la marca se introduzca en la mente del

---

<sup>7</sup> Ibidem, p. 3.



consumidor por un sentido diverso al de la vista. Por ello, consideramos que las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles si deben ser reconocidas como marcas, es decir, medios a través de los cuales se puede vincular a un consumidor a distinguir un producto o servicio de otro en el mercado.

Ahora bien, si recordamos el concepto legal que la LPI nos da sobre la marca y lo cotejamos con los apuntamientos que se han dado hasta ahora, podemos apreciar que la ley de la materia al expresar que una marca *es todo signo visible*, deja fuera a este tipo de entidades distintivas, esto es, nuestra ley tácitamente elimina de la definición cualquier medio de identificación que no sea un “signo visible”, como palabras expresadas visualmente o formas gráficas o tridimensionales, quedando fuera medios que en algunos países han alcanzado reconocimiento.

En efecto, nuestra ley al exigir el requisito de “suceptibilidad de representación gráfica” parece haber adoptado como punto de partida que un olor, un sabor o el tacto no pueden constituir una marca, ya que se trata de cosas que, en principio, no parecen reunir dicho requisito; sin embargo, cabe apuntar, como se ha visto, que si los olores, sabores y tactos son “medios” y no propiamente “signos”, y como el legislador parece que no los considera como susceptibles de constituir una marca, la omisión de la palabra “medio” en la definición legal no puede considerarse, a primera vista, como un desacierto, ya que la palabra “signo” es suficiente para albergar todos los signos que el legislador considera registrables como marca.”

Empero, en una segunda vista, podemos apreciar que si bien es cierto la LPI no contempla dentro de lo que debe ser una marca a las entidades sonoras, olfativas, gustativas, y táctiles como medios de expresión distintiva, también lo es que el Legislador Federal cae en un desacierto y contradicción al considerar que las marcas tridimensionales sí son susceptibles de registro y que éstas son signos visibles.

En efecto, el numeral 89, en su fracción II, de la LPI expresa que pueden constituir una marca los siguientes signos: las formas tridimensionales. No obstante, si recordamos las diferentes acepciones de la palabra signo, podemos apreciar que las formas tridimensionales no encajan dentro de sus significados, ya que la forma de un producto, su configuración, es un “medio” que sirve para distinguir unos productos de otros; porque si, como hemos visto, la palabra “medio” significa *cosa que puede servir para un determinado fin*, no cabe duda que cuando la forma del producto se convierte en su marca, dicha forma es precisamente el medio que permite distinguir ese producto de otros.

Consecuentemente, al haber admitido expresamente la LPI que una forma tridimensional puede ser una marca, y estar claro, en este caso, que no estamos ante un “signo”, sino ante un “medio”, entonces el desacierto del legislador es manifiesto, ya que ha suprimido erróneamente de la definición de marca la única palabra (“medio”) que permitía acoger en la misma un tipo de marcas, las tridimensionales, que no son, en rigor, signos sino “medios”.

De lo anterior, podemos concluir lo siguiente: si una marca es una entidad incorpórea que se materializa en medios sensibles que la hacen perceptible por los sentidos, cuya perceptibilidad es consecuencia de su “materialización”, que hace posible que pueda ser captada por los sentidos y que, a través de éstos, penetre en la mente del consumidor o usuario, quien la aprehende y asocia con el correspondiente producto o servicio, originando, al retener en su mente dicha asociación, una marca viva y operante; el Legislador Federal cae en una imprecisión importante al intentar limitar el significado de lo que es una marca únicamente en los signos, cuando nos queda claro que para determinar a las formas tridimensionales como “signos” habría que interpretar el término “signo” en un sentido tan amplio que iría más allá de su propio significado gramatical, lo cual se hubiera podido evitar con la simple medida de insertar la palabra “medio” en el concepto legal.

Más allá de un desacierto del Legislador Federal, es una pena que con lo rápido que avanza la ciencia y la tecnología, se haya limitado el concepto de marca únicamente para los signos susceptibles de representación gráfica, o lo que es lo mismo, perceptibles por el sentido de la vista. De hecho, aunque los medios actuales no permiten su registro, no cabe duda de que hay olores, sonidos, sabores o tactos que sirven sin duda para distinguir el producto en el que están incorporados de otros productos.

Por lo cual, estos “medios”, con excepción del requisito de su reproducción gráfica, cumplen con los requisitos para constituir una marca y, por ende, deben ser considerados como registrables para efectos de apropiación y explotación exclusiva; pues no puede justificarse la negativa de su registro por el simple hecho de que no existan los instrumentos técnicos necesarios para ello, ya que el derecho subjetivo que surge de su utilización o posible explotación no se encuentra limitado por las deficiencias de la Administración Pública, pensar lo contrario sería tanto como aceptar que la ley de la materia no se encuentra cumpliendo con su fin primordial: la debida protección de los derechos de propiedad industrial.

### **Nuestro concepto de marca.**

De lo anteriormente expuesto, y retomando algunas de las ideas de los tratadistas y de las leyes que nos han servido de base para intentar desentrañar lo que es, puede ser y debe ser considerado como marca, podemos concluir que:

- La marca es un bien inmaterial, un bien incorpóreo que necesita percibirse a través de los sentidos,
- Se trata de un signo o medio que ha de tener como característica principal la distinción de productos o servicios,
- La marca constituye un signo cuando es susceptible de percepción visual, en tanto constituye un medio cuando es

aprehendida por otros sentidos (vgr. marcas olfativas, sonoras, etc.),

- La marca constituye "...una manifestación visible de identidad que la hace inconfundible y comunica un mensaje: este producto tiene determinadas características, sabor, olor, consistencia, pericia, efectividad, calidad, porque la marca, distintivo de su fabricante, respalda el producto y avala sus características."<sup>8</sup>
- Finalmente, la marca "...aparece ante los consumidores como medio de elección de los productos o servicios... (como) la vía adecuada (para) seleccionar la multitud de productos ofrecidos en el mercado...porque el consumidor es capaz de elegir dentro de un mismo tipo de mercancía la que le ofrece más garantía, las que le ofrece un determinado nivel de calidad y-en definitiva-la que mejor puede satisfacer sus necesidades."<sup>9</sup>

Por lo tanto, concluyendo nuestro estudio sobre la naturaleza jurídica de la marca, podemos decir que *una marca es cualquier signo, medio o combinación de éstos que puede ser utilizado por los industriales, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, en los servicios, mercancías, productos o cualquier otro instrumento a través del cual pueda ser representado, que sirve para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, de otros idénticos o similares de su misma clase o especie en el mercado.*

### **Elementos constitutivos de una marca.**

La marca, como signo o medio identificador de mercancías o servicios, se encuentra compuesta de tres elementos que la hacen constituirse en el instrumento comercial por excelencia de la captación de consumidores: el signo o

---

<sup>8</sup> JACOME, Victoria. Historia de las marcas, URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 1, No. 3, Noviembre-Diciembre de 1994, p. 24.

<sup>9</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob. Cit. p. 20.

medio, la relación establecida entre el signo o medio y los productos o servicios que distingue, y el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen, la unión entre el signo y los productos o servicios; elementos todos que unidos cumplen con la función creadora de un verdadero signo o medio distintivo e individualizador de mercaderías.

El signo o medio se compone, como ya hemos visto, por aquellas palabras, nombres, frases, dibujos, imágenes, sonidos, olores, sabores, etc., que se ponen ante el público consumidor para que éste las aprecie a través de sus sentidos y las pueda identificar de forma tal que exista identidad entre la marca y la mercancía que se está adquiriendo.

La relación que existe entre el signo o medio y los productos o servicios que distingue se presenta cuando el consumidor aprecia la marca unida con la mercancía que se le está ofreciendo, es decir, cuando la marca sirve para llamar la atención del consumidor y mandarle un mensaje consistente en que la marca "X" se encuentra identificando la mercancía o servicio "Y", que es diferente al de la competencia "Z". Por ende, de la unión de la marca con la mercancía es que se da la relación marca-producto y viceversa, la que al final dará sus frutos al adquirir fuerza aprehensiva en la mente del consumidor provocando la compra periódica de la mercancía y la adquisición posterior y futura de una buena fama y prestigio frente al consumidor.

Finalmente, el elemento psicológico de la marca "...está integrado por las representaciones de la marca en la mente del consumidor, el origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y el nivel de calidad del producto dotado con la marca y el *goodwill* o buena fama del producto portador de la marca."<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 28.

Este elemento subjetivo o psicológico está determinado por el carácter distintivo de la marca, es por ello que mientras menos capacidad de diferenciar mercancías en el mercado tenga, menor va a ser la capacidad de aprehensión de la marca en la mente del consumidor, y por consiguiente, más vulnerable se volverá frente a sus competidores leales y desleales.

Debe decirse que este elemento psicológico, que va de la mano con la función distintiva de la marca, es el más importante para lograr que el signo o medio identificador de mercancías o servicios se convierta en una marca, resultando innecesario, como opina Fernández-Novoa<sup>11</sup>, que el mismo cuente con las características de novedad y originalidad ya que el verdadero y único requisito para la existencia de una marca lo es el carácter distintivo.

Como ejemplo de ausencia de elemento psicológico, el autor señala la vulgarización de un signo. En este caso, expresa que siguen existiendo el signo y la relación con productos o servicios, pero para los consumidores ha desaparecido, por una u otra razón, la representación mental de esa relación.

Un claro ejemplo de una marca que ha perdido el elemento psicológico lo podemos encontrar en la marca *aspirina*, que de identificar una relación entre un signo (aspirina) y un producto (ácido acetilsalicílico) en relación con un origen empresarial (Bayer), en la mente del consumidor pasó a ser el nombre vulgar del producto.

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

Al diferenciar la marca un producto o servicio de otro de su misma clasificación o especie en el mercado implícitamente cumple con dos funciones básicas, una que denominaremos *función lato sensu* y otra que llamaremos *función stricto sensu*.

---

<sup>11</sup> FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1990, p. 89.

La *función lato sensu* de la marca cumple a su vez con una doble función: la primera consiste en proteger la inversión del titular de la creación de una clientela. Este esfuerzo en publicidad, *marketing*, atención al cliente y demás bondades del producto o del servicio merecen una recompensa. La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra. Es esta *propiedad* la que la ley protege en primer término.

Su función secundaria consiste en la protección al consumidor. Ésta se considera secundaria debido a que la protección primaria del consumidor se obtiene por medio de las leyes específicas de defensa del consumidor o de la lealtad comercial, como lo es la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria esta última del artículo 28 Constitucional.

La *función stricto sensu* de la marca como instrumento comercial de atracción de consumidores se divide en cuatro:

a) Distintividad o indicadora del origen empresarial. El carácter identificador de los productos o servicios es fundamental para la configuración de la marca aunque este carácter identificador no es exclusivo respecto de todos los productos o servicios, tan solo respecto de lo que son idénticos o similares. Por este motivo pueden convivir marcas iguales para identificar productos diferentes.

En este aspecto "...intervienen dos elementos esenciales en la formación de la marca; primero, el signo o medio en relación a los productos para los cuales la marca ha nacido. Segundo, la necesidad de que la marca sea captada al público al que va dirigida.<sup>12</sup>" Hay que recordar que los consumidores perciben la marca de diversas maneras, por un lado identifican el origen de la mercancía que aparece unida al signo, por el otro captan las propiedades y características del producto. Así, la marca evoca unos determinados niveles de calidad que el consumidor, por

---

<sup>12</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob. Cit. p. 31.

su propia experiencia en la repetición de compra, o por la de los otros consumidores, aprecia como circunstancia fundamental de la mercancía que lleva esa marca.

Es por esto que la distintividad del signo o medio para convertirse en marca se tiene que dar en dos aspectos: interior o intrínseco y exterior o extrínseco. La primera permite diferenciar la denominación en función de marca del nombre usual o designación necesaria de los productos que intenta distinguir, esto es, permite que el signo o medio que pretende constituirse como marca no se confunda con el nombre usual o común con el que se designan de forma consensual los productos o servicios que pretende amparar y así evitar que se convierta en un signo vulgarizado o que se transforme en un signo o medio que describa la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden proteger con la marca.

Por su parte, la distintividad extrínseca es la que diferencia a una marca de los demás signos registrados o solicitados con anterioridad, es decir, dicha distintividad evita que la marca se pueda confundir con otra que confluya al mismo tiempo en el comercio para así mermar toda posibilidad confusión o error en el que el consumidor pueda caer al hacer uso de su capacidad selectiva de satisfactores.

b) Indicadora de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos. A este respecto, Martínez Medrano y Soucassee, expresan: “La marca forma parte de un contrato social entre el titular y los consumidores. En ese contrato social, el titular de la marca tiene...acostumbrados a los consumidores a que el producto marca X posee una calidad Y. Cada nueva adquisición del producto X representará en la mente del consumidor la adquisición de la calidad Y sin necesidad de probar el producto cada vez que lo compra. Esto es lo que la doctrina llama ‘función indicadora de la calidad’. No indica una calidad alta o baja, sino una calidad estándar.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. p. 33.



Es por esta razón que la marca es una medida de seguridad para los consumidores al momento en que adquieren un producto o se sirven de un servicio, pues de esta manera no se ven defraudados en la adquisición de sus satisfactores, y se cumple con la función de ser una garantía de la calidad de las mercaderías que se adquieren en el mercado, provocando tranquilidad de que lo que se está comprando va a satisfacer la demanda de los consumidores. Por ello, en palabras de David Clifton, Director General de Interbrand México, "...una marca es la suma de las promesas y las experiencias que el consumidor ha almacenado en su mente-relacionadas con la compra, uso, precio, servicio y comunicación del producto, incluso con la cultura de los empleados que trabajan para esa empresa (como Nike, Channel, Bimbo, Cemex o Corona)."<sup>14</sup>

c) Condensadora del *goodwill* o buena fama de los productos o servicios protegidos. Respecto a esta función Martínez Medrano y Soucassee, señalan que "El *goodwill* es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca...El *goodwill* es algo intangible que existe tan sólo en la mente del público comprador, es el estado de animo de los consumidores que induce a los mismos a comprar un determinado producto o contratar un cierto servicio."<sup>15</sup>

Es decir, el goodwill o buena fama es el prestigio del que se ha hecho acreedora la marca por la calidad de los productos o servicios que la misma ampara y, en consecuencia, por la efectividad en la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

Para que una marca pueda alcanzar esta buena fama, que va muy de la mano de lo que constituyen las marcas notorias y famosas (las que veremos más adelante con mayor detenimiento), es necesario que la misma cumpla de forma irrenunciable con tres componentes: la buena calidad de los productos o servicios

---

<sup>14</sup> Entrevista con...David Clifton, Director General de Interbrand México,  
<http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Entrevista%20con%20David%20Clifton-Interbrand.Pdf>. 3 de mayo de 2006. 12:12 p.m.

<sup>15</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. p. 35.

diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma, y la propia potencia publicitaria (*selling power*) de la marca. Por lo que puede concluirse que si la marca no cumple con dichos elementos, no podrá alcanzar la buena fama de la que se ha venido hablando y, por consecuencia, no cumplirá con dicha función. Ello *de facto* no implica la desaparición de la marca, sin embargo, el cumplimiento de dichos elementos es necesario para que la marca se condense de forma efectiva y alcance el nivel mayor de protección del que gozan estos signos o medios de identificación de mercancías: la notoriedad o la fama.

d) Función publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado). La publicidad es el medio del que los empresarios, comerciantes, y prestadores de servicios se sirven para dar a conocer a un amplio número de compradores potenciales los productos o servicios que intentan vender u ofrecer. En este aspecto, la marca es “...un reducido instrumento del *marketing* que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere. El titular de la marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de seducción de un signo agradable.”<sup>16</sup>

Sin embargo, cabe acotar que una marca no se crea solo con la publicidad, sino con la experiencia del cliente con el producto a todos niveles, verbigracia en Interbrand se entiende el concepto de *branding* como el manejo optimo de todas las promesas y experiencias para lograr consistencia, coherencia, valor y atracción de la marca.

En efecto, como apunta el Director General de Interbrand México<sup>17</sup>, para la constitución de un signo o medio en marca la publicidad no es un ingrediente indispensable. En la gran mayoría de los casos es de gran ayuda, siempre y cuando sea buena y refleje fielmente la estrategia general de la marca; es decir, si

---

<sup>16</sup> Ibidem, p. 37.

<sup>17</sup> Entrevista con...David Clifton, Director General de Interbrand México. Ob. Cit.

la publicidad y los otros puntos de contacto de la marca con sus consumidores, como son folletos, páginas en Internet, servicio y cualquier otro tipo de comunicación, van de la mano con la estrategia de la marca. Pero a veces no sólo se genera valor, incluso llega a perjudicar a la marca. Si un spot en televisión de 25 segundos (con lo que cuesta) no contiene un mensaje interesante, relevante y atractivo para el consumidor, en vez de favorecer a la marca le hace daño. Agrega el citado Director que la realidad es que hoy por hoy, sin llegar a ser indispensable, la publicidad sigue siendo clave para lograr el reconocimiento de marca, aunque cada vez menos; a nivel mundial, en especial en Europa o Estados Unidos, la publicidad convencional encabezada por la televisión está alcanzando cada vez menos a los consumidores.

Como ejemplo de lo dispensable que puede ser la publicidad para la conformación de una marca, indica a Starbucks, marca valiosa que según él tiene entendido no ha hecho publicidad en forma y ha alcanzado mucho éxito, aunque todavía existen algunos que siguen pensando que el valor de marca está en función directa del peso en inversión publicitaria o que el valor de marca se mide en términos únicamente del reconocimiento que se logra a través de la publicidad, cada vez son menos.

### **Clasificación de las marcas.**

En la doctrina existen diversas clasificaciones de las marcas. Sin embargo, para efectos del presente trabajo, las marcas se clasificaran en dos grandes rubros: las marcas desde el punto de vista de su constitución y las marcas desde el punto de vista de la profundidad de su conocimiento.

A) Las marcas desde el punto de vista de su constitución se clasifican en:

- a) Nominativas. Son las compuestas por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de su protección sólo se circunscribe a la palabra, letra, número, que se registró, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el

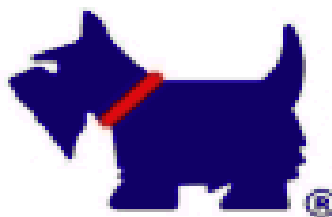
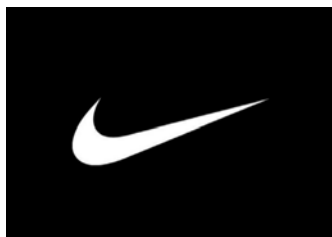
que se le use. La importancia de su existencia radica fundamentalmente en que deben cumplir con la función distintiva de los productos o servicios que intentan amparar pero desde el punto de vista fonético, que como veremos más adelante es uno de los elementos que deben tomarse en cuenta al momento de cotejar marcas para determinar su similitud en grado de confusión. Los nombres propios de las personas pueden ser utilizados válidamente siempre y cuando no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado, según sea el caso.’

## “La Vaquita Negra del Portal”

- b) Innominadas. Este tipo de marcas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de símbolos, diseños, dibujos, logotipos, o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. También se les denomina marcas anexas. Como ejemplos de este tipo de marcas tenemos los siguientes, que únicamente se constituyen del diseño del carnero de la Ram y de la estrella de Mercedes-Benz:



Estas marcas se pueden subdividir en marcas gráficas y marcas figurativas. Las primeras no evocan ningún concepto concreto (vgr. El logo de Niké llamado *swosh* o *pipa*), las segundas presentan una figura concreta y evocan un concepto (vgr. El perro de la marca Ferrioni).



- c) Tridimensionales. Son marcas que, a diferencia de las demás, no se constituyen de un signo, sino de envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en si mismos si éstos resultan distintivos de otras de su misma clase o especie, en fin, es un medio distintivo de los productos o servicios que se puedan ofrecer. Como ejemplo de marcas tridimensionales tenemos la siguiente que se constituye en la botella de anticongelante propiedad de Bardhal:



- d) Mixtas. Según la doctrina, las marcas mixtas son marcas que combinan los elementos de las marcas nominativas con elementos de las marcas innominadas, es decir, la combinación de dos clases de marcas. Empero, consideramos que no únicamente las marcas mixtas se componen de una marca denominativa y una gráfica, ya que estas también se pueden componer de una marca tridimensional, pues como bien apunta Mauricio Jalife, ni la LPI ni su reglamento "...establecen que debe entenderse por marca mixta, por lo que, en principio, asumimos que la misma, sencillamente, es la que combina dos o más de los tipos de marcas previstos por la propia disposición (artículo 89 de la LPI), esto es, que el

precepto parece abrir la posibilidad de entender que las marcas mixtas puedan comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño, una marca tridimensional en combinación con una denominación o inclusive una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación, lo que parece desbordar una tradición conceptual manejada sistemáticamente en nuestra práctica, que consiste en inscribir el término de marca mixta exclusivamente respecto de aquellas que engloban denominación y diseño.”<sup>18</sup>

Como ejemplo de una marca mixta resultado de la combinación de una marca nominativa con una innominada podemos citar la marca McDonald's con el diseño de sus famosos arcos:



Como ejemplo de una marca mixta resultado de la combinación de una marca tridimensional, una denominación y un diseño, lo es el receptáculo para mantequilla de la famosa marca LALA, tal y como aparece en el siguiente dibujo:



<sup>18</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 95.

Otras figuras jurídicas que pueden ser susceptibles de registro y que entran en el régimen administrativo de los signos o medios distintivos, son las siguientes:

- e) Marca colectiva. Se componen de cualquier signo o medio distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes, o prestadores de servicios legalmente constituidos soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones.
  
- f) Nombre comercial. Esta figura jurídica se constituye por cualquier denominación que sirva para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, de otra dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva. Esta figura que contempla la ley de la materia, a diferencia de las demás, es susceptible de protección sin necesidad de registrarla, empero, quien la quiera utilizar de manera exclusiva puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. Como ejemplo de nombre comercial podemos mencionar el siguiente:

## **CIRCO “ATAYDE” HERMANOS**

- g) Aviso comercial. Estos se constituyen de las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público consumidor productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su especie. Como ejemplo de estos podemos mencionar la siguiente frase publicitaria que inmediatamente después de leerla se vinculará con su titular:

## “LA MANERA MÁS FÁCIL DE ENVIAR Y RECIBIR DINERO...”

B) Las marcas desde el punto de vista de la profundidad de su conocimiento. Esta clasificación la atribuimos a Jorge Alagón<sup>19</sup>, y se puede ejemplificar si nos imaginamos una pirámide, la cual describe la naturaleza y profundidad de la relación entre el consumidor y la marca. Así, la pirámide consta de cinco niveles, cada uno de los cuales supone un distinto grado de proximidad con la marca. Las personas que están en la base de la pirámide no tienen, de momento, más que una relación débil con la marca (solamente conocen su promesa), que debe ir mostrándose más fuerte en la medida en que la marca sea capaz de ir ‘subiendo’ consumidores hacia la parte alta de la pirámide. En la cúspide de la pirámide está el Vínculo, en donde están los consumidores que consideran que la marca entrega con exclusividad lo que es importante para generar lealtad en la categoría. Así pues, la pirámide describe el camino del consumidor hacia la lealtad. Midiendo cuántos consumidores llegan a cada nivel. En esta jerarquía, podemos cuantificar la profundidad de la relación que la marca ha forjado con su mercado potencial.

Así, Alagón nos indica que con base en esta pirámide y en las fortalezas y debilidades que nos revela de cada marca, podemos identificar 8 tipologías de marca, cada una con diferentes retos mercadotécnicos. Podemos resumirlas en una gráfica de Presencia (es decir, qué tan bien conocidas son) *versus* Voltaje (un número que resume la fortaleza de la marca). Esta clasificación es a nuestra consideración una de las más ejemplificativas de los alcances que tienen las marcas en la mente de los consumidores y en sus decisiones de consumo.

La clasificación que este autor nos presenta se divide de la siguiente manera:

---

<sup>19</sup> ALAGÓN, Jorge. Ob. Cit.



- Las marcas *Olímpicas*.- Son las más fuertes, universalmente conocidas y muy queridas. Han perneado la cultura popular y son usadas por muchos. Coca-Cola y McDonald's caen en esta categoría en muchos países, incluyendo México. Bimbo y Telmex son otros ejemplos en México.
- Las marcas *Clásicas*.- Son también fuertes. Muy conocidas, muy gustadas y usualmente líderes de mercado. Office Depot es un ejemplo en México.
- Las marcas *Especialistas*.- Son marcas exitosas que son atractivas para un grupo particular y no para una audiencia masiva. Pueden parecer muy caras a muchos, como **Clinique**, o quizá entreguen algo que no sea relevante para todos, como **Apple**. Pero en cualquier caso, para aquellos que la marca es relevante están fuertemente comprometidos con ella.
- Las marcas *Pequeño Tigre*.- Son menos conocidas, pero atraen fuertemente a un grupo de entre quienes la han conocido, y tiene un buen potencial de crecimiento.
- Las marcas *Defensoras*.- Son marcas intermedias en su categoría. Ni fuertes ni débiles, les falta esa ventaja de los líderes pero son aceptables para muchos.
- Las marcas *Estrellas Desvanecientes*.- Estas se encuentran en problemas, ya que si bien es verdad son bien conocidas y todavía relevantes para muchos, ya han sido rebasadas por la competencia. Les faltan ventajas y diferenciación frente a sus rivales.
- Las marcas *Débiles*.- Estas tienen relativamente poco para ofrecer a sus consumidores sobre su competencia.

- Las marcas *Hojas en Blanco*.- Que son marcas que acaban de nacer o que han alcanzado bajos niveles de conocimiento y prueba.

En último lugar, podemos encontrar a las *Marcas notoriamente conocidas* y a las recién introducidas *Marcas famosas*.

Cabe hacer mención respecto de este tipo de marcas que antes de la reforma de 2005, la LPI únicamente contemplaba la figura de la *marca notoriamente conocida*, aunque de manera escueta, pues ésta se hallaba en las prohibiciones legales para registrar una marca y no existía en ese entonces un procedimiento específico para su regulación y debida protección.

En efecto, el artículo 90, fracción XV de la LPI contemplaba la regulación de las marcas notorias, indicando al respecto que no serían registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

Por fortuna, con la finalidad de dar mayor protección a este tipo de marcas, el 16 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Reformas y Adiciones a la LPI, mismas que incluyeron, entre otras cosas, el otorgamiento de facultades al IMPI para emitir declaraciones administrativas de notoriedad o fama de marcas; la ampliación de las prohibiciones para registrar marcas que sean iguales o semejantes en grado de confusión a éstas; sus

conceptos legales; el procedimiento y requisitos para obtener su declaratoria; y finalmente, las causales de nulidad de una declaratoria.

Así, se establecieron los conceptos de marca notoria y famosa, los que se previeron en el artículo 98 Bis de la LPI, al indicar que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma; y que se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Sin embargo, si bien es cierto la reforma en comento es un gran paso para tutelar la protección de este tipo de figuras, cuyo reconocimiento alcanza estándares superiores a las demás que transitan en el mercado nacional e internacional, también lo es que consideramos deficiencias en la misma, las cuales dividiremos para su estudio en dos: A) una deficiente redacción de los conceptos de marca notoria y marca famosa, y B) la posible contradicción entre lo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CPPPI) y la Ley de la Propiedad Industrial.

A) Deficiente redacción de los conceptos de marca notoria y marca famosa, al no corresponder sus conceptos a la función de conocimiento introducido en los consumidores.

Sobre lo que debe entenderse por marca notoria y marca famosa el maestro Otero Lastres explica:

“La expresión **‘notoriamente conocida’** hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión **‘renombrada’** (o famosa) parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma. A esto debe añadirse que incluso la

palabra '**notorio**', que significa 'público y sabido de todos', parece convenir mejor a la **marca renombrada** que a la **notoriamente conocida**, en la medida en que es aquella y no ésta, como luego se dirá, la que es pública y sabido **por todos**'<sup>20</sup>

Luego entonces, si tomamos en cuenta que la marca denominada por la ley como "famosa" tiene una mayor protección por el gran espectro de conocimiento que se tiene de la misma por parte de los consumidores, frente a la marca notoria, cuyo campo de conocimiento es más reducido al de la primera, resulta claro que el legislador cometió un error de técnica legislativa al no considerar la diferencia de una y otra marca atendiendo al grado de conocimiento, pues resulta visible que la marca famosa no alude a un grado de conocimiento sino al prestigio que la misma ha adquirido, lo que necesariamente no implica un conocimiento mayor al de la marca notoria.

Por lo tanto, siguiendo a Otero Lastres, y a fin de armonizar las denominaciones de estas figuras jurídicas con el grado de su conocimiento por los consumidores, no sería desacertado utilizar la expresión "**marca mundialmente conocida**" para referirse a la marca renombrada, ya que dicha expresión designa este tipo de marca con el mismo criterio que el de la marca "**notoriamente conocida**", a saber, la extensión del conocimiento de la marca.

B) Posible contradicción entre lo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CPPPI) y la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente, se considera que existe un conflicto normativo entre los artículos 6 Bis y 10 Bis del CPPPI y los artículos 98 Bis 1, último párrafo y 98 Bis 8, último párrafo, ambos de la LPI, en atención a lo siguiente.

Los numerales del tratado internacional en comento establecen que las partes (entre ellas México), deberán proteger a las marcas notoriamente conocidas sin necesidad de que se encuentre registrada la misma en el país de origen. Por su

---

<sup>20</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit., p. 10

parte, los artículos en comento de la LPI constriñen la declaración de notoriedad y fama de una marca al hecho de que se cumplan con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el que para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria de notoriedad o fama, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama, y que cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Se manifiesta que existe contradicción entre las normas en comento dado que los Tribunales de la Federación ya habían sentado con anterioridad el criterio de que las marcas notorias (y por extensión las famosas) deben ser protegidas sin necesidad de registro. Para sustentar nuestro dicho nos permitimos transcribir el contenido de los criterios jurisprudenciales en comento y resaltar la parte en que se indica expresamente que no existe necesidad de registrar una marca notoria o famosa en el país para que la misma sea susceptible de protección.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 193-198 Sexta Parte

Página: 109

**MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.**

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que **una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana.** Por lo que ve **al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables.**

En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso,

por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, **al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.**

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos.

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Nota: En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro "MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS."

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Informes

Tomo: Informe 1948

Página: 122

**PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El artículo 6o., bis, de la Convención General de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en la que figuraron como contratantes los Gobiernos de México y Estados Unidos, **para nada hace mención de la circunstancia del registro que deba existir ante las autoridades federales o estatales de los contratantes, sino que solamente impone la obligación, en este caso, a la República Mexicana, de rechazar o invalidar el registro que en este país se hizo de una marca que es reproducción o imitación de la del tercero perjudicado "Walgreen Co.", exigiendo solamente los requisitos de ser en la República Mexicana, notoriamente conocido y de un jurisdicción de otro país contratante, utilizada para productos de un mismo género o de género semejante.** Aceptando que la tercera perjudicada es la dueña de la marca "Walgreen", resulta ocioso analizar como lo hizo el Juez de Distrito, si dicha marca goza de un registro concedido por las autoridades federales de Estados Unidos o solamente por las

autoridades de los Estados de Texas e Illinois, y por consiguiente es fundada esta parte de los agravios hechos valer. En cuanto a la existencia de imitación o reproducción de la marca utilizada para productos del mismo género, esta circunstancia salta a la vista por ser completamente semejante, y por lo que respecta al requisito de ser notoriamente conocida en el país, la marca de un jurisdicionado de otro país contratante, con las numerosas pruebas aportadas, las cuales se especifican detalladamente en el proyecto, se acredita su existencia, y esta Sala estima que no se han violado las reglas generales que rigen las referidas pruebas, de donde se concluye que debe revocarse la sentencia que se revisa.

Amparo 5567/47. Compañía Walgreen, S. A. 18 de febrero de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990

Tesis:

Página: 613

**PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCION DE UNA MARCA QUE ESTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS DE ORIGEN.** De la lectura de los artículos 6o. bis, 6 quinquies y 10 bis del convenio de Paris, para la protección de la propiedad industrial, se puede concluir que dicho convenio regula la protección tanto de las marcas notoriamente conocidas en nuestro país (artículos 6 bis y 10 bis) así como también de las marcas registradas en el país de origen (artículo 6 quinquies); de manera que, **no es necesario para que opere la protección de una marca, que ésta se encuentre registrada en el país de origen pues basta para ello que se trate de una marca notoriamente conocida en el nuestro en términos de los artículos 6 bis y 10 bis referidos.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2474/89. Compact Cassette, S. A. 19 de abril de 1990. Unanimidad de votos.

Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.

(El énfasis es nuestro)

En consecuencia, si tal y como se desprende de los anteriores criterios jurisprudenciales, una marca notoriamente conocida (o famosa, en su caso) debe ser protegida sin necesidad de que exista el registro en el país según se desprende de la interpretación de los artículos 6 Bis y 10 Bis del CPPPI, concluimos que las reformas a la LPI, al imponer como requisito para la declaratoria de notoriedad y fama de una marca que ésta se encuentre registrada

en el país, o como requisito para la subsistencia de la declaratoria el que los registros no hayan sido declarados nulos, caducos o cancelados, se contraponen a lo que establece el tratado internacional en comento y, por ende, se considera que existe una evidente contradicción entre lo que establece la norma internacional y lo que determina la norma local.

Sin embargo, a pesar del evidente conflicto normativo, consideramos que éste se puede resolver aplicando en forma preferente el contenido del CPPPI al de la LPI, ello a la luz de lo que dispone el numeral 133 de la Constitución Federal, y tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha sentado que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes federales<sup>21</sup>.

Concluyendo, podemos sentar que si bien es cierto las reformas a la LPI que pretenden proteger a las marcas notorias y famosas para darle mayor seguridad jurídica a sus titulares constituye un acierto del Legislador Federal, también lo es que al contemplar como requisito para la procedencia de la declaratoria respectiva el hecho de que la marca en comento deba estar registrada en nuestro país resulta un retroceso, un obstáculo innecesario que más allá de ser un simple requisito es una barrera injustificada para los particulares que impide su acceso a la protección de sus marcas como notorias o famosas; por lo que será necesario tirar dicha barrera a fin de armonizar la normatividad del CPPPI con el de la LPI, y así crear una atmósfera de seguridad jurídica para los titulares nacionales y extranjeros titulares de este tipo de marcas.

### **1.2.- Marcas registrables y no registrables.**

El sistema marcario mexicano tiene como finalidad, entre otras, proteger los derechos intangibles de los particulares representados a través de las marcas, de ahí la necesidad de que el Estado les otorgue su titularidad exclusiva para así

---

<sup>21</sup> IUS 2005, No. Registro: 192.867, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, Página: 46, rubro "**TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.**"



evitar la copia, imitación o aprovechamiento de la reputación comercial que las mismas han adquirido frente a los consumidores en el mercado. Cualquier persona que se encuentre ejerciendo actos de comercio, ya sea con la venta de productos o la prestación de algún servicio puede válidamente registrar una marca que distinga lo que comercializa frente a sus competidores, sin embargo este derecho de registro tiene sus limitaciones por lo que en este apartado nos dedicaremos a verificar cuales son estas, es decir, veremos qué signos o medios intangibles permite la ley para su registro y cuáles no, pues el derecho a registrar una marca no es omnímodo sino que encuentra acotaciones que atienden a intereses de carácter público y privado.

**Signos o medios que pueden constituir una marca registrable.**

Los artículos 89 de la LPI y 53 de su Reglamento (RLPI) contemplan los signos o medios que pueden constituir una marca, mismos que a saber son:

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

Como ejemplos de marcas que pueden ser susceptibles de registro mostramos las siguientes:



De la lectura del inciso en estudio se desprenden las características que deben contener las marcas para que sean susceptibles de registro. Al respecto, Alonso

Espinosa<sup>22</sup> sostiene que las condiciones exigidas por la Ley a un signo para poder ser constitutivo de marca son las siguientes: a) la marca ha de ser un signo lícito, b) la marca ha de ser un signo con capacidad o fuerza distintiva, y c) la marca debe ser un signo disponible.

La licitud como requisito de idoneidad del signo para ser marca, menciona el autor, exige en particular las siguientes condiciones: a) que sea susceptible de representación gráfica y que resulte admisible como marca, b) que no tenga carácter oficial o resulte ser de interés público, c) que no resulte contrario a la Ley, las buenas costumbres o el orden público, d) que no resulte engañoso por susceptibilidad de inducir a error sobre el producto o servicio distinguido (su naturaleza) sus características o su procedencia geográfica.

Asimismo, sostiene que el signo constitutivo de marca ha de tener, durante toda su vida, capacidad o fuerza distintiva. El signo no requiere ser nuevo ni original, pero si debe ser distintivo.

Respecto a la idoneidad de un signo para ser constitutivo de marca, el autor señala que requiere su disponibilidad. Ello exige que el signo no haya sido anteriormente atribuido a favor de un competidor o competidores para distinguir sus propios productos, servicios o actividades (marcas, nombres comerciales, denominaciones geográficas protegidas) y que no entre en conflicto con otros derechos anteriores de carácter excluyente tales como los institutos protectores de invenciones (patentes y modelos de utilidad, denominaciones de obtenciones vegetales) del diseño (modelos y dibujos industriales) los derechos de autor, ciertos derechos de la personalidad o las denominaciones de personas jurídicas.

Finalmente, arguye que el juicio acerca de la capacidad o idoneidad distintiva del signo y, por tanto, sobre su actitud para ser marca desde tal faceta, ha de practicarse de acuerdo con ciertas pautas básicas, tales como: a) la impresión

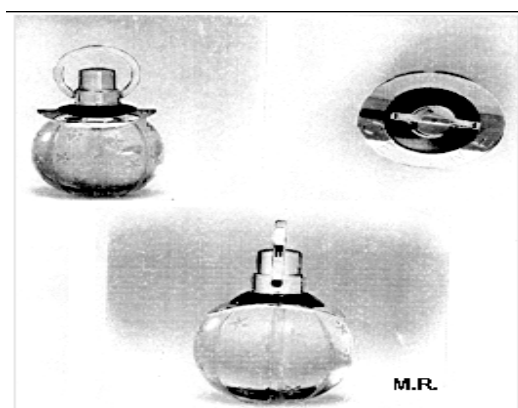
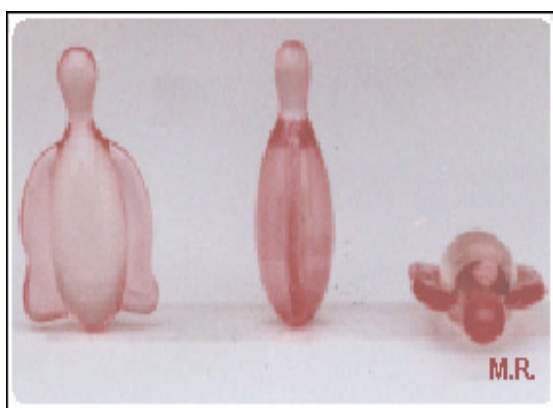
---

<sup>22</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. El Nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001 de 7 de diciembre de Marcas. MERCATURA, Colección Estudios de Derecho Mercantil, Comares, Granada, 2002, p. 89 y 90.

general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición; b) la naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse; c) el grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora del origen del producto, servicio o actividad, función ésta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental.

B) Las formas tridimensionales. Quedan incluidos los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos o servicios.

Ejemplos claros de este tipo de medios distintivos los encontramos en los siguientes productos de belleza:



Como podemos observar, la forma o presentación de un producto puede ser una marca siempre que tenga carácter distintivo. Este carácter se diferencia del ornamental (propio de un modelo industrial) y del útil (propio de un modelo de utilidad). Al respecto, Martínez Medrano y Soucasse sostienen que

“Es por ello que el registro de una forma tridimensional como marca es posible a excepción de las marcas que sean impuestas por la naturaleza del producto, que afecten su valor esencial o que producen resultados industriales. En el primer caso nos encontramos con la forma habitual de un artículo, despojada de características individualizantes que las distinguen de los productos considerados en si mismos. El segundo caso se refiere a la forma que otorga valor estético al producto, prosequible en

este caso mediante un modelo industrial u ornamental, y en el tercero, al referirse a una forma que produzca un resultado industrial, se hace referencia a la figura de los modelos de utilidad...<sup>23</sup>

Concluyen argumentando que

“La importancia de distinguir la forma ornamental y útil de la distintiva, consiste, por un lado en el hecho de que una forma que carece de novedad no podría ser registrada como modelo industrial o de utilidad y si como marca. Por otro, hay que tener en cuenta que la protección de los modelos industriales y de utilidad es temporal, en tanto que la forma distintiva, al ser susceptible de protección marcaria, puede gozar de una protección sin límite de tiempo por las sucesivas renovaciones.”<sup>24</sup>

Tratándose de botellas, los autores indican que, en general la marca es débil como medio distintivo porque todas tienen algo en común y por ello su forma o apariencia externa debe ser apreciablemente original. Salvo casos excepcionales, el valor de la marca-envase se limita a su capacidad de integrar un conjunto marcario donde el elemento nominal tiene especial importancia.

En el caso de envases, sostienen los autores que éstos para ser registrables como marcas deben tener capacidad distintiva. Si la forma del envase o del envoltorio ha pasado al uso general, no puede ser idónea para su registro. En materia de envases no se puede pretender una originalidad absoluta (difícilmente ésta es concebible en materia marcaria en general), más de allí no se sigue que deban ser autorizados signos que carecen de novedad, puesto que ello significaría dar por tierra con el régimen marcario.

Aunque la Ley no lo menciona de forma expresa, pensamos que también pueden ser susceptibles de protección los medios o locales de prestación de servicios siempre y cuando éstos tengan capacidad distintiva. El anterior razonamiento encuentra su fundamento en lo siguiente.

---

<sup>23</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. p. 75 y 76.

<sup>24</sup> Ibidem. p. 76

La LPI contempla el otorgamiento no sólo de marcas de productos sino también de servicios, tal y como se desprende de su artículo 93. Asimismo, el numeral 89, fracción II de la ley en comento, interpretada en forma armónica con el 53 del RLPI, disponen que son susceptibles de registro las formas tridimensionales, las que incluyen los envoltorios, empaques, envases y **la forma o la presentación de los productos o servicios**. Luego entonces, si como se puede observar la Ley autoriza el registro de la forma o la presentación de **servicios**, es que puede concluirse que resulta del todo procedente la protección como marca de los medios o locales de expendio o de prestación de servicios, lo que apunta a proteger la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se reproducen en las cadenas de franquicias. Ejemplo de ello lo sería la forma y presentación del servicio que ofrecen los McDonald's.

Sin embargo, como bien apuntan Martínez Medrano y Soucassee<sup>25</sup>, para el otorgamiento de su protección legal se deberá observar el grado de distintividad alcanzado por el *estilo comercial* del medio o local de expendio de productos o servicios, en relación con los demás factores ya apuntados.

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

Por vía de ejemplo, la razón social de una prestigiosa marca de servicios:

**“SANBORNS HERMANOS, S.A.”**

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

Verbigracia el siguiente nombre de una persona física, que puede ser distintivo:

---

<sup>25</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. P. 220.

## “SCARLETT JOHANNA”

### **Signos o medios que no pueden constituir una marca registrable.**

En este punto hay que diferenciar entre prohibiciones absolutas y relativas para registrar una marca, que si bien es verdad no las contempla de forma expresa la legislación de la materia, también lo es que las mismas coexisten atendiendo a los intereses que pretenden proteger.

Las prohibiciones absolutas son aquellas que se encuentran sustentadas sobre la base de una violación flagrante a las normas de la LPI en detrimento del interés público que éstas protegen de conformidad con el artículo 8º del Código Civil Federal (CCF).

Las relativas tienen como fin primordial proteger intereses de carácter privado en beneficio de los particulares, es decir, “...intereses relativos a la propia coordinación interna y eficiencia externa del sistema de marcas y nombres comerciales, y sobre todo los intereses objetivos de quienes resultan titulares de signos y otra clase de derechos anteriores que resulten incompatibles o susceptibles de ser lesionados por el otorgamiento ulterior a favor de terceros de derechos de marca o nombre comercial cuyo signo consista en signos o denominaciones idénticas o similares al objeto de aquellos derechos anteriores.”<sup>26</sup>

Así, los numerales 4º y 9º de la LPI contemplan cuales son las limitaciones al derecho de registrar una marca, las que de forma enunciativa pero no limitativa se establecen de la siguiente manera:

A) Las figuras o instituciones jurídicas cuyos contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

---

<sup>26</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. Ob. Cit. P. 111.

Un claro ejemplo de esta prohibición es la siguiente:



Otros ejemplos de este tipo de marcas podrían ser un insulto o una burla a aspectos religiosos tal como imágenes de un santo en posiciones contrarias a la moral; la denominación **SAN PEDRO** para amparar preservativos o artículos de pornografía, o **LA IGLESIA** para un prostíbulo.

Esta prohibición es una de las más subjetivas que se encuentran contempladas en la LPI y que se presta a mayores divergencias interpretativas, ya que ni la ley ni su reglamento determinan que debe entenderse por orden público, moral y buenas costumbres.

En relación con el "orden público", en el Diccionario de Derecho Procesal Civil del maestro Eduardo Pallares, se dice lo siguiente: "...puede definirse el orden público como la actuación individual y social de orden jurídico establecido en una sociedad."<sup>27</sup>

Por su parte, en el Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación con el término "orden público", entre otras afirmaciones, expresa lo siguiente: "En un sentido técnico, la dogmática jurídica con 'orden público' se refiere al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen el derecho

---

<sup>27</sup> PALLARES Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, décima segunda ed., Porrúa, México, 2001, p. 584.

de una comunidad; principios, normas, e instituciones que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos (no está bajo el imperio de la 'autonomía de la voluntad') ni por la aplicación de derecho extranjero."<sup>28</sup>

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, en su conformación anterior, al definir el "orden público" manifestó que "...se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando... se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."<sup>29</sup>

Ahora bien, respecto al concepto de "moral" en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se expresa lo siguiente: "1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia."<sup>30</sup>

Finalmente, en relación con las "buenas costumbres", el Diccionario Jurídico Mexicano ya invocado con antelación, expresa lo siguiente: "I. Concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden público impreciso que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e ideas morales admitidas en una determinada época y sociedad. En ellas influyen las corrientes del pensamiento de cada época, los climas, los inventos y hasta las modas."<sup>31</sup>

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las antiguas Tercera Sala y Sala Auxiliar, al definir los que constituyen "las buenas costumbres" manifestó que "...constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión: todo lo que hiera la moralidad es

---

<sup>28</sup> **DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO**, Ob. Cit. p. 2279.

<sup>29</sup> IUS 2005, No. Registro: 805484, Séptima Época, Segunda Sala, Informe 1973, Parte II, Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 522, página 343.rubro "**SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.**"

<sup>30</sup> **Diccionario de la Lengua Española**, Real Academia Española, segundo volumen, vigésima tercera ed., Espasa-Calpe, Madrid, 2005. Voz "Moral".

<sup>31</sup> **DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO**. Ob. Cit. p. 363.



contrario a las buenas costumbres...no es necesario precisar con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales”<sup>32</sup> y que éstas “...forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares y tiempo determinados.”<sup>33</sup>

De todo lo anterior se puede colegir que la determinación de si un signo o medio que se pretenda registrar es o no contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres no es una tarea fácil y para llegar a ello es necesario atender a los conceptos que de éstos se tenga al momento en que se lleva a cabo el estudio sobre el registro, es decir, la forma en que se entienden en una época, cultura, sociedad, idiosincrasia determinados.

B) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles. Ejemplo de estas prohibiciones lo encontramos en los denominados hologramas que cambian con el reflejo de la luz.



La *ratio legis* de esta prohibición la encontramos en el artículo 88 de la LPI que establece que constituye una marca todo signo visible suficientemente distintivo, es decir, todo signo visible que pueda ser reconocido de forma visible palmaria y fácil por el consumidor. Por ende, dado que la existencia de signos cambiantes dificulta la determinación exacta del signo que se pretende registrar y su visibilidad, es que se implemento la creación de esta prohibición.

<sup>32</sup> IUS 2005, No. Registro: 340.485, Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo CXXII, Página 581.rubro "**BUENAS COSTUMBRES.**"

<sup>33</sup> IUS 2005, No. Registro: 245.812, Séptima Época, Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación 83 Séptima Parte, Página 15, rubro "**BUENAS COSTUMBRES.**"

C) 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.

Por ejemplo, la siguiente marca que pretenda distinguir mascararas para pestañas:

## **RIMEL**

### **Para productos de la clase 3**

Cuando una palabra es de uso común nadie puede pretender monopolizar su uso, por ello, la LPI exige de manera implícita en esta prohibición que quien pretenda obtener el registro de un signo o medio de uso común lo haga incluyendo en su composición elementos que sirvan para otorgarle la distintividad exigida por la ley, es decir, la necesaria para que resulte inconfundible con otras ya registradas que también emplean dicho elemento común.

Como bien apunta Jalife<sup>34</sup>, la finalidad de esta prohibición es evitar que un empresario monopolice el nombre necesario o habitual del producto o servicio, o los signos, sean palabras o no, que definen o representan sus cualidades, sustrayendo del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes del sector tienen derecho a utilizar en el etiquetado y en la publicidad de sus productos o servicios.

Es por ello que "...la prohibición se basa en una sólida razón de orden concurrencial: el signo genérico es necesario. No puede ser objeto de atribución exclusiva o monopolio a favor de nadie ya que rige sobre el mismo el principio concurrencial de libre disponibilidad por tratarse de un elemento esencial o necesario en el tráfico económico en función de la identificación del producto o

---

<sup>34</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, Ob. Cit., p. 119.

servicio a favor de todos aquellos que compiten en el mismo sector del mercado.”<sup>35</sup>

Finalmente, en concordancia con el autor, podemos apuntar que lo que debe reputarse habitual y/o de uso común ha de ser identificado o valorado con arreglo al lenguaje común (no, por tanto, según el Diccionario de la Real Academia Española u otros criterios auctoritas) y/o a las costumbres leales y constantes del comercio.

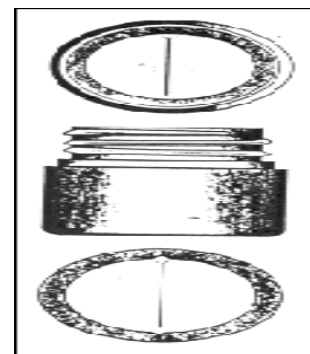
D) Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial. Como ejemplos de este tipo de prohibición legal encontramos los siguientes:



Forma usual para productos de la clase 32



Forma natural para productos de la clase 31



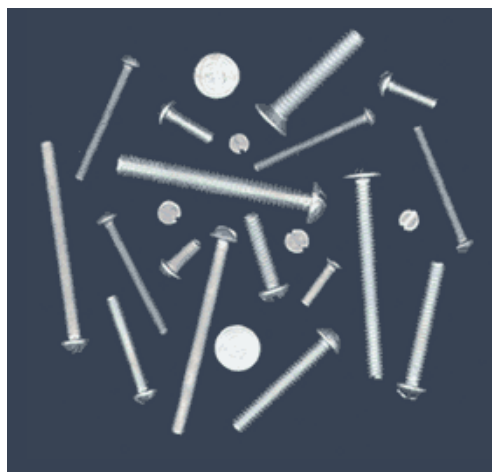
Forma no original para productos de la clase 3

Esta prohibición se basa en las mismas razones para prohibir el registro de signos de uso común, por lo que para su comprensión deben de tomarse en cuenta los razonamientos apuntados con antelación pero matizándolos a fin de adecuarlos a las peculiaridades de las formas tridimensionales.

<sup>35</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros, Ob. Cit., p. 94.

E) 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.

Ejemplo de la prohibición en comento se puede plantear la siguiente figura que constituye un conjunto de tornillos para amparar precisamente tornillos:



**Forma descriptiva productos de la  
clase 6**

Expresiones tales como rápido, efectivo, vitaminado, nuevo, añejado, confortable, útil, suave, extralargo, fresco, dietético, purificado, resistente, práctico, portátil, son sólo algunos ejemplos de la interminable lista de términos de connotación descriptiva que suelen emplearse en la comercialización de productos y servicios.

Sin embargo, en este punto surge la pregunta ¿qué es una denominación o figura descriptiva o indicativa?

Al respecto, Martínez Medrano y Soucassee<sup>36</sup>, señalan que las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito<sup>37</sup>, al interpretar el alcance y significado de la prohibición en estudio estimo que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, edición decimonovena, descriptiva es la palabra que describe algún objeto. Por lo tanto, la prohibición de utilizar denominaciones descriptivas, esta condicionada al hecho de que esas denominaciones se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos o servicios que se trata de proteger con el registro, indicando cualesquiera de sus elementos: cualidades, característica, etc., prohibición lógica si se toma en consideración que su teleología es la de impedir el monopolio de palabras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás.

Por ende, podemos decir que una marca es descriptiva cuando delinea, dibuja, figura, representa por medio del lenguaje refiere o explica las distintas partes, cualidades o circunstancias de la naturaleza de los productos o servicios que pretende amparar.

Como toda regla o prohibición tiene sus excepciones, éstas las encontramos en las denominadas marcas evocativas y de significado secundario (*secondary meaning*).

Las marcas evocativas son aquellas que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o servicio, sugieren su naturaleza o utilidad, ya que se relacionan de modo remoto indirecto con los mismos.

---

<sup>36</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit., p. 63.

<sup>37</sup> IUS 2005, No. Registro: 231.557, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Página 403, rubro "**MARCAS. NATURALEZA DE LAS.**"

Nos encontramos en presencia de una marca evocativa cuando "...la combinación de dos o más vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva suficiente para cumplir su misión específica de orientar, sugerir, evocar y atraer la atención del consumidor...mientras que las designaciones descriptivas comunican directamente a los consumidores las cualidades o características del producto, las denominaciones sugestivas lo obligan a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades."<sup>38</sup> Es por ello que los Tribunales de la Federación han sentado que en tratándose de este tipo de marcas no existe razón alguna para negar su registro pues éstas no están incluidas en la prohibición en comento.

Ahora bien, para determinar si nos encontramos ante un signo o medio descriptivo o evocativo, debemos sujetar éstos a la *Prueba de la Opacidad*, es decir, si el consumidor promedio de los productos o servicios en cuestión no logra penetrar en el sentido de la palabra, cabe considerarla como denominación evocativa, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario, el término presenta un cierto grado de transparencia, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas.

Una valiosa recomendación que hace la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar la presencia de una connotación descriptiva o evocativa, es la de preguntarse como percibe la marca el consumidor o el usuario de los servicios de mercado de que se trate. Si la percibe como el nombre o signo propio que identifica al producto en el mercado entre los similares o como el nombre común del producto, o como una simple indicación de sus características, pero siempre atendiendo al sector específico del mercado a que se destinan los bienes o servicios en discusión.

---

<sup>38</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 64.

Otro buen criterio, complementó del anterior, es preguntarse si los competidores del sector necesitarían, al publicitar o etiquetar sus productos o servicios, utilizar el signo en que consiste la marca en examen para designar o indicar a los consumidores el género o especie de sus productos o servicios, o alguna cualidad o característica de los mismos.

Por otro lado, aunque la LPI no lo contempla, consideramos (en total acuerdo con la doctrina internacional) que otra de las excepciones a la prohibición de registrar marcas descriptivas es la que se fundamenta en la *Teoría del Significado Secundario*.

Respecto de ésta teoría (que en inglés es conocida como *secondary meaning*) originaria de los Estados Unidos de Norte América, Martínez Medrano y Soucassee nos dicen que "...permite el registro como marca de un signo que, si bien en su origen era irregistrable por genericidad o descriptividad, el uso realizado por el titular a lo largo de un tiempo razonable le ha otorgado un significado secundario...la marca, en su origen descriptiva o genérica, para tornarse distintiva debe haber sido usada en forma continuada y exclusiva por parte de su titular durante un periodo de por lo menos cinco años antes del día desde que se alega ante la Oficina la existencia del significado secundario. El significado primario sería la designación usual del producto, y el secundario la vinculación que hace el consumidor entre el signo y los productos o servicios de quien lo ha usado en el tiempo. De este modo el signo se transforma en marca, ya que cumple con la función de indicador de la procedencia empresarial de los productos o servicios distinguidos."<sup>39</sup>

Un ejemplo claro de lo anterior es el caso de la conocida entidad financiera "Carnet", que presta servicios de financiamiento por medio de una tarjeta de crédito. Como se sabe, la palabra "Carnet" según se encuentra definida en el

---

<sup>39</sup> Ibidem, p. 139 y 140.

diccionario, es una tarjeta que sirve para identificar a su portador o titular, o a un miembro de un grupo o corporación.

En una primera consideración esta palabra, si se tratara de registrar para distinguir “una tarjeta de crédito”, podría considerarse como descriptiva, sin embargo, atendiendo a la *Teoría del Secondary Meaning* es claro que la misma ha adquirido fuerza distintiva, y por tanto, en este momento, antes de su significado como palabra descriptiva, se antepone su significación como marca de un servicio que presta una empresa específica.

Finalmente, consideramos para que una marca carente de idoneidad pueda ser susceptible de registro a la luz de la *Teoría del Significado Secundario*, deben cumplirse los siguientes factores:

- a) Debe acreditarse un nivel de uso previo y habitual del signo como marca,
- b) La cuota de mercado alcanzada por los productos o servicios distinguidos por el signo debe ser significativa;
- c) Las inversiones (financieras, pero también las no financieras) realizadas por el titular del signo cuyo registro se solicita deberán ser considerables;
- d) Debe acreditarse la proporción de sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole procedencia empresarial gracias a la marca;
- e) La extensión geográfica de su uso; y
- f) La reputación o prestigio alcanzado por los productos o servicios distinguidos.

F) 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.

Ejemplos claros de lo anterior constituyen los siguientes:



“S”

“10”



La *ratio legis* de esta prohibición encuentra su fundamento en el hecho de que no se le puede permitir a nadie apropiarse de la utilización exclusiva de una letra, un número o un color, en virtud de que estos son necesarios en la conformación de muchas marcas y se estaría permitiendo a dicha persona tener una ventaja competitiva desmesurada. Pensar lo contrario traería como consecuencia la desaparición del sistema marcario, el bloqueo al acceso al mercado por parte de los competidores, además de que la utilización de una letra, número o color de forma aislada se consideran carentes de toda distintividad, pues se reitera que éstos son de uso común entre los comerciantes y competidores en el mercado para publicitar o promocionar sus productos a través de sus marcas.

Obsérvese que el contenido de la prohibición en estudio habla de la utilización aislada de una letra, número o color, pero nada dice sobre su utilización combinada, por lo que interpretada la prohibición *a contrario sensu* podemos concluir que es perfectamente válido el registrar letras, números o colores combinados, máxime si se interpreta ello a la luz del aforismo “*lo que no esta expresamente prohibido, esta permitido.*”

Por ejemplo, si es presentado a registro el número “2007” no resultará aceptable, sin embargo, si la marca presentada a registro es “ZincO<sub>2</sub>” el registro será otorgado porque se considera que el conjunto resulta distintivo. De la misma manera, la sola combinación de una letra con un número resulta registrable, como el caso de las conocidas marcas H24 y K2.

Consideramos que en el caso muy particular del color *per se* como marca, se requiere que éste, para su registro, sea lo suficientemente novedoso, inusual y

característico en su tonalidad (es decir, que no tenga carácter habitual en el comercio o exista como tal en la clasificación de colores ordinarios) para que pueda ser otorgado sin problema y ser utilizado de forma exclusiva. Por ende, sólo cuando nos encontremos con un color que cumpla con estas características, podremos estar en presencia de una marca perfectamente registrable.

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

## **“SOUP EAT”**

**(Come sopa)**

**Para productos de la clase 29**

Esta prohibición tiende a evitar que los competidores utilicen estrategias ortográficas para poder apropiarse de palabras que evidentemente se encuentran prohibidas para su registro como las que hasta aquí hemos venido analizando.

Respecto a las marcas que constituyen la traducción a otros idiomas de palabras prohibidas para su registro Martínez Medrano y Soucasse<sup>40</sup> han sentado que si la palabra que se solicita como marca es genérica en una lengua extranjera, para determinar si es aplicable la prohibición de registro que se viene comentando se deberá estar al conocimiento del idioma o del término específico por el consumidor. Indican que para la gran mayoría de los consumidores el idioma extranjero, y por ende, esa especial locución, es de difusión relativa en el país; de allí que las marcas que recojan vocablos extraños a nuestra lengua deban considerarse, en principio, denominaciones de fantasía, no evocativas de idea alguna y por ello insusceptibles de provocar equívocos en el terreno ideológico.

Al igual que vimos en el caso de las palabras descriptivas y evocativas, cabe someter a los vocablos de idiomas extranjeros a la *prueba de opacidad*. Al

---

<sup>40</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 66.

respecto, los autores han determinado que si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como denominación evocativa, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario, el término presenta un cierto grado de *transparencia*, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas.

Finalmente, cuando un vocablo tenga un sentido en el idioma nacional y uno diverso en una lengua extranjera, ha de estarse al significado que se le atribuye en español y no el atribuible en el idioma extranjero al que también pertenece.

H) 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.

Verbigracia los siguientes escudos, emblemas y banderas tanto nacionales como extranjeras:



Esta prohibición de registro encuentra su fundamento en diversos tratados internacionales. El principal el CPPPI el cual en su artículo 6 ter determina que los países de la Unión rehusarán el registro de toda marca de fábrica o de comercio que pretenda utilizar este tipo de signos, escudos o símbolos oficiales.

Cabe hacer la aclaración que tanto esta prohibición como la prevista en el tratado internacional en comento hacen alusión única y exclusivamente a escudos, banderas o emblemas de cualquier país o Estado; denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, por lo que es perfectamente registrable como marca la utilización de denominaciones o siglas de cualquier tratado internacional debido a que dichos tratados no constituyen en si mismos una organización internacional gubernamental<sup>41</sup>.

l) 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.

Las siguientes insignias oficiales tanto monetarias como de certificación son claros ejemplos de prohibiciones para su registro:



La finalidad plasmada en esta prohibición es sin duda palpable. No se puede permitir que una persona se apropie de forma exclusiva de signos que reproduzcan o imiten sellos oficiales o monedas, billetes, pues este tipo de signos se han otorgado de forma exclusiva al Estado para que los servicios que éste preste a los particulares puedan ser plenamente identificados y diferenciados de los que presta la iniciativa privada, dando la garantía de que el Estado interviene en la realización de dichas actividades y que por ende éstas tienen carácter oficial.

<sup>41</sup> Cfr. IUS 2005, No. Registro: 911.997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 545, tesis I.1o.A.24 A., rubro "**MARCAS. NO ESTÁ PROHIBIDO SU REGISTRO SI CONTIENE LAS SIGLAS DE UN TRATADO INTERNACIONAL.**"

J) 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.

Ejemplo de estas prohibiciones las encontramos en las siguientes figuras:



La *ratio* de esta prohibición la podemos encontrar en el acto mismo de las condecoraciones y premios: el congratular a una persona por el esfuerzo realizado a favor de la ciencia, la humanidad, el deporte, etc. Ello obedece a que de otorgarse marcas que reprodujeran este tipo de condecoraciones la consecuencia inmediata sería la de prohibir que asociaciones internacionales otorguen distinciones a personas que han hecho aportaciones a la humanidad bajo este tipo de signos, lo que se reflejaría en volver este tipo de premios un acto lucrativo que atentaría contra la teleología altruista de las distinciones y premios nacionales y extranjeros reconocidos.

K) 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.

Verbigracia los siguientes:

## “CHAMPAGNE DE JALISCO”



Esta prohibición de registro intenta de forma clara evitar que el público consumidor caiga en error al percibir una marca que utiliza nombres de lugares que indican la procedencia del producto cuando en realidad dicho vínculo de procedencia es inexistente. El ejemplo lo dice todo, no se puede hacer creer al público consumidor que en el estado de Jalisco se produce Champagne cuando en realidad dicha bebida espirituosa es de origen francés y Jalisco nunca ha producido este tipo de bebida por no contar con los factores tanto sociales como naturales para tal efecto.

L) 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.

Por ejemplo la siguiente marca para distinguir productos artesanales elaborados con plata:

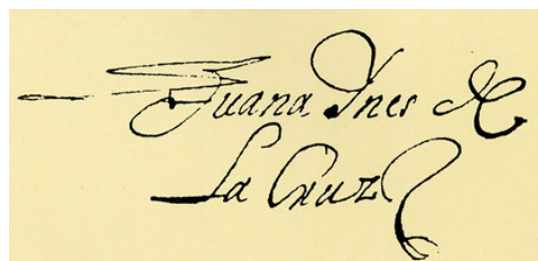
## “TAXCO”

**Para productos de la clase 14, joyería de plata**

Esta prohibición consideramos se encuentra armonizada con otra figura de la propiedad industrial llamada Denominación de Origen, la cual identifica a los productos que en una determinada área geográfica se producen de acuerdo a las

condiciones naturales y sociales de la región; verbigracia, el Tequila, que se produce de forma exclusiva en Tequila, Jalisco. De ahí que se prohíba el registro y apropiación exclusiva del nombre de estos lugares cuando guardan relación con productos que en dicha región se fabrican de forma habitual desde hace ya varios años.

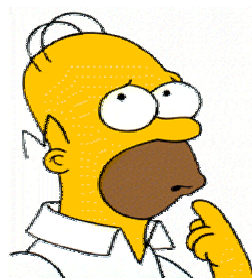
M) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. Ejemplos de la prohibición en estudio son los siguientes:



La prohibición en estudio protege de forma indirecta la propiedad intelectual de los particulares plasmada en la utilización de su imagen y de su firma en la forma en que más le aproveche, por ser entidades inherentes a cada persona y de apropiación exclusiva de éstas. Es por esto que la prohibición se surte siempre y cuando no exista consentimiento del titular del retrato, pues de existir esta la prohibición quedaría superada y sería procedente su registro como marca.

N) 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.

Las siguientes figuras ejemplifican las anteriores prohibiciones:



Mediante esta prohibición de nueva cuenta se protege de manera indirecta la propiedad intelectual, en este caso los derechos de autor. El Instituto Nacional del Derecho de Autor protege este tipo de entidades inmateriales para que ninguna persona pueda apropiarse de las mismas sin el consentimiento de su titular, por lo que la LPI no podía escapar de esto. Resultaría absurdo pensar que por una parte el Estado protege las obras intelectuales y los dibujos animados y por otro los deja desprotegidos cuando se trata de registrar marcas, de ahí la razón de que exista esta prohibición, misma que se encuentra armonizada con los Derechos de Autor. Cabe recordar que ésta prohibición, al igual que la anterior, solo se surte siempre y cuando no exista consentimiento por parte del titular.

O) 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.



**Marca 100% Ron y diseño**  
**Para amparar bebidas alcohólicas de la clase 33**



Esta prohibición pretende que no se le engañe al público consumidor sobre la naturaleza y composición del producto cuando este ostenta una marca, es decir, se prohíbe el registro de marcas engañosas. Este tipo de marcas lo que causan es que el público consumidor obtenga un producto creyendo infundadamente que el mismo tiene ciertas características cuando en realidad no las posee; el ejemplo es más que ilustrativo pues en éste se intenta registrar como marca la denominación 100% Ron con un diseño que juntos dan la idea de que el público consumidor está adquiriendo un producto que se constituye en su totalidad de Ron y que por el dibujo el Ron se extrae del agave, cuando en realidad sabemos que del agave se extrae el tequila o el mezcal.

P) 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:

- Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- 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.

Ejemplos de marcas notoriamente conocidas en México podemos mencionar, entre otras, las siguientes:



GUCCI

Q) 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.

Ejemplos de marcas famosas pueden ser los siguientes, empero se hace la aclaración que las mismas a la fecha no han sido declaradas como famosas por el IMPI:



Estas prohibiciones, en su forma ampliada, constituyen una de las recientes reformas que se hicieron a la LPI en materia de marcas. En ellas se contienen las causas por las cuales se puede negar el registro de una marca cuando ésta pretenda causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento, desprestigio o dilución en la marca notoria y famosa en el prestigio que la misma tiene frente a sus consumidores promedios y potenciales.

Aquí no nos encargaremos del estudio de la similitud en grado de confusión de las marcas pues dicho rubro lo abordaremos más adelante, por lo que tan sólo nos limitaremos a hablar de las peculiaridades de las marcas notorias y famosas.

El derecho de marcas se rige por diversos principios entre los que se encuentran los de especialidad, territorialidad y prioridad registral.

El primero significa que la marca sólo podrá registrarse para los productos o servicios para los que fue solicitada y su margen de protección se circunscribe únicamente a los productos o servicios de la clase o clases para los cuales se solicitó; el segundo significa que la marca únicamente surtirá sus efectos en el territorio nacional sin que los mismos puedan extenderse en otros ajenos a nuestro país; y por último el principio de prioridad registral se entiende como un derecho a favor del titular de una marca para solicitar su registro en otro país con la finalidad que le sea respetada la misma fecha de presentación de la solicitud en dicho país como en el de su origen, y así tener un mejor derecho de prelación de solicitudes frente a terceros.

Respecto a estos principios las marcas notorias y las famosas constituyen *la excepción que pone a prueba la regla*, ya que se considera que en algunos casos rompe con los mismos, los rebasa o hasta resultan antagónicos. Al respecto Alonso Espinosa<sup>42</sup> explica que los principios de especialidad y notoriedad de signos anteriores son elementos inversamente proporcionales: a mayor notoriedad menor influencia del principio de especialidad y viceversa, a menor notoriedad mayor intensidad de la regla de la especialidad. La reducción de la influencia del principio de especialidad ante las marcas notorias y renombradas, indica el autor, se fundamenta en el peligro de la explotación parasitaria de las mismas y en el riesgo de la merma o pérdida de su reputación.

Por lo tanto, podemos concluir que la protección de la marca notoriamente conocida se brinda más allá del principio de prioridad registral, pero siempre dentro del principio de especialidad, en tanto que la protección de la marca renombrada excede dicho principio, abarcando las cuarenta y dos clases del Nomenclador Internacional.

---

<sup>42</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. Ob. Cit. p. 115.

En este punto cabe acotar la diferencia entre marca notoria y renombrada o famosa a fin de dejar más en claro las consideraciones que hemos venido sosteniendo; así, mientras la marca notoria tiene su espectro de protección dentro de un sector específico de consumidores o círculos comerciales y para productos o servicios específicos, la famosa abarca todos los sectores económicos, productos y servicios que en los mismos se comercializan.

Al respecto, resulta ilustrativo lo resuelto por el Tribunal Andino en el proceso 2-IP-94, quien determinó lo siguiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca ‘renombrada’...debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente.”<sup>43</sup>

De lo expuesto podemos decir que sabemos el alcance de conocimiento que tiene una marca notoria y una famosa así como los espectros de protección con que cuenta cada uno de ellos, empero no hemos desentrañado quién otorga a la marca su carácter de notoria o fama.

Al respecto, se ha indicado que no son las partes en un juicio ni sus titulares lo que pueden decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que dicha característica se convierta en una autocalificación de cada interesado. Las marcas notorias son una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión.

---

<sup>43</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. p. 20.

Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores.

Para acreditar la notoriedad de una marca es requisito *sine quo non* el que la parte interesada aporte pruebas suficientes que colmen dicho extremo; es decir, si la prueba jurídica consiste, como es sabido, en una actividad encaminada a formar la convicción del juzgador a través de una comparación entre la afirmación de un hecho y la realidad del mismo, lógico es pensar que la prueba de la marca notoriamente conocida y famosa consistirá en comparar la afirmación sobre el hecho de la notoriedad o fama de una marca determinada con la verdadera realidad del conocimiento de dicha marca en el mercado.

Para muchos tratadistas, entre ellos Jalife<sup>44</sup>, la aportación de pruebas para acreditar la notoriedad de las marcas no es requisito indispensable para que el juzgador determine o estime dicha notoriedad ya que, estima el tratadista mexicano, el concepto que la LPI da a este tipo de marcas es congruente con el de hecho notorio previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Sin embargo, a pesar que dicha afirmación quedó superada con las recientes reformas a la ley, debemos despejar el error que surge precisamente por la distinta terminología que se utiliza en materia de marcas y en la de la prueba.

En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados (*notoria non egent probatione*), criterio que sustenta el numeral citado con anterioridad. De aquí que se pueda cuestionar si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan de prueba: la respuesta es negativa.

---

<sup>44</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 188.

En efecto, aunque la LPI empleó la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado. Cosa diferente sucede, a nuestro criterio, con las marcas que son verdaderamente famosas o renombradas, como por ejemplo, la marca **Coca-Cola**, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que en este caso puede ser admitido el criterio de Jalife respecto a que sean los Tribunales directamente lo que tomen como hecho notorio no necesitado de prueba el conocimiento y reconocimiento de una marca famosa, precisamente por ser éste parte del público consumidor; empero con las reformas a la LPI el criterio del autor cae por su propio peso merced a que dicha estimación le corresponde en monopolio al IMPI.

La reciente reforma a la LPI, en relación con los productos a los que alcanza el derecho de exclusiva marcario, amplía su protección al incorporar la figura del *riesgo de asociación* como hipótesis que va más allá de la mera confundibilidad entre los signos.

El *riesgo de asociación* es una figura que nació en la Ley Uniforme de Benelux y fue incorporada a la Directiva Europea de Marcas desde donde fue trasladada a las leyes de los Estados miembros de la Comunidad Europea y, recientemente, retomada por nuestra LPI en las reformas del 16 de junio de 2005.

Este puede producirse en todos aquellos supuestos en que el consumidor piense que existe una relación entre las empresas titulares de las marcas enfrentadas, lo que de un modo u otro hace creer en una comunidad de origen de los productos y servicios, aunque no conste formalmente esa relación.

El riesgo de asociación es una figura distinta del riesgo de confusión *stricto sensu* pero no necesariamente desvinculada.

El riesgo de confusión se asienta sobre dos pilares fundamentales: la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual de los signos y, por otra parte, la identidad o similitud de los productos o servicios. En cambio, los contornos del riesgo de asociación tienen que ser más amplios porque esta nueva figura no presupone la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados. Por lo tanto, para determinar la existencia del riesgo de asociación en un cotejo marcario es necesario fundarse en las creencias y percepciones de los consumidores.

Asimismo, las reformas que hemos aludido incluyeron también como medida para la protección de las marcas notorias la *dilución*, figura que, al igual que la anterior fue tomada del derecho comparado y que no encuentra concepto alguno en nuestra legislación, pues el Legislador Federal omitió establecer un concepto legal de la misma. Por ello, es necesario acudir a la doctrina y a la jurisprudencia extranjera a fin de encontrar su naturaleza jurídica en materia de marcas notorias.

Para Martínez Medrano y Soucasse<sup>45</sup> la dilución de una marca consiste en el debilitamiento de su fuerza distintiva, de su valor publicitario, y por ende, de su poder de venta por la coexistencia de ésta con otras marcas iguales o muy similares. Lo que se intenta evitar, indican los autores, es que la marca, por su repetición, ya no evoque un único origen, y con ello la marca sufra un debilitamiento de su fuerza distintiva contra la pérdida alcanzada por su *goodwill*, en razón de la repetitividad por diversos competidores y la mala calidad de los productos que comercializan.

Por su parte, Otamendi<sup>46</sup> indica que la *Teoría de la Dilución* se basa en el cercamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público por su uso en productos no competitivos.

---

<sup>45</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 230.

<sup>46</sup> OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 341.

Cuanto más distintiva o única es la marca, indica el autor, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado.

Finalmente, la Cámara Civil y Comercial Federal de Buenos Aires ha sentado al respecto que:

“La dilución de un signo marcario difiere de la protección de una marca ejercida frente a una infracción de tal carácter, en que el foco de la primera no se encuentra en la defensa contra la confusión que el acercamiento o imitación pueda llevar al público consumidor, sino, en cambio, en la protección contra la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca, respecto del origen del producto que, obviamente, debe ser única y demostrativa de una calidad característica. En ambos casos se busca evitar la confusión, pero en el de la dilución ésta no radica en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañará a la marca notoria (al licuar su capacidad distintiva) y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea).”<sup>47</sup>

Por lo tanto, podemos concluir que la *dilución* del carácter distintivo del un signo marcario se traduce en el debilitamiento de su fuerza y capacidad para ser un signo o medio único y diferente frente a los demás, el que es causado por la presencia de marcas parásitas iguales o similares en grado de confusión y cuyo proceso de debilitamiento se lleva a cabo en la mente del público consumidor, quien le otorga en principio el carácter de notorio y la impresión del sello de calidad y garantía de que goza en el mercado.

R) 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

---

<sup>47</sup> RECONDO, Ricardo Gustavo. Tendencia de la Jurisprudencia en Argentina, Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, OMPI/PI/JU/LAC/04/10. [www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem\\_jueces\\_04/sem\\_jueces04.asp?seminario=argentina](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem_jueces_04/sem_jueces04.asp?seminario=argentina). 18 de mayo de 2006, 12:56 hrs., p. 4 y 5.



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.

Por vía de ejemplo nos permitimos mostrar las siguientes marcas que a simple vista se confunden y, por lo tanto, procede negar el registro de la segunda por encontrarse registrada la primera:



**Marca registrada**

**VS**



**Marca solicitada a registro**

S) 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.

Ejemplo claro de ello lo encontramos en la confrontación entre los siguientes signos distintivos:



**Nombre comercial "LOE Zapatos"**

**LOE's**

**Expediente en trámite clase 25 y 42**

Estas prohibiciones en la práctica son de las más frecuentes ya que es normal encontrar solicitudes de registro de marca *lato sensu* que ostentan ya sea una denominación o un diseño que ha sido previamente registrado por otro titular, de ahí que la existencia de la prohibición tenga como fin evitar la coexistencia, tanto en el sistema registral del IMPI como en el comercio, de dos marcas que causen confusión en el público consumidor al adquirir satisfactores, mermando su capacidad selectiva.

El análisis sobre la semejanza en grado de confusión entre una marca y otra no es tarea fácil pero tampoco imposible. Esta se basa en criterios de apreciación subjetiva que tanto la Doctrina nacional y extranjera como los Tribunales de la Federación han sentado a lo largo de más de 20 años.

En el pasado, indica Jalife<sup>48</sup>, los criterios existentes para analizar la posible confusión de marcas en ocasiones eran absurdos, ya que se pretendía aplicar una regla consistente en cotejar las marcas y determinar porcentualmente el número de letras coincidentes frente a las diferentes, de manera que, si las coincidencias superaban las diferencias, entonces se estimaba que existía riesgo de confusión, sin embargo, este tipo de criterios paulatinamente fueron superados para sentar otros más ricos y apegados a las reglas de la lógica y la razón. Así, los criterios que se han sentado para el cotejo marcario en el Derecho de Marcas nacional y extranjero son substancialmente los siguientes:

- Existe confusión entre marcas cuando la que se encuentra registrada queda totalmente comprendida dentro de la que se pretende registrar. Este criterio es adjudicado al IMPI.
- El riesgo de confusión sólo puede darse cuando "...hay posibilidad de interferencia comercial entre los productos que distinguen las marcas en

---

<sup>48</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 166.

conflicto, bien sea porque son de la misma naturaleza (por ejemplo detergentes) o se venden en los mismos establecimientos (por ejemplo, relojes de marca y joyería), o bien porque son complementarios (automóviles, refacciones para automóviles y servicios para reparación de automóviles), o porque sirven para las mismas necesidades (ropas y accesorios de vestir). A esta regla no escapan ni siquiera las marcas idénticas<sup>49</sup>.

- La comparación de los signos debe hacerse según su identidad o semejanza visual, fonética y conceptual y la identidad o semejanza de los productos o servicios a distinguir, además de otros objetos que puedan ser coadyuvantes. Si alguno de los signos es notorio o renombrado, el riesgo de confusión ha de comprender la hipótesis de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o bien de empresas vinculadas jurídica o económicamente a los titulares del signo notorio o renombrado. El riesgo de confusión será mayor cuanto mayor sea la antigüedad y el prestigio de la marca anterior, aspecto que explica la necesidad de otorgar mayor protección a favor de las marcas notorias y renombradas.
- La apreciación del riesgo de confusión ha de realizarse globalmente, esto es, en consideración a todos los factores incidentes en el supuesto concreto y, en particular, ha de atenderse al grado de identidad o semejanza entre signos y productos o servicios distinguidos por ellos.
- “El riesgo de confusión ha de ser elevado según el criterio del adquirente o consumidor medio o normalmente informado. Este arquetipo de adquirente puede ser determinado según las siguientes reglas de carácter general y orientativo: a) el adquirente medio conserva en su memoria una imagen imperfecta de las marcas; b) la atención del consumidor es variable en función de la naturaleza o clase de los productos o servicios comparados por lo que la delimitación del adquirente medio ha de ser concreta también en función de la

---

<sup>49</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. Ob. Cit. p. 118 y 119.

clase de los productos o servicios distinguidos por el signo...c) no ha de recibir el mismo tratamiento un producto de consumo masivo o común que un producto dirigido a un sector específico de adquirientes o usuarios conocedores y experimentados, por lo que el riesgo de confusión ha de tener, normalmente, menor intensidad ante este segundo supuesto...<sup>50</sup>

- Sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación. “Éste presupone, sobre la base de una mínima semejanza o características comunes, la existencia de diferencias apreciables entre los signos contrastados, pero teniendo el signo posterior una inmediata aptitud evocadora de la marca anterior...No existe el riesgo de asociación aislado como criterio de apreciación del riesgo de confusión entre signos sino que el riesgo de asociación ha de ir precedido de la constatación previa de la existencia de riesgo de confusión entre ellos...”<sup>51</sup>
- “La confusión se produce cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún y cuando en los detalles existan diferencias...”<sup>52</sup>
- El cotejo para determinar si existe un riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad-sin artificiales desmembraciones-, en forma sucesiva y no simultanea, colocándose el juzgador en la situación de los eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca una asociación con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista; aunque también en el cotejo marcario el campo de mayor importancia es el ideológico, no en todos los casos alcanza a ser decisivo, y si del cotejo quedara algún resabio de duda razonable la protección marcaria debe ser volcada a favor del título registrado.

---

<sup>50</sup> Ibidem, p. 119.

<sup>51</sup> Idem.

<sup>52</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. p. 85.

- La Oficina Española de Marcas ha expuesto que un buen criterio para evaluar si hay o no riesgo de asociación es atenerse a los elementos comunes (que son los que llevan a relacionar las marcas entre sí) mas que a los diferenciales. Cuando una marca engloba en su conjunto un elemento o elementos característicos de otra ya registrada dentro de la misma clase, y tales elementos comunes son lo bastante arbitrarios y caracterizantes dentro del conjunto, la marca debe ser denegada, aunque presente también importantes elementos diferenciales. La presencia de coincidencias evitables, cuando son tan amplias las posibilidades de elección, en elementos característicos y para los mismos productos, conduce, sin necesidad de entrar a juicios de intenciones, a una aproximación que crea objetivamente un riesgo de asociación entre las marcas.
- Cuando las marcas incluyen un mismo prefijo, el análisis debe centrarse en la parte restante de la denominación.
- Debe atenderse al grado de especialización del destinatario de los productos o servicios; verbigracia, el instrumental quirúrgico, médico u odontólogo, aparatos científicos, o material de laboratorio, que se adquieren por profesionales o mediante pedidos realizados por profesionales con un conocimiento más preciso de las características de los productos y de las marcas que los distinguen.
- "...el propio costo del producto puede establecer un criterio de diferenciación, ya que el grado de atención del consumidor (como en la compra de un automóvil, por ejemplo), aumenta significativamente, en estos casos, disminuyendo en consecuencia la posibilidad de error, como sucede con frecuencia en productos de consumo masivo que son adquiridos por el consumidor muchas veces, por una simple percepción de ciertos elementos usualmente presentes en una etiqueta o un empaque."<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 196.

- La única excepción que se puede introducir en sede administrativa al principio de registrabilidad entre marcas, está dada por la existencia de marcas notorias o renombradas iguales o similares a la solicitada.
- La confusión puede tener lugar en cualquiera de los tres campos: gráfico, fonético o ideológico, siendo suficiente la producción del hecho en uno solo de ellos para que se pueda denegar el registro.
- Existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero cree que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera.
- Las marcas se comparan como un todo, sin seccionar sus partes. "...este criterio general orientador tiene sus excepciones, que se dan cuando existe una parte de la marca que resalta sobre el resto. Esta parte más distintiva se transmuta en el elemento preponderante de la marca, en la parte más distintiva o *mot vedette*, como se le llama usualmente. En estos casos se observa con importancia la similitud o diferencia de la *mot vedette* entre las marcas cotejadas."<sup>54</sup>
- Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo.
- Una vez que se ha recogido el criterio de primera impresión y el analista entiende que existe confusión, para confirmar su primer criterio debe proceder a analizar las marcas en los planos gráfico, fonético e ideológico.

---

<sup>54</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee, Ob. Cit. p. 87.

- “La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza al referido elemento como débil, por lo cual los signos que lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento susceptible de monopolio.”<sup>55</sup>
- Aunque los signos enfrentados coparticipen de un elemento de uso común (insusceptible como tal de monopolio), lo que interesa es que los conjuntos, como totalidades, sean inconfundibles; y por ello se exige, en el supuesto de comunidad de raíz o desinencia, que las partes disímiles tengan una fuerza tal que den como resultado marcas peculiares, de fácil diferenciación para el consumidor.
- En el plano fonético hay que tomar las marcas según la pronunciación común del consumidor.
- La similitud fonética adquiere relevancia en la venta al por menor en comercios de pequeño tamaño (donde se piden los productos por su nombre) y también en la publicidad por radio.
- “Porque el lenguaje es el modo principal de comunicación entre los seres humanos, en tanto es un ordenador del universo, el ámbito conceptual o ideológico es el más importante a los efectos que estamos considerando. Salvo circunstancias de excepción, el distinto significado de las voces configura el ingrediente determinante de la no confundibilidad de las marcas, al punto de que pueden éstas coparticipar de varios componentes y no plantear ninguna posibilidad de equívocos si los vocablos expresan conceptos o ideas diferentes.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibidem, p. 89.

<sup>56</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 92.

- Cuando se coteja una marca mixta con una marca mixta o con una marca denominativa, en primer término se realiza el cotejo según la impresión de conjunto y a simple vista; luego, al pasar a un análisis más detallado, se debe tener en cuenta que el elemento escrito o denominativo de la marca mixta tiene una mayor importancia que el gráfico al momento de cotejar la marca con otra, ya que el consumidor, por lo general, pedirá la marca por su nombre. Las marcas mixtas se inclinan por una mayor importancia relativa del elemento verbal, los elementos gráficos suelen tener un valor coadyuvante sobre todo porque el elemento verbal juega un papel dominante al solicitarse el producto marcado, como hemos dicho, de viva voz en la generalidad de los casos.
- Para el caso de que haya que cotejar dos marcas puramente gráficas debe hacerse en el plano gráfico y en el conceptual. Si los signos evocan un mismo concepto y son similares gráficamente, existe confundibilidad. Si evocan conceptos diferentes existe menos riesgo de confusión, aunque una alta similitud gráfica podría ser causal de confusión.
- Debe acentuarse el rigor en marcas de productos o servicios de consumo masivo, precios bajos y compra por impulso. Por ejemplo productos de limpieza, galletitas, bebidas, etc. Este criterio se puede atenuar si se trata de productos que serán adquiridos por profesionales (equipamiento médico) o se compra selectiva (perfumes de moda, ropa de alta costura) aunque en este último caso ha de tenerse en cuenta que la segunda marca puede desprestigiar a la primera.
- En materia de marcas farmacéuticas, el análisis de confundibilidad varía si los productos son de venta libre o bajo receta. Si los medicamentos son de venta libre aplica un criterio riguroso o bien uno circunstancial. Se ha propugnado por este criterio dado que la ingestión equivocada de cualquier producto medicinal puede producir efectos nocivos, o por estar en juego signos que identifican comercialmente medicamentos que tienen particular proyección sobre la salud.



- Cuando la marca citada como anterioridad oponible coexiste con otras similares de terceros y el solicitante del registro hace referencia a este hecho, se debe soslayar el mismo ya que la coexistencia de signos confundibles ya registrados no da derecho *per se* al ingreso de otros nuevos que también lo sean. La eventual confundibilidad de los signos marcarios vigentes no puede ser elevada a la categoría de razón determinante para aumentar el espectro de registros similares, con menoscabo de uno de los fines esenciales de la ley que rige la materia, cual es la tutela de los intereses de los consumidores.
- La marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada y nada más. De ahí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos puedan ser confundidos por el consumidor.
- Cuando la ley expresa los mismos o similares productos o servicios se refiere a productos o servicios vinculados entre sí por su función, aplicación o destino.
- La determinación de la similitud de los productos debe efectuarse mediante un proceso de concreción fundado en la finalidad o aplicaciones de los productos o servicios confrontados para así decidir si los mismos son similares o competitivamente conexos. "...la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que la determinación del mercado competitivo para mercaderías depende de cuan diferentes sean unas respecto de las otras en cuanto a carácter de uso, y de la medida en que los compradores sustituirán una mercadería por otra."<sup>57</sup>
- El hecho de que un producto sea accesorio o componente de otro y que ambos se vendan en tiendas especializadas, constituyen indicios de la conexión

---

<sup>57</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. p. 109.

competitiva entre ambos, sin embargo, no basta con señalar que pueden venderse en el mismo comercio, pues las modalidades comerciales de los supermercados pondrían término entonces al principio de especialidad marcaria.

- La pertenencia a los mismos canales de comercialización es un indicio de confundibilidad entre los productos o servicios. La identidad o disparidad de los canales de comercialización no gira exclusivamente en torno a la identidad o disparidad de los establecimientos de venta de los correspondientes productos. Antes al contrario, la disparidad de los canales de comercialización puede obedecer a una diferencia radical del propio sistema de distribución de los correspondientes productos. “Éste es un razonamiento que en determinado momento puede considerarse extralegal, ya que siempre queda a favor del titular de una marca registrada la posibilidad de aplicarla a productos comprendidos en la clase amparada, y de modificar las formas y canales de comercialización de sus productos o de prestación de sus servicios.”<sup>58</sup>
- La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre *sí* productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase.

Sin soslayar los criterios invocados, nosotros consideramos (echando mano de la experiencia), que las mínimas reglas que deben seguirse al momento de cotejar dos marcas para determinar si las mismas son semejantes en grado de confusión, son las siguientes:

---

<sup>58</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 195.

- La semejanza debe apreciarse **tomando las marcas en su conjunto o de manera global,**
- La comparación debe efectuarse **tomando más en cuenta las semejanzas pero sin dejar del todo a un lado las diferencias,**
- La similitud debe apreciarse **viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una con otra,**
- La similitud debe hacerse **tomando en consideración los elementos principales o esenciales de las marcas,**
- En el cotejo marcario deben **evitarse todas las posibilidades de confusión,** principalmente tratándose de marcas notorias y famosas,
- La similitud debe apreciarse **suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona de mediana inteligencia,** es decir, **un comprador promedio y común,** y
- De manera muy importante, **debe atenderse a la PRIMERA IMPRESIÓN,** es decir **AL EFECTO QUE PUEDA PRODUCIR EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR AL PRIMER GOLPE DE VISTA O AL SER OÍDAS CUANDO SON PRONUNCIADAS RÁPIDAMENTE.**

### **1.3.- Procedimiento para el registro de una marca.**

Las marcas constituyen uno de los instrumentos más efectivos y sofisticados que tenemos para proteger de manera eficaz los derechos intangibles que nacen de comercializar productos o servicios con un signo que nos identifica y que refleja la calidad y confianza que el consumidor deposita en ellos. De ahí que sea indispensable el registrar el signo o medio que utilizaremos como marca en nuestras mercancías a fin de evitar que otra persona se apodere de forma

injustificada del beneficio que se ha obtenido por la explotación de la misma, su difusión y, en general, de todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo alrededor de la marca, el que la fortalece y hace atractiva para el consumidor.

Sin embargo, cabe preguntar ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir a fin de obtener el registro de nuestra marca? Veamos.

### **Requisitos para el registro de una marca.**

Para la obtención del registro de una marca se debe presentar ante el IMPI en sus oficinas centrales o regionales, o en las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía una solicitud de registro (Anexo 1) debidamente requisitada y un pago en el banco (Anexo 2), de preferencia redactados a máquina y en idioma español, con los datos que aparecen en los formularios de solicitud respectivos:

### **Formulario Oficial de solicitud de Signos Distintivos IMPI-00-006.**

- En el recuadro “Solicitud de...” se deberá señalar con una equis que se quiere registrar una marca.
- Se deberá indicar en el recuadro “Datos del (de los) solicitante (s)” el nombre del o de los solicitantes (persona (s) física (s) o moral (es)); la nacionalidad de los solicitantes y el domicilio del primer solicitante (calle número, colonia y código postal, población, estado, país) ya que si son varios los solicitantes y no actúan a través de apoderado, el domicilio indicado será el que se utilizará para hacer notificaciones.
- En el recuadro “Datos del (de los) apoderado (s)” deberá señalarse el nombre del o de los apoderados, en su caso. Este requisito es indispensable principalmente en el caso que el solicitante sea una persona moral. Si el apoderado se encuentra inscrito en el RGP (Registro General de Poderes) del IMPI, bastará con indicar el número con el que se encuentra registrado.

Finalmente se deberá señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional (calle, número, colonia, código postal, población, estado y teléfono).

- En el recuadro “13) Signo Distintivo” se deberá indicar el tipo de marca que se quiere registrar, ya sea nominativa, innominada, tridimensional o mixta. Asimismo, se deberá indicar la fecha de primer uso o, en su caso, señalar en que el mismo no se ha usado. Esta fecha (que no debe ser falsa) es muy importante y no podrá modificarse después por lo que de omitir ponerla se presumirá que la marca no se ha usado.
- En los recuadros “17) Clase” y “18) Producto (s) o servicio (s)” se deberá indicar que producto (s) o servicio (s) se quieren distinguir con la marca y el número de la clase a la que pertenecen de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Anexo 3)<sup>59</sup> Si un producto o un servicio no pueden clasificarse con ayuda de los Títulos, notas explicativas o listas de productos y servicios de la Clasificación Internacional, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:

***Respecto a Productos:***

a) Un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un producto acabado no se mencionan en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;

---

<sup>59</sup> Esta clasificación se usa mundialmente por los países firmantes del “Arreglo de Niza”. México se adhirió el 21 de marzo del 2001 y el artículo 59 del RLPI establece que se usará para la clasificación de productos y servicios que busquen ser registrados como marcas.

b) Un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);

c) Las materias primas, en bruto o semi-elaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;

d) Los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase que este último, sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);

e) Si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia predominante;

f) Los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que estos últimos.

***Respecto a Servicios:***

a) Los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética;

b) Los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38);

- En el recuadro “20) Ubicación del establecimiento” se deberá indicar el domicilio donde se fabriquen o comercialicen los productos o se presten los servicios que se desean proteger con la marca, en el caso de que se señale una fecha de primer uso en la solicitud.
- En el recuadro “21) Sólo en caso de Marca, Leyendas y figuras no reservables” se indicaran las palabras y/o figuras que, conforme a la LPI, no son reservables; v.gr.: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, entre otras.
- Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero.

Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se deberá indicar el país de origen, la fecha de presentación de la solicitud en ese país y, si se tiene, el número de prioridad. Es necesario que la solicitud en México se presente para los mismos productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama.

También se debe presentar, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México, una copia certificada de la solicitud de registro de la marca en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente. De no cumplir este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

- Con la solicitud se deben presentar (excepto para las marcas nominativas) seis etiquetas cuyas medidas no sean mayores de 10x10 ni menores de 4x4

centímetros. En el caso de marcas tridimensionales deberán presentarse 6 impresiones fotográficas o el dibujo de las medidas mencionadas, que muestren los 3 planos: anchura, altura y volumen.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el ejemplar de la etiqueta que figura adherida en la solicitud, con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserve.

Si se trata de marcas nominativas, se entiende que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

En caso de marcas innominadas o tridimensionales, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

- La solicitud de registro de marca deberá ir acompañada por el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y los demás documentos que en cada caso procedan, mismos que deberán señalarse en el espacio correspondiente del formulario de la solicitud.
- La solicitud debe ir firmada por el solicitante o en su caso por el apoderado, indicándose además el nombre, el lugar y la fecha.

**Comprobante de Pago.**

- En el recuadro “Marca” se deberá indicar que el pago es para una Marca.



- En el recuadro “Concepto” se deberá indicar que el pago es *Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión del tramite o, en su caso, la expedición del título.* Asimismo en el recuadro respectivo se deberá indicar el artículo de la tarifa y el inciso de la tarifa respectivos, atendiendo al establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial vigente.
- En el recuadro “Importe” se deberá indicar el importe a pagar de acuerdo con la tarifa vigente, el que deberá incluir el I.V.A. desglosado.
- Se deberán indicar los lugares y fecha en que se requisito el formato de pago, y
- Finalmente se apuntarán los datos del titular o solicitante (nombre, domicilio, población, estado, R.F.C.) y su firma.

#### **Trámite que lleva a cabo el IMPI.**

Como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud. Si al momento de presentarse ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley, esa será considerada la fecha de presentación de la solicitud.

Aceptado el ingreso, se le asignará a la solicitud un número de expediente, folio, fecha y hora de entrada.

Como segundo paso se realiza un examen de forma y fondo de la solicitud de marca para verificar si son registrables en los términos de la Ley.

El examen de forma consistirá en verificar el cumplimiento de todos los requisitos formales exigidos por la Ley. En caso de no ser así, se le requerirá al solicitante subsane dicha omisión en un plazo de 6 meses.

Como examen de fondo, se realiza, en su caso, un examen fonético, gráfico, ideológico y conceptual, comprobando si entre los signos solicitados y los ya registrados con anterioridad son semejantes en grado de confusión y constituyan impedimento para otorgar el registro solicitado.

Si la solicitud contiene un dibujo o una figura, se hace también una revisión de las anterioridades, por si pudieran constituir un impedimento respecto al solicitado.

Si como resultado del anterior examen, se aprecia que existen signos anteriores, solicitados o registrados que puedan constituir un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste no es registrable, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citadas.

El interesado puede tener un plazo adicional de otros dos meses, a partir del día siguiente al del vencimiento de los dos meses anteriores, si se comprueba que ha pagado la tarifa correspondiente.

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o del adicional otorgados por la Ley, o no presenta comprobante del pago de la tarifa correspondiente, se le apercibirá para que subsane la omisión respectiva dentro del plazo de seis meses, vencido el cual sin que al efecto se haya hecho la corrección respectiva, se desechará de plano la solicitud y se le declarará abandonada.

Cuando al contestar para subsanar los impedimentos señalados, se modifica o substituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa

correspondiente a una nueva solicitud y cumplir los requisitos de las nuevas solicitudes, y se considerará como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite.

También se considerará como nueva solicitud si después de presentada se modifica el signo, aumenta o se sustituye el número de productos o servicios, procediéndose como en el caso anterior.

Cuando no haya impedimento o hayan sido subsanados los existentes, se notificará al interesado y se procederá a expedir el título correspondiente, el que deberá indicar, entre otras cosas, el signo o medio distintivo que se otorga, la fecha de primer uso (en su caso), la fecha de presentación, los datos del titular, y, el fundamento y firma de la autoridad que expide el título.

En el caso que el IMPI niegue el registro de la marca, también lo comunicará por escrito al interesado, expresando las razones, motivos o circunstancias, así como los fundamentos legales de su resolución. Asimismo, indicará en el respectivo oficio el recurso o medio de defensa que proceda en su contra y el término que se tiene para interponerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 3º, fracción XV de la LFPA. Las resoluciones que otorguen registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

#### **1.4.- Derechos y obligaciones del titular del registro marcario.**

Como es bien sabido, a todo derecho le es correlativa una obligación y en este caso el sistema marcario mexicano no es la excepción.

El Estado a través del IMPI confiere ciertos derechos y obligaciones a los titulares de registros marcarios, mismos que son ejercidos y cumplidos mediante los procedimientos administrativo y jurisdiccional que se substancian ante el propio Instituto. En este apartado nos ocuparemos de estudiar los principales derechos y obligaciones que la LPI les otorga e impone a los titulares de las marcas registradas.

### **Derechos.**

Los derechos que la LPI confiere a los titulares de registros marcarios son esencialmente los siguientes:

- Exclusividad
- Licencias
- Transmisión
- Nulidad
- Cancelación Voluntaria
- Infracciones Administrativas, y
- Daños y Perjuicios

A continuación estudiaremos cada uno de ellos en forma particular, a fin de comprender de mejor manera su alcance y consecuencias legales.

### ***Exclusividad***

La Exclusividad como derecho encuentra su apoyo en el artículo 87 de la LPI, del cual se desprende que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

De la interpretación del numeral en comento se puede observar que la Ley permite que en el comercio se utilicen marcas para amparar productos o servicios, sin embargo a fin de apropiarse de manera exclusiva de dichos signos o medios es necesario que los mismos sean solicitados a registro ante el IMPI para que éste, una vez substanciado el procedimiento respectivo, otorgue el título correspondiente que acredita al particular como dueño único de dicha marca y una vez que se publique dicho otorgamiento en la Gaceta de la Propiedad Industrial,

surta efectos contra terceros. De ahí que se considere a las marcas como una especie *sui generis* de monopolio.

### **Licencias**

Otro de los derechos que la LPI confiere a los dueños de los registros marcarios es el relativo al otorgamiento de licencias de uso. Esta prerrogativa encuentra su fundamento del artículo 136 a 141 de la LPI. En ellos se prevé la posibilidad de que el titular de una marca registrada o en trámite pueda conceder, mediante convenio que se registrará por las disposiciones del derecho común, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique su marca. Empero, dicha licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos frente a terceros.

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario de la licencia deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Aunado a ello, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que previene el RLPI.

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.

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.

La regla anterior tiene una excepción la cual se encuentra fundada en la interpretación armónica de los artículos 133 de la CPEUM, 1º de la LPI y 1708 inciso 9 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Esta consiste esencialmente en que el titular de una marca registrada puede acreditar para mantener el registro de su marca la utilización de ésta por parte de un tercero sin necesidad de convenio, licencia o autorización alguna que tenga que

registrarse ante el IMPI cuando el titular del signo o medio distintivo acredite tener el control directo sobre la marca a través de la empresa usuaria, lo que se logra, por regla general, demostrando que el titular de la marca es a su vez propietaria de más del 50% de las acciones de la persona moral usuaria. Por ende, se considera que esta excepción se presenta comúnmente en los emporios denominados *Holdings*, o miembros de un mismo grupo económico.

Lo anterior encuentra justificación en que (como ya hemos visto) los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes federales, en que las disposiciones de la LPI se aplicarán siempre y cuando no contraríen a los tratados internacionales y, principalmente, porque que el TLCAN otorga una prerrogativa mayor a la que otorga la LPI respecto a la acreditación del uso de una marca por un tercero para mantener el registro.

### ***Transmisión***

De conformidad con los artículos 143 a 148 de la LPI, los derechos derivados de un registro marcario pueden ser susceptibles de transmisión o gravarse de conformidad con los lineamientos establecidos por el derecho común. Dicho acto jurídico deberá de inscribirse ante el IMPI para que el mismo surta sus efectos frente a terceros siguiendo los lineamientos que para tal efecto establece el RLPI.

Cuando se dé la fusión de personas morales se deberá entender, salvo pacto en contrario, que existe una transmisión de los derechos las marcas registradas.

Asimismo, se considerarán ligados los registros marcarios de un mismo titular, cuando las 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. Empero, esta regla tiene un excepción ya que en dado caso de que el titular de los registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existe tal confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha

marca, podrá solicitar al IMPI que sea disuelta la liga impuesta, el que resolverá en definitiva lo procedente.

### ***Nulidad***

El titular de un registro marcario tiene acción y derecho para solicitar ante el IMPI a través de un procedimiento jurisdiccional y declarativo la nulidad de un registro marcario que considere se encuentra vulnerando su esfera jurídica. El derecho se encuentra fundado en el hecho de que el titular de la marca es el único que tiene la titularidad de su uso exclusivo; el fundamento de la acción se haya en el artículo 151 de la LPI y su procedimiento en el Título Sexto denominado “De los Procedimientos Administrativos”, Capítulos I y II de la LPI denominados “Reglas Generales de los Procedimientos” y “Del Procedimiento de Declaración Administrativa”.

Empero, no sólo el titular de un registro marcario tiene acción y derecho para solicitar la nulidad de otro, en virtud que, como bien lo ha sentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>60</sup>, el solicitante de un registro marcario tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada ante el IMPI precisamente por el provecho, utilidad, beneficio o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sencillamente, del perjuicio o el daño que trata de evitar.

Finalmente cabe hacer énfasis en que no sólo es posible solicitar la nulidad de registros marcarios sino también, atendiendo al caso particular, la nulidad de solicitudes.

En efecto, como bien apuntan Bertone y Cavanellas<sup>61</sup>, originalmente se había sostenido por la doctrina que no podían dirigirse contra ellas acciones de nulidad,

---

<sup>60</sup> IUS 2005, No. Registro: 200.683, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Noviembre de 1995, Tesis: 2a./J. 70/95, Página: 201, rubro “**MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCION PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCION DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.**”

<sup>61</sup> BERTONE, Luis Eduardo. Guillermo Cavanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas, Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo II, segunda ed., Heliasta, Argentina, 2003. p. 311.

sobre la base de que la única acción pertinente era la derivada de las causales previstas en dicha Ley. Sin embargo, la jurisprudencia contemporánea argentina se muestra contraria, y con justa razón a esta solución ya que, por una parte, la solicitud constituye un acto jurídico, y como tal no puede estar liberada de quedar viciada de nulidad, conforme a los principios generales del derecho común y, en segundo término, las causas que vician un registro marcario afectan a las solicitudes del mismo, que no pueden tener como propósito sino lograr aquel (tan es así que, como veremos más adelante; los efectos de la declaración de nulidad se retrotraen desde el momento en que es presentada la solicitud respectiva) por lo que elementales razones de economía procesal aconsejan detener el trámite cuando la solicitud en que se basa es nula, en lugar de aguardar a su finalización.

Nosotros pensamos que no se puede descartar la posibilidad de declarar la nulidad de solicitudes de registros marcarios, sin embargo, para ello se debe tomar en cuenta que la solicitud solamente confiere algunos derechos al solicitante, entre ellos el de prelación y el de prioridad, sobre los que únicamente podrían recaer un procedimiento de nulidad, no así respecto de otras prerrogativas, las que constituyen una expectativa de derecho, como lo es el derecho al uso exclusivo de la marca.

### ***Cancelación Voluntaria.***

En todo derecho que puede ser ejercido de forma libre por un particular se encuentra inmerso el de renuncia, es decir, valga la tautología, el derecho a repudiar un derecho.

Esto sucede en la LPI, puesto que en su artículo 154 se contempla la facultad del titular de una marca registrada para solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro, para lo cual el IMPI podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el RLPI.

Cabe agregar a lo anterior que el Legislador Federal al utilizar la frase "...en cualquier tiempo..." se refiere a que la solicitud de cancelación voluntaria se podrá



presentar en cualquier momento pero dentro del periodo de vigencia establecido para las marcas que es de 10 años, pues de una interpretación lógica a la Ley se infiere que no tendría ningún sentido ni trascendencia jurídica el solicitar la cancelación voluntaria de un registro marcario que ha caducado de pleno derecho al no haber sido renovado por su titular, ya que en este caso no habría materia para la renovación y se estaría solicitando la renuncia de un derecho que por ministerio de Ley ya no existe.

Finalmente, atendiendo a que todo derecho puede ser divisible, se puede sostener, coincidiendo con Bertone y Cavanellas<sup>62</sup>, que la renuncia voluntaria puede solicitarse de manera parcial en lo que a clases, o producto y servicios se refiere<sup>63</sup>, pero no en cuanto a la forma o características del signo distintivo, pues ello supondría una modificación substancial a la marca y no una renuncia a la misma.

### ***Infracciones Administrativas.***

Otro de los derechos con que cuenta el titular de un registro marcario es el de solicitar la investigación al IMPI de la comisión de presuntas infracciones a la LPI cometidas por un particular que se encuentra ejerciendo actos de competencia desleal.

Este derecho lo encontramos en los artículos 213, 214 y 215 de la LPI y el mismo se funda en diversas causales de infracción de las que, en materia de marcas, se desprenden las siguientes:

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que la LPI regula;

---

<sup>62</sup> BERTONE, Luís Eduardo. Guillermo Cavanellas de las Cuevas. Ob. Cit. p. 301.

<sup>63</sup> Esta cuestión la veremos más adelante en el Capítulo 4 de la presente investigación, pero enfocada a la nulidad y caducidad parcial de registros y de marcas.

- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la LPI;
- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la

marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
  - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
  - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
  - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
  - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;
- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Todas estas causales constituyen una forma muy particular de combatir los actos de competencia desleal que puedan llevar a cabo los particulares y tienen como finalidad el proteger no sólo a la LPI que es de interés público sino también los derechos de propiedad industrial que tiene conferidos el titular de una marca registrada.

Sin embargo, consideramos que las causales de infracción que acabamos de enlistar no son suficientes para combatir la mayor parte de los actos de competencia desleal que se presentan en el mercado pues, por dar un ejemplo, no se contempla la hipótesis de infracción en que la utilización de la marca en una

forma inconveniente por parte de un tercero pueda provocar que la misma se transforme en una denominación genérica; tal es el caso de la utilización de marcas en diccionarios, enciclopedias, obras de consulta, etc.

Sería viable, por tanto, que la LPI estableciera una causal de infracción que exigiera al editor la identificación como marca registrada cuando ésta es reproducida en las obras apuntadas y se diere la impresión de que constituye un término genérico de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca. Asimismo, resultaría eficaz, tal y como se contempla en el artículo 35 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas Española, que se diera la posibilidad al editor infractor de subsanar su error a más tardar en la siguiente edición, haciendo la indicación de que el signo o medio reproducido se trata de una marca registrada y bajo la condición de que de subsistir en la omisión se aumentarían las penas establecidas en la Ley hasta en un 50%.

### ***Daños y Perjuicios.***

El derecho que tiene el titular de una marca registrada a demandar de un particular los daños y perjuicios ocasionados por la utilización sin su consentimiento y en contravención a las disposiciones de la LPI de su marca se encuentra fundado en el artículo 221 de la ley de la materia.

Las consecuencias jurídicas que tiene dicha declaratoria son básicamente dos: el que el Estado, a través del IMPI determine la comisión de las infracciones imponiendo una sanción, la que se cobrará o ejecutará por conducto de las oficinas del SAT; y el que los particulares afectados puedan demandar los daños y perjuicios derivados por la comisión de dichas infracciones.

Sin embargo, a este respecto cabe aclarar que no se puede demandar vía civil el pago de los daños y perjuicios ocasionados sin que antes el IMPI haya determinado la comisión de las infracciones y sin que dicha declaratoria haya quedado firme en virtud de que, como bien lo ha sostenido la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>64</sup>, el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de ley es el competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, por lo que resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio Instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; máxime que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto.

### **Obligaciones.**

Como hemos observado, el derecho de marcas confiere ciertas prerrogativas a los titulares de sus signos o medios identificatorios de mercancías, empero, no solamente subsisten derechos sino que la misma ley trae aparejada ciertas cargas que deben ser cubiertas amén de que los derechos en comento se puedan perder de forma definitiva e irreparable.

Las obligaciones, entre otras, que contempla la LPI para los titulares de marcas registradas son:

- Uso de la marca,
- Uso de la marca tal y como se registro,
- Renovación,
- Leyendas Obligatorias, y
- Registro de Licencias.

A continuación, al igual que la anterior, procedemos a estudiar de manera profunda cada una de las obligaciones en comento así como sus matices.

---

<sup>64</sup> IUS 2005, No. Registro: 181.491, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIX, Mayo de 2004, Tesis: 1a./J. 13/2004, Página: 365, rubro "**PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.**"

***Uso de la marca.***

La explotación de un registro marcario, es decir su uso, es una de las obligaciones fundamentales de todo sistema marcario. Esto se manifiesta en una doble vertiente: por un lado se obliga al titular del signo o medio a llevar a cabo actos que de manera efectiva reflejen la introducción de los productos o servicios con la marca en el mercado y, por el otro, se depura de manera constante el sistema registral a fin de evitar que marcas que no se usan se encuentren saturando éste impidiendo a su vez que otros las puedan explotar; es decir, busca como fin primordial que el registro de la propiedad industrial se vea reflejado lo más fiel posible con la realidad comercial.

De lo anterior surge la pregunta obligada ¿Qué se debe entender por uso de una marca? Al respecto, el artículo 62 del RLPI, contempla que se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Desde nuestro punto de vista la definición que la ley establece para entender lo que constituye el uso de una marca se encuentra deficientemente estructurado, pues fuera del hecho que los usos y costumbres en el comercio no se encuentran establecidos ni definidos, el concepto que la ley expresa no contempla como característica del uso de la marca el que la misma sea sujeta de explotación efectiva y real.

En efecto, como se puede observar, la laguna que la ley contempla es muy grave pues deja en la mente del intérprete que, a fin de acreditar el uso de una marca cualquier clase de uso, por muy mínimo y esporádico que sea, acreditaría la explotación de la misma, lo cual rompe por completo con el espíritu de dicha obligación.

La doctrina extranjera, al respecto, ha sentado diversos criterios que reflejan la importancia de que se contemple como hipótesis para demostrar el uso de una marca el que esta sea efectiva y real, entre los que destacan los siguientes.

Para el maestro Fernández-Novoa<sup>65</sup>, el uso de una marca será real cuando lejos de hacer operaciones esporádicas, el titular lleve a cabo de manera continua actos de venta del artículo que ampara la marca: la continuidad de las ventas hace que el uso de la misma sea continuo y, por ende, real. Al mismo tiempo, indica el autor, el uso de la marca será efectivo cuando el titular alcance una mínima cifra de ventas de los artículos dotados con la marca: al determinar si el uso es efectivo, es indispensable una cierta cuantificación de las ventas.

Ahora bien, como bien apunta el referido doctrinario; esta regla no debe generalizarse ya que a la hora de decidir si una marca es objeto de uso efectivo y real, no puede exigirse la misma cifra de ventas a una gran empresa, a una empresa de tipo medio o a una pequeña empresa; porque es indudable que apoyándose en sus recursos financieros, en su personal y en sus propias redes de distribución, una empresa de grandes dimensiones alcanzará con facilidad una cifra de ventas que una pequeña empresa o una empresa de tipo medio lograría a costa de grandes esfuerzos y tal vez de sacrificios.

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, especializada ya desde hace más de doce años en este tipo de cuestiones, ha venido afirmando (entre otras, en sus sentencias de 14 de febrero de 1995 y la de 30 de septiembre de 2002), que “real significa, a estos efectos, veraz, inequívoco e indisimulado, no debiendo entenderse por tal ‘el uso aparente de una marca, ya oculte, disimulado, (a) una situación contraria, por completo a la simulada, como es la de desuso absoluto..., ya oculte (b) una situación de uso real pero no efectivo’, recordando

---

<sup>65</sup> FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Ob. Cit. p. 248 y 249.



que el uso emprendido con el único ánimo de cumplir un expediente formal para evitar la caducidad, no debe reputarse uso real.”<sup>66</sup>

Por su parte, Elena de la Fuente<sup>67</sup> expresa que para considerar que el titular de la marca realiza un uso efectivo de la misma es preciso que se cumplan dos condiciones: en primer lugar, que la marca tenga una presencia en el mercado de forma continuada; y en segundo lugar, que no se produzca la cesación en el uso del signo distintivo.

Sin embargo, de forma acertada aclara la autora que no constituye un uso relevante de la marca las ventas de productos u ofrecimiento de servicios realizados en ámbitos cerrados (como por ejemplo, en una embajada) ya que no se realiza un uso público y externo de la marca. Por ejemplo, las ventas de productos realizadas en bases militares, zonas francas o en las tienda *duty-free*, se llevan a cabo en zonas de acceso restringido; sin embargo, estas ventas incorporan el producto dentro de un determinado circuito comercial. Las ventas de productos efectuadas en economatos pueden constituir actos de uso relevante de la marca si los sujetos a quienes se dirigen los productos marcados constituyen un sector importante de consumidores dentro del mercado, no es tan importante que los productos marcados se destinen a todos los consumidores potenciales de los mismos sino el que la marca tenga una difusión apropiada para que desempeñe las funciones para las que ha nacido.

Finalmente expresa que el uso de la marca realizado en la esfera privada es un uso efectuado sin una finalidad de comercialización de los productos, por lo que concluye que la distribución de productos o prestación de servicios dentro de la esfera interna de las empresas no puede considerarse un acto de uso relevante de

---

<sup>66</sup> CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luís. Aspectos Jurisprudenciales más destacados en la aplicación del Derecho de Marcas, Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, OMPI/PI/JU/LAC/04/11. [http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem\\_jueces\\_04/sem\\_jueces04.asp?seminario=concepción\\_aspectos](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem_jueces_04/sem_jueces04.asp?seminario=concepción_aspectos). 18 de mayo de 2006, 13:04 hrs., p. 11.

<sup>67</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob.Cit., p. 203.

la marca para mantener el registro, así como tampoco la distribución de productos entre empresas pertenecientes al mismo grupo económico.

Por todo lo anterior podemos sostener validamente la necesidad de que la hipótesis de uso de la marca exprese que este sea real y efectivo, ya que interpretando el concepto que nos da el RLPI con una de las causales de caducidad previstas en la LPI (artículos 151, fracción II y 130) podemos concluir que la ley de marcas nacional otorga la posibilidad de que se pueda acreditar el uso de la marca, por muy mínimo que sea este, con el simple hecho, v.gr., de aportar diversas facturas o cartas firmadas por terceros que amparan los lazos comerciales de diversas empresas con el titular de la marca.

En determinadas ocasiones la actividad que desempeña un empresario en el uso de la marca y la percepción de la marca por el consumidor pueden provocar ciertos fenómenos contrarios a los fines para los que ha nacido la misma. Entre estos fenómenos tenemos: la distintividad sobrevenida o adquisición del *secondary meaning*; la vulgarización de la marca y la conversión en un signo engañoso.

Como vimos ya en páginas anteriores, la distintividad sobrevenida o *secondary meaning* se manifiesta cuando una marca que en principio constituye un signo irregistrable por ser una denominación descriptiva de los productos a proteger se vuelve registrable por el uso constante que su titular le imprime, trayendo como consecuencia que los consumidores le adjudiquen una distintividad que en principio no tenía; de ahí que se pueda afirmar que son los consumidores los que le otorgan el *secondary meaning* al signo o medio.

Por su parte, la vulgarización de la marca se produce cuando, por el constante uso que le da su titular, el signo en la mente de los consumidores es absorbido por el producto, transformándose así la marca en una denominación genérica, perdiendo progresivamente su fuerza distintiva. Este fenómeno puede producirse por causas diversas, las que se explican en tres teorías:

*Teoría subjetiva.*- En esta teoría el titular está obligado a usar la marca en el tráfico, empero, debe velar para que la marca no pierda su capacidad distintiva. La tolerancia de este que permite los actos que vulgaricen la marca es causa de sanción: la caducidad de la marca por vulgarización. En nuestra LPI la sanción es la cancelación.

*Teoría objetiva.*- La marca puede caducar con independencia de la actividad o inactividad del titular. Así pues, los consumidores o los competidores identifican el género del producto o servicio con la marca, el signo pierde su capacidad distintiva y la marca se vulgariza.

*Teoría mixta o intermedia.*- Esta teoría comprende los elementos de las anteriores. Según ésta, se requiere la actividad o inactividad del titular y simultáneamente se exige la actuación de los consumidores y de los competidores para que la marca se vulgarice.

Finalmente, la conversión de un signo en engañoso se presenta cuando la marca, por el uso y publicidad indebida que le da su titular respecto a su naturaleza intrínseca y características, se vuelve engañosa a los ojos de los consumidores, provocando la nulidad del mismo.

El principio de uso obligatorio de la marca no solamente cumple con una función teórica (consistente en la necesidad de mantener la distintividad del signo frente a los consumidores en el mercado) sino también una función práctica que se manifiesta en un triple sentido.

- *Primero.*- El uso obligatorio de la marca contribuye a la eliminación del registro de las marcas que no se usan. Así, el uso obligatorio de la marca se constituye en un elemento esencial para evitar la saturación del Registro Nacional de la Propiedad Industrial.

- *Segundo.*- Si no existiera una norma que sancionara la falta de uso, se podría producir una limitación absoluta del acceso de nuevas marcas. Consecuentemente, los interesados en solicitar nuevas marcas verían incrementadas sus limitaciones para registrar las mismas. La posibilidad de registrar nuevas marcas mediante la eliminación del Registro de las marcas que no se usan no solo favorece a los interesados en solicitar nuevas marcas, sino que también puede favorecer a la economía en general y a los consumidores.
- *Tercero.*- El principio de uso obligatorio de la marca es el mecanismo que facilita el acercamiento de la realidad registral a la realidad extraregistral. Si no existe un sistema que facilite la eliminación de marcas no usadas, los registros podrían representar una situación distinta de la realidad del mercado.

Ahora bien, llegado a este punto es preciso analizar dos circunstancias que se deben tomar en cuenta para la valoración del uso continuado de la marca: por un lado, el tiempo durante el cual debe usarse la marca; y por el otro, la cantidad de productos o servicios sobre los cuales se debe utilizar la misma.

Al respecto, Elena de la Fuente<sup>68</sup> estima que el periodo de tiempo necesario para que el uso de la marca sea relevante debe ser el plazo suficiente para que la marca esté presente en el mercado; sin embargo, apunta la autora, no es preciso que concrete un número de años durante los cuales se debe usar la marca.

Asimismo aclara que la Ley de Marcas no exige que se realice un número determinado de actos de comercialización o venta para entender que se ha cumplido con la obligación del uso de la marca; empero, la finalidad de la ley es evitar que la marca se use de forma aislada y que esporádicamente se realicen

---

<sup>68</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob.Cit., p. 204.

actos que pretenden justificar la utilización del signo, de ahí que la Ley Española (a diferencia de la nuestra) exija que la explotación de la marca sea efectiva y real.

Finalmente podemos decir que el principio de uso obligatorio de la marca en la práctica presenta dos tipos de problemas fundamentales: 1) la transmisión de la marca incurso en causa de caducidad por falta de uso y 2) la obligación del adquirente de usar la marca de forma que, por la transmisión, no se perjudique al consumidor.

Al respecto, podemos decir que, si la marca caducable por falta de uso se transmite, el nuevo titular se subroga en la posición jurídica que tenía el titular de la marca antes de adquirirla.

De este modo, si el titular anterior no ha usado la marca las personas legitimadas por la Ley pueden solicitar la caducidad por falta de uso; es decir, la transmisión de la marca no sana la falta de uso del titular anterior. En consecuencia, la falta de uso perjudica al nuevo titular, y el plazo establecido por la Ley para usar la marca no se comienza a contar desde la nueva adquisición, como erróneamente se ha llegado a pensar.

Esta solución fuera de ser radical se sustenta en la siguiente operación lógica-jurídica: si bien la marca, como bien inmaterial, puede ser susceptible de transmisión, ello no obsta para que la misma por este simple hecho quede desvinculada de la necesidad de ser explotada y puesta en el comercio, por ende, si el anterior titular de la marca no la utilizaba e intenta ceder sus derechos a un tercero a fin de no perder el registro, éste tiene la obligación ya de rechazar la cesión, ya de exigir que anexo a la cesión se le haga entrega de toda la documentación que sustente la utilización real y efectiva de la marca por su titular por lo menos de 5 años atrás o, en su caso, demandar vía civil al anterior titular por evicción de la cosa materia del contrato, pues en el caso concreto se presume que existió dolo por parte del anterior titular al transmitir la marca en virtud de que

tenía perfecto conocimiento de que la misma no había sido explotada y de que en cualquier momento podía demandarse su caducidad.

### ***Uso de la marca tal y como se registro***

De conformidad con el artículo 128 de la LPI, la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Este numeral contempla el *principio de inmutabilidad de la marca* el que consiste en la necesidad impuesta por la Ley de utilizar la marca tal y como fue solicitada y, en su caso, otorgada, amén de que la misma pueda ser declarada caduca. Empero, la Ley otorga al titular de una marca, vía excepción, la posibilidad de realizar algunos cambios a la misma cuando se utiliza en el mercado, siempre y cuando estas modificaciones no alteren el carácter distintivo del signo o medio.

Como podemos observar, la LPI admite la posibilidad de introducir modificaciones en el signo o medio registrado para que el empresario pueda adaptarlo a las nuevas exigencias o tendencias en el mercado, precisamente por la necesidad de reflejar un cambio de imagen de la empresa, por que haya sido la marca sujeta al control de un nuevo titular, por cambios de métodos comerciales, la adaptación de la marca a un nuevo marco social, etc.

Finalmente, la doctrina norteamericana ha sentado con motivo del *principio de inmutabilidad de la marca* que, para estimar los cambios significativos en su forma, es preciso tener en cuenta el impacto que produce en el público la nueva forma de la marca. En este sentido, "...si la nueva versión de la marca conserva el mismo significado en la mente de los consumidores que la anterior, podemos entender que el cambio de la forma no altera la identidad de la marca. Por lo tanto, la utilización de la nueva versión constituye un uso de la marca inicialmente inscrita. En caso contrario, la marca se puede considerar abandonada y como

consecuencia se produce la extinción del derecho<sup>69</sup> cuando las modificaciones hechas a la misma alteran de forma significativa la estructura del signo o medio.

### **Renovación**

Los derechos sobre una marca pueden extenderse indefinidamente en el tiempo, a través de la figura de la renovación, la que se encuentra contemplada del artículo 132 al 134 de la LPI.

Estos derechos se diferencian, desde este punto de vista, con los que surgen de las patentes, ya que, a diferencia de las marcas, necesariamente éstas tienen un máximo legal, sin permitirse su renovación.

La diferencia en comento responde esencialmente a las funciones económicas que cumplen, respectivamente, las patentes y las marcas. Así, mientras que las primeras suponen un monopolio legal sobre determinada tecnología, cuya explotación exclusiva obra como recompensa o incentivo para el inventor; las marcas cumplen esencialmente una función identificadora, de forma tal que su valor será permanentemente una consecuencia de los esfuerzos del titular de la misma por elevar su prestigio y capacidad de atracción del público consumidor.

Pero ¿cuál es el motivo por el que no se concede un derecho permanente sobre la marca, en lugar del régimen de renovación periódica? La respuesta gira en torno de un requisito que afecta a todos los regimenes marcarios y que se traduce en la necesidad de evitar que los signos distintivos viables en la práctica, numerosos pero no infinitos, queden indisponibles para sus usuarios, y que se acumulen en poder de quienes no los aplican en actividades productivas.

De lo anterior podemos inferir que los derechos sobre una marca, legalmente reconocidos por el IMPI, solo desaparecen por voluntad de su titular. Éste, con

---

<sup>69</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob.Cit., p. 228.

solo practicar en tiempo la renovación del signo o medio, puede mantener perpetuamente su derecho. De su voluntad depende lo contrario.

Al solicitar la renovación del registro no deben introducirse modificaciones pues ello supondría solicitar el registro de una nueva marca con las diferentes consecuencias sustantivas y procesales que ello entraña. Asimismo, tampoco pueden incluirse más productos y servicios que los comprendidos en el registro original, aunque puede referirse a un número menor, excluyendo uno o más de los ya concedidos. Si se extiende a nuevos productos y servicios, ello no constituye un acto de renovación, sino uno de solicitud registral.

A pesar de que al titular del registro marcario no le esta permitido introducir modificaciones en la estructura de la marca ni ampliar el número de productos y servicios que ésta ampara, en la práctica al IMPI, aparentemente, no le esta vedada la facultad de ampliar o disminuir el número de productos y servicios, ya que desde el año 2001 (año en que México se adhirió formalmente al Convenio de Niza) ha venido ejerciendo una practica poco usual en nuestro país, la denominada reclasificación de productos y servicios.

Al respecto, Jalife<sup>70</sup> indica que al solicitarse la renovación de registros marcarios, éstos se ajustan obligatoriamente a la nueva clasificación al momento de realizar la renovación subsecuente. Sostiene que cuando la clasificación de productos y servicios es modificada, muchos de los productos o servicios son reagrupados, originando que un registro que amparaba una sola clase pueda albergar productos o servicios comprendidos en clases diversas.

Esta reclasificación, señala el autor, no amplía el número de productos o servicios cubiertos por un registro de marca, dado que sólo se reajusta la clase amparada a la nueva clasificación, pero comprendiendo los productos o servicios originalmente contemplados.

---

<sup>70</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 89.



No estamos de acuerdo con el autor ni con la forma de operar del IMPI, puesto que más allá de que la renovación sea un aspecto procesal en el que el registro se ajusta a la nueva realidad, dudamos profundamente de la constitucionalidad de esta práctica, pues además de no tener sustento en ningún ordenamiento jurídico, amplía y/o reduce sin el consentimiento del titular el número de productos o servicios que originalmente tenía, trayendo aparejados un sin número de conflictos que antes no existían, v.gr., el que la marca renovada, después de ser reclasificada, pueda ser sujeta a un procedimiento de declaración administrativa de caducidad respecto de los nuevos productos o servicios, dejando en estado de indefensión al dueño de la misma al no contar, obviamente, con las pruebas de uso en los productos o servicios añadidos; trayendo como consecuencia que el registro marcario renovado sea declarado caduco, lo cual resulta del todo injusto, pues a pesar de que su titular demuestre el uso de la misma en los productos o servicios para los cuales se encontraba registrada, inevitablemente el registro será declarado caduco por no acreditar el uso de la marca en los nuevos productos, máxime si se toma en cuenta que al respecto la LPI no contempla la figura de la caducidad parcial de registros marcarios, materia principal de la presente investigación.

Ahora bien, si bien es cierto al momento en que se solicita la renovación del registro marcario no se pueden ampliar el número de productos o servicios, no menos cierto es que ello no impide que se pueda disminuir su número, de ahí que, a pesar de que la LPI no lo contemple, se puede solicitar la renovación parcial del registro y soportar el pago de las tarifas respectivas para los productos efectivamente usados.

Finalmente, a diferencia de otras leyes extranjeras, la LPI no contempla como requisito para que se lleve a cabo la renovación de un registro marcario el que su titular tenga que acreditar el uso de la marca, pues basta requisitar la solicitud respectiva, manifestar bajo protesta de decir verdad que se usa la marca por lo

menos durante los últimos tres años y hacer el pago de la tarifa correspondiente para que la renovación proceda.

Uno de los argumentos empleados para justificar la supresión de la prueba del uso en la renovación es que se eliminan trámites administrativos y, además, tal requisito complica de un modo innecesario el procedimiento. Según esta corriente, se considera que en todo momento una persona interesada puede tomar medidas necesarias contra una marca no usada.

### ***Leyendas Obligatorias***

Otra de las obligaciones que acompañan al titular de una marca, luego de haber obtenido exitosamente su registro ante el IMPI, es la de ostentar leyendas en sus productos o al ofrecer sus servicios.

Estas leyendas se encuentran contempladas en el artículo 131 de la LPI y son las siguientes:

- Las palabras "marca registrada",
- Las siglas "M. R.", o
- El símbolo ®.

La obligatoriedad de utilizar estas leyendas se encuentra en el artículo 229 de la LPI y en que su uso es presupuesto necesario para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, de ahí que si el titular de la marca no utiliza estas leyendas en los productos o servicios que comercializa, se verá impedido para demandar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con motivo de la violación de sus derechos y a dar vista al Ministerio Público sobre la comisión de los delitos que haya cometido el infractor.

### ***Registro de Licencias***

Finalmente, dentro del catálogo de obligaciones con que cuenta el titular de un registro marcario encontramos la de registrar las licencias de uso de la marca que otorgue ante el IMPI para que ésta surta efectos frente a terceros, siguiendo, para tal efecto, el procedimiento que ampara el RLPI. Aunado a ello, es viable señalar que el titular del registro marcario no solamente tiene la obligación de registrar sus licencias de uso sino también, correlativamente, tiene el derecho de cancelar la inscripción de las mismas. Para ello, los casos que la LPI contempla son los siguientes:

- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia;
- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y
- Por orden judicial.

Cabe mencionar a este respecto que si bien es cierto la LPI contempla la obligación de inscribir las licencias de uso de la marca ante el IMPI a fin de que las mismas surtan efectos contra terceros, también lo es que esta obligación sólo se refiere a la manufactura de los productos, objetos o servicios a los que se aplique dicha marca no así para el uso de la misma, ya que para tal caso la LPI tan sólo infiere la necesidad de que la explotación se haga en el territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo y conforme a los usos y costumbres aplicables en el comercio.

## CAPITULO 2.

### INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 2.1.- Breve reseña sobre su creación.

El Sistema de Propiedad Industrial en México ha ido evolucionando de manera paulatina con el paso del tiempo. Sus antecedentes más próximos datan de las Cortes Españolas en 1820, en las que se daba protección a los derechos de los inventores; sin embargo, no es sino hasta 1942 que se publica la primera Ley que contiene en un solo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas en nuestro país.

Poco después, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, para que cuatro años más tarde, en 1991, se publicara la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableciera por primera vez en México la creación de una Institución especializada que brindará apoyo técnico a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es el antecedente inmediato de esta institución. Tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del Gobierno Federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de la propiedad industrial.

Entre estos cambios se encontraba la necesidad imperiosa de crear una autoridad que llevará a cabo la ejecución de la ley y velará por el cumplimiento exacto de la misma. Fue así como el 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea dicha institución, que en nuestro país es conocida con el nombre de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

## **2.2.- Funciones y facultades.**

La LPI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, en vigor a partir del 1 de octubre del mismo año; específicamente en su artículo 6o, contenido en el Capítulo Único de la misma normatividad, designa al IMPI como la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial (constituida como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio) encargada de la aplicación y cumplimiento de la ley y le otorga las siguientes funciones y facultades:

- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;
- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;
- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y

explotación, y las demás que le otorga la LPI y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

- Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone la LPI y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;
- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;
- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;
- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la Ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;
- Substanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la LPI u otras leyes, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la LPI, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;
- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere la LPI;
- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;
- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:
  - a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;
  - b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;
  - c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;
  - d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

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

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

- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;
- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;
- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;
- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;



- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;
- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;
- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;
- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;
- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y
- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y a las demás disposiciones legales aplicables.

De las funciones y facultades enunciadas con antelación podemos llegar a la siguiente conclusión: el IMPI ejerce actos propios de una Oficina Registral y actos de un Tribunal Especializado; esto es, el Instituto cuenta con facultades formalmente administrativas y materialmente jurisdiccionales.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Cfr. IUS 2005, No. Registro: 186.932, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Mayo de 2002, Tesis: 2a./J. 37/2002, Página: 133, rubro "**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN EN EL CASO DE QUE HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO.**"

Esta dualidad de facultades ha venido desde hace varios años causando estragos entre los estudiosos del derecho intelectual, pues no se ha podido concebir la existencia de un Instituto que funge como juez y parte dentro de los procedimientos administrativos previstos en la LPI, ya que, v.gr., es ante el IMPI que se tramita y registra una marca y es ante la propia institución donde se tramita el procedimiento para declarar nulo dicho registro y para imponer sanciones por violar los derechos que tutela el mismo.

Al respecto Jalife indica lo siguiente:

“...mucho se ha discutido en nuestro país respecto de la conveniencia de crear un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual, que incluso pudiera comprender el análisis de los asuntos derivados de la aplicación de la Ley Federal del Derecho de Autor, y que pudiera venir a resolver la grave problemática que representan los procedimientos contenciosos en materia de propiedad intelectual...algunos especialistas se pronuncian porque dicho tribunal únicamente conozca de casos que puedan representar una violación a derechos de propiedad industrial pero que en ninguna forma debe realizar pronunciamiento alguno sobre la validez de los derechos, lo que en todo caso se considera debe ser calificado y determinado por la propia autoridad que se encargo de constituir los derechos respectivos.”<sup>72</sup>

Por su parte, De la Fuente<sup>73</sup> indica que dada la complejidad del problema la doctrina se ha pronunciado por la existencia de juzgados o tribunales especializados en materia de propiedad industrial, de modo semejante al sistema que se emplea en otros países, como es el caso de Alemania y Francia.

Finalmente, el Director General del IMPI, Lic. Jorge Amigo Castañeda, en relación con este problema se ha expresado en el siguiente sentido:

“...debe avanzarse hacia la creación del tribunal especializado, demanda de algunas cámaras empresariales, porque...en efecto, la Dirección de Desarrollo Tecnológico o el

---

<sup>72</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 24.

<sup>73</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob. Cit. p. 264.

IMPI ahora somos juez y parte, estamos protegiendo a las marcas y patentes y al mismo tiempo estamos resolviendo sobre el trabajo que la misma oficina hace. Lo más sano, desde mi punto de vista, sería sacar la parte contenciosa y no se si podría funcionar la creación de una comisión especializada en propiedad industrial, o simplemente juzgados y salas que se pudieran especializar en la materia, sin tener un tribunal como tal.”<sup>74</sup>

Coincidimos con los puntos de vista de los autores citados en virtud de que lo viable en la evolución de la propiedad industrial es la creación de un tribunal especializado en la materia. Si ya concebimos la creación de una autoridad que se encargará de aplicar y tutelar el cumplimiento de las leyes en materia de propiedad industrial, no resulta tan descabellado el que ahora comencemos a visualizar la necesidad de crear un tribunal especializado, pues sería éste el paso inmediato y necesario a seguir para coadyuvar en el desarrollo del Sistema de Propiedad Industrial en México.

Así las cosas, a pesar de que el IMPI cuenta con facultades para revisar sus propios actos ya sea de oficio o a petición de parte, no cabe duda que se ha convertido en los últimos 10 años en el pilar de nuestro Sistema de Propiedad Industrial, y que de no ser por su existencia la propiedad industrial en México no tendría hoy en día el alcance y la trascendencia que conocemos y no se vería reflejado en el avance a la protección de los derechos intangibles derivados del intelecto humano.

### **2.3.- Procedimiento de declaración administrativa de marcas.**

Como bien opina Borgarello<sup>75</sup>, el primer escenario en donde surge una controversia en materia marcaria es el del procedimiento administrativo, cuyo objeto es asegurar la realización de un fin público con arreglo a normas de economía, celeridad, sencillez y eficacia, respetando el debido proceso legal y el ejercicio del derecho por parte de los administrados.

---

<sup>74</sup> AMIGO CASTAÑEDA, Jorge. Debe Abandonar el IMPI lo Contencioso, URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 1, No. 3, Noviembre-Diciembre de 1994. p. 4.

<sup>75</sup> BORGARELLO, Mariela. Controversias en materia marcaria. Recursos y procedimientos administrativos y judiciales en materia civil. Medidas de frontera, OMPI/PI/JUE/BUE/96. <http://www.dpi.bioetica.org/marcanota1.htm>. 18 de mayo de 2006, 12:30 hrs., p. 1 y 2.

Las controversias en materia marcaria se pueden dar en un doble ámbito; uno en sede administrativa y el otro en el ámbito judicial, sin embargo en el presente apartado nos ocuparemos únicamente de las controversias en sede administrativa que se substancian ante el IMPI.

Como ya vimos, el IMPI cuenta dentro de sus facultades con la de substanciar y resolver los procedimientos de declaración administrativa que contempla la ley, los que se ejercen a través de cinco acciones: la nulidad, la caducidad, la cancelación forzosa, las infracciones administrativas y las infracciones en materia de derechos de autor. En este apartado no entraremos al estudio de fondo de cada una de las acciones pero sí analizaremos el procedimiento a través del cual se pueden ejercer las mismas.

El Procedimiento de Declaración Administrativa se contempla en el Capítulo II del Título Sexto de la LPI y se regula del artículo 187 al 199 Bis8 de la ley.

Con base en el artículo 189 de la LPI, toda solicitud deberá contener:

- Nombre y firma del solicitante y en su caso del representante,
- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Nombre y domicilio de la contraparte,
- El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos la descripción de los hechos y fundamentos de derecho.

De conformidad con el artículo 5º del RLPI, toda solicitud deberá:

- Presentarse ante el propio Instituto, en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía o en las Oficinas Regionales del IMPI.

- Deberá estar debidamente firmada en todos sus ejemplares, en caso de que no sea así el IMPI le prevendrá para que subsane dicha omisión,
- Deberá presentarse por duplicado indicando en el rubro el trámite solicitado, anotando el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, folio y fecha de recepción a que se refieran,
- Deberán presentarse todos los anexos necesarios, los que deberán ser legibles,
- Se presentará el comprobante de pago de la tarifa correspondiente,
- Los documentos escritos en otro idioma deberán estar acompañados de la debida traducción al español,
- Se presentará, en su caso, la documentación que acredite la personería del representante legal, y
- Deberá presentarse la legalización (apostilla) de documentos que provengan del extranjero.

Adicionalmente a la solicitud se presentaran:

- Los documentos y constancias en que se funde la acción del solicitante, en originales o copias debidamente certificadas,
- Las pruebas documentales en original o copia certificada. Si los documentos obran en idioma extranjero, se deberá presentar su traducción al español.
- Las copias suficientes para correrle traslado a la contraparte, y
- Las pruebas físicas que aporte al procedimiento.

Una vez que se reúnan los anteriores requisitos el IMPI le asignará un número consecutivo de expediente, un número de folio y se turnará al área correspondiente para su tramitación dependiendo de la acción que se haya ejercitado. Si se ejercen las acciones de Nulidad, Caducidad o Cancelación, el área que resolverá, por lo general, será la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial; si la acción es de infracciones administrativas resolverá la

Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal y, finalmente si es una acción de infracciones administrativas en materia de derechos de autor conocerá y resolverá la Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio.

Después de radicada la solicitud en el área que le corresponda, la autoridad respectiva emitirá un acuerdo que notificará a la persona física o moral afectada, otorgándole un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que la solicitud verse sobre infracciones administrativas, el término para manifestarse será de 10 días.

Una vez emplazada la contraparte, ésta deberá presentar sus manifestaciones cumpliendo con los requisitos que al respecto establece el numeral 197 de la LPI y que al tenor son los siguientes:

- Nombre del titular afectado o del presunto infractor, y en su caso del representante legal;
- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- Las Excepciones y defensas que haga valer;
- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa;
- Los fundamentos de derecho; y
- Todos aquellos documentos que acrediten los hechos, excepciones y defensas de sus manifestaciones y que constituyan prueba de lo anterior.

Es necesario precisar que en los procedimientos de declaración administrativa que prevé la LPI no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento y que se aceptan toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades.

Una vez presentadas las manifestaciones del titular afectado o del presunto infractor, la autoridad acordará las mismas y ordenará el desahogo de las pruebas en su caso, citando previamente a las partes para comparecer a la diligencia.

Luego, la autoridad pondrá las actuaciones a disposición de las partes para que, en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por la autoridad al momento de resolver. El término para presentar los alegatos no podrá ser mayor a 10 días ni inferior a 5.

Hecho lo anterior, la autoridad emitirá la resolución administrativa que en derecho proceda, la que será notificada a los interesados en los domicilios señalados en el expediente y que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser expedido por órgano competente a través de servidor público;
- Constará por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que la expida;
- Deberá estar fundada y motivada;
- Ser expedida sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas que intervienen;
- Ser expedida señalando lugar y fecha de emisión;
- Ser expedida decidiendo de forma exhaustiva y congruente todos los puntos propuestos por las partes;
- Deberá hacerse mención de la procedencia del Recurso de Revisión Administrativa previsto en el artículo 83 de la LFPA con el término para interponerlo; y
- Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, la sanción se deberá asentar en la misma resolución, en total apego a los artículos 214 y 221 de la LPI.

### CAPITULO 3.

#### NULIDAD Y CADUCIDAD *IN GENERALE* Y NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

##### 3.1.- Nulidad *in genere*.

La nulidad es una figura jurídica considerada por algunos autores como una sanción que llevan aparejados los actos jurídicos con motivo del incumplimiento de las disposiciones que establece la ley; en cambio, para otros no constituye propiamente una sanción sino "...un sistema de excepción a los principios generales de la contratación privada y de la autonomía de la voluntad que procura el equilibrio entre el bien público y el interés particular a través de los principios de destrucción y conservación del acto jurídico."<sup>76</sup>

Desde las primeras manifestaciones del derecho, al lado de la coacción física, aparece la nulidad, como contrapartida, por medio de relaciones jurídicas, contra quienes han violado la ley. "A la iniciativa creadora del hombre, el uso más o menos ingenioso de sus esfuerzos, al fuego más o menos fecundo de los intereses egoístas, la nulidad se ha encargado de poner el obstáculo del interés público y de condenar lo que es contrario a éste, a pesar de reconocer que el libre arbitrio es el mejor consejero del individuo y que el régimen de libertad es el más adecuado para asegurar su eficacia."<sup>77</sup> A continuación procedemos a estudiar en forma algunas de las generalidades de la nulidad en sentido amplió.

##### **Definición.**

El maestro Rafael de Pina, citado por Castrejón<sup>78</sup> define a la nulidad como la ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.

---

<sup>76</sup> MARQUÉZ GONZÁLEZ, José Antonio. Teoría General de las Nulidades, tercera ed., Porrúa, México, 2003, p. 439.

<sup>77</sup> LUTZESCO, Georges. Teoría y Práctica de las Nulidades, Traducción de Manuel Romero Sánchez y Julio López de la Cerda, novena ed., Porrúa, México, 2000, p. 359.

<sup>78</sup> CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, segunda ed., Cárdenas Distribuidor Editor, México, 2000, p. 167.



Por su parte, Lutzesco<sup>79</sup> infiere que la nulidad en su aspecto civil, es la sanción inherente a todo acto jurídico celebrado sin observar las reglas establecidas por la ley, para asegurar la defensa del interés general, o para expresar la protección de un interés privado.

Para nosotros, la nulidad constituye un mecanismo de defensa y ajuste de los actos jurídicos a la ley cuya finalidad primordial se traduce en cumplir cabalmente con el interés público amparado por la normatividad (por lo general del orden común) a la luz de los principios de conservación y destrucción del acto jurídico en general.

### **Grados.**

La nulidad como institución derivada del derecho común, a diferencia de la validez y de la inexistencia, admite grados, los que se encuentran fundados en las ideas de la escuela clásica del derecho, específicamente por Bonnecase como su principal representante. Así, podemos distinguir dos categorías de los actos nulos: aquellos que se encuentran afectados de nulidad absoluta y los que se encuentran afectados de nulidad relativa.

En nuestro derecho, el artículo 2225 del Código Civil para el Distrito Federal contempla las especies o grados de nulidad de un acto jurídico dividiéndolas, como se ha dicho, en absolutas o relativas, según lo estime la propia Ley.

La nulidad absoluta, por lo general, proviene de una ley, sea civil o criminal y tiene como principal motivo la protección del interés público; la relativa, únicamente se encuentra contemplada en el derecho civil, no interesa sino a ciertas personas y tiene por objeto conciliar los intereses privados frente a los públicos. Estaremos, entonces, ante una nulidad de carácter absoluto cuando se haya constituido un acto jurídico violando un precepto legal de carácter prohibitivo; y ante una nulidad relativa cuando la constitución del acto jurídico solo haya incumplido de forma

---

<sup>79</sup> LUTZESCO, Georges. Ob. Cit. p. 359.

parcial la prohibición legal y se puedan mantener los efectos lícitos que el mismo haya constituido a la luz del principio de conservación del acto jurídico. Asimismo, podemos decir que nos encontraremos en presencia de un acto afectado de nulidad relativa cuando éste se encuentra viciado de manera interna, y ante una nulidad absoluta cuando el vicio en comento se halle en el exterior del mundo jurídico.

Las causas por las cuales se puede declarar que un acto jurídico se encuentra afectado de nulidad, ya sea absoluta o relativa son, a saber las siguientes:

- Incapacidad,
- Inobservancia de la forma,
- Vicios de la voluntad, y
- Ilícitud en el fin, objeto, motivo o condición.

***Nulidad Absoluta.***- En la nulidad absoluta, la ilicitud es la causa de su existencia, partiendo de la premisa de que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes de orden público o de las buenas costumbres es, por lo general, nulo de forma absoluta.

Por lo general la Ley determina en que casos la nulidad será absoluta o relativa, empero, en los casos en que el Legislador no previó nada resulta muy difícil determinarlo, por ende, para considerar que estamos ante un acto viciado de nulidad absoluta, es menester verificar minuciosamente que el mismo cumpla con los siguientes caracteres:

- Imprescriptible.- Si la Ley contempla que la acción de nulidad es imprescriptible, es decir, que la misma se puede hacer valer en cualquier tiempo, estaremos como un primer acercamiento ante un acto posiblemente afectado de nulidad absoluta.

- Inconfirmable.- Si la Ley infiere que el acto jurídico no es sujeto de ratificación, podemos considerar que probablemente estemos ante un acto viciado de nulidad absoluta, y
- Puede ser invocada por cualquier interesado.- Si la Ley establece que cualquier persona puede solicitar la nulidad de un acto jurídico, podemos decir que nos encontramos ante una nulidad absoluta.

Vale decir que es necesario se cumplan todos los supuestos anteriores para poder asegurar de forma certera que nos encontramos ante una nulidad absoluta, de lo contrario, estaremos ante una nulidad relativa. Así lo ha sostenido el maestro Rojina Villegas al manifestar que:

“...la nulidad absoluta es de tal manera rígida en cuanto a su naturaleza que si no se cumple con todas las características, podríamos decir que el legislador no ha considerado que la ilicitud sea de tal importancia que lesione intereses generales, sino que más bien ha aceptado que se trata de una lesión de intereses particulares y que, por lo tanto, debe clasificarse como relativa.”<sup>80</sup>

***Nulidad relativa.***- La nulidad relativa no encuentra su fundamento, a diferencia de la absoluta, en la ilicitud del acto sino en cualquier otra causa que menoscabe los efectos de la misma en el exterior. Así, podemos decir que esta nulidad se presenta en todos aquellos casos en que la absoluta no se configure, estos es, abarcará aquellos casos que tengan como causa un vicio externo de ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición.

En relación con la nulidad absoluta, la relativa presenta características homónimas, de tal manera que para determinar si se está en presencia de esta clase de nulidad debe analizarse si se configuran los siguientes requisitos:

- Prescripción.- Si la Ley para el ejercicio de la acción contempla un término o plazo, estaremos ante este tipo de nulidad.

---

<sup>80</sup> **ROJINA VILLEGAS**, Rafael. **Derecho Civil Mexicano**, tomo V, volumen. I, sexta ed., Porrúa, México, 1996, p. 139.

- Confirmable.- Si la Ley estipula que el acto puede ser confirmable o ratificable, podremos decir que estamos ante una nulidad relativa, y
- La acción corresponde a la parte perjudicada.- Si la Ley contempla que sólo la parte perjudicada puede demandar la nulidad del acto, estamos ante una nulidad de carácter relativo.

Cabe decir que en este caso, a diferencia de la nulidad absoluta, no es necesario que se actualicen fatalmente todos los supuestos anteriormente descritos para que se configure la nulidad relativa, basta que uno de ellos haga acto de presencia dentro de la estructura de la norma para que se considere como relativa la nulidad.

### **3.2.- Caducidad *in genere*.**

La caducidad es una figura jurídica prevista por las leyes, principalmente las de carácter procesal, como un medio de autorregulación de los actos jurídicos, vinculante y que tiende a hacer efectivo el ejercicio de los derechos so pena de perderlos por el sólo transcurso del tiempo y derivado de la inactividad de su titular.

#### **Definición.**

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española<sup>81</sup>, la palabra caducidad deriva del término latino *caducus* que significa perder su fuerza una ley o un derecho. Extinguirse un derecho, una facultad, una instancia o un recurso.

Para Joaquín Escriche, citado por Márquez González<sup>82</sup>, caduco es aquello que pierde su vigor o cae en desuso, o se extingue y acaba, o queda sin efecto por muerte de alguna persona o por otro acontecimiento; como ley caduca, disposición caduca, derecho caduco, legado caduco.

---

<sup>81</sup> Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera ed., Montecorvo, Madrid, 2001, p. 353.

<sup>82</sup> MARQUÉZ GONZÁLEZ, José Antonio. Ob. Cit. p. 400.

Finalmente, el Diccionario Jurídico Mexicano<sup>83</sup> expresa que por caducidad se debe entender como la consecuencia de la falta de ejercicio oportuno de un derecho. Es pues, un medio de extinción de derechos por efectos de su no ejercicio durante el tiempo que para hacerlo concede la ley. Esta figura jurídica pertenece al derecho procesal o adjetivo.

Para nosotros, la caducidad es la figura procesal por virtud de la cual la Ley deja sin efectos un determinado acto jurídico como sanción a la inactividad o pasividad de un persona física o moral (privada u oficial) en el ejercicio de sus derechos adjetivos.

Los anteriores conceptos implican que la caducidad:

- Puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derechos,
- Puede extinguir derechos sustantivos o adjetivos,
- Puede provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada dentro del plazo que marca la Ley, y
- Puede ser de origen legal, judicial o convencional.

### **Elementos.**

Los elementos principales de los que se compone la institución de la caducidad son, a saber los siguientes:

- ***Perdida de un derecho nacido o en gestación.***- La caducidad, como se ha visto, es una causa extintiva de derechos que termina fatalmente con facultades jurídicas y, en su caso, con obligaciones correlativas: suprime derechos reales, acaba con derechos personales o de crédito o con derechos y acciones familiares. Asimismo, ataca a expectativas de derecho las cuales desaparecen en estado de gestación sin llegar a nacer.

---

<sup>83</sup> **DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO.** Ob. Cit. p. 371.

- **Suprime derechos sustantivos o procesales.**- Tanto los derechos sustantivos como los adjetivos pueden desaparecer por la caducidad, así la ha reconocido la doctrina moderna.
- **Omisión o abstención de realizar un acto determinado que la Ley vincula dentro de un plazo estipulado.**- Este elemento es el más característico de la caducidad al grado de ser confundido con la prescripción aunque, como veremos más adelante, estas figuras son totalmente distintas.
- **Puede ser de origen legal, judicial o convencional.**- La conducta que dentro del plazo debe realizar el titular del derecho puede ser fijada por una norma estipulada en la ley o de común acuerdo en una cláusula contractual. Cabe agregar que la misma también puede provenir de una determinación judicial firme.

#### **Diferencia con figuras afines.**

La caducidad como figura procesal de extinción de derechos adjetivos se diferencia notablemente de figuras tales como la prescripción o la revocación en cuanto a sus efectos; ello no implica que deje de tener una estrecha relación con dichas figuras ya que finalmente todas se encuentran en un mismo punto de acuerdo: la desaparición de efectos de los actos jurídicos, ya sustantivos o adjetivos.

Así, Cesare Ruperto distingue la caducidad de la prescripción al indicar:

“...la prescripción determina la extinción de un derecho; la caducidad, no la extinción de un poder, sino la imposibilidad de ejercitarlo en un caso concreto, no obstante que la facultad misma permanezca vigente en todos los otros casos en los cuales concurre (SANTI ROMANO)...los términos de prescripción son más largos que los de la caducidad (SARACENO)...con la prescripción se penaliza la *omisión para continuar* el ejercicio de un derecho durante cierto tiempo, mientras, con la caducidad, se priva del derecho a quien

ha omitido ejercitarlo *por la primera vez, o aquella sola vez* que la ley exige, y de ejercitarlo dentro de aquel término (MESSINEO)"<sup>84</sup>

Así, podemos decir que las diferencias sustanciales que se presentan entre la caducidad y la prescripción son, a saber las siguientes:

- La prescripción no extingue los derechos, la caducidad sí;
- La prescripción siempre es legal, la caducidad puede ser convencional;
- La prescripción solo afecta derechos ya nacidos, la caducidad afecta éstos y las expectativas de derechos; y
- La prescripción se puede interrumpir y suspender, la caducidad no, es fatal;

Por otra parte Barbero<sup>85</sup> indica que la caducidad se diferencia de la revocación ya que ésta última es un negocio unilateral que destruye los efectos de un acto diverso y la caducidad no requiere la voluntad del autor del acto.

A lo anterior podríamos agregar que mientras la revocación requiere de un acto jurídico concreto que destruya uno existente, la caducidad no, pues ésta puede operar de pleno derecho, por lo que no requiere de un acto concreto que la manifieste.

### **3.3.- Nulidad de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial.**

La figura de la nulidad no es exclusiva de la legislación del derecho común, pues en el desarrollo de nuestro derecho se ha trasladado ésta a materias tan especiales como la Propiedad Industrial, en la que el Legislador Federal ha implantado un mecanismo de autorregulación y equilibrio de los actos administrativos que de la misma emanan.

La LPI contempla la figura de la nulidad, la que se aplica tanto para patentes y registros de invenciones como para registros marcarios; empero, para efectos del

---

<sup>84</sup> Citado y traducido por **MARQUÉZ GONZÁLEZ**, José Antonio. Ob. Cit. p. 403.

<sup>85</sup> Idem.

presente trabajo, nos ocuparemos única y exclusivamente del estudio de la nulidad de registros marcarios que regula la Ley en su artículo 151. Obsérvese que la ley sólo habla de nulidad del registro no así de la marca como tal.

Así, las causas por las cuales se puede declarar la nulidad de un registro marcario por parte del IMPI son, a saber, las siguientes:

I.- Que el registro se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la LPI o las que hubiesen estado vigentes en la época de su registro.

La presente causal permite llevar a cabo la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario por el simple hecho de que su existencia haya contravenido en alguna forma las disposiciones de la LPI o las que existían en la época en que se otorgó el registro. La primera forma opera sin mayor problema, basta que el otorgamiento del registro viole las disposiciones de la ley, en especial las de su artículo 90 (prohibiciones para registrar una marca) para que proceda la nulidad; sin embargo, en cuanto a la segunda forma es necesario remitirnos a la legislación que en el momento del otorgamiento del registro se encontraba vigente (Ley de Propiedad Industrial, Ley de Invenciones y Marcas o Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), para determinar si el registro contraviene o no dicha normatividad y, por consecuencia, declarar su nulidad.

Consideramos que la presente causal de nulidad resulta violatoria de la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 constitucional, merced a que, atendiendo a la *Teoría de los Componentes de la Norma*, si durante la vigencia de la norma jurídica se actualizaron, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella (en el caso concreto, el otorgamiento del registro y, como consecuencia, la creación de derechos y obligaciones derivados del mismo), ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los



componentes de la norma sustituida.<sup>86</sup> De ahí que se considere a la presente fracción violatoria de la garantía de irretroactividad de la ley al permitir que un acto jurídico se encuentre sujeto, bajo la vigencia de la actual LPI, a las disposiciones que existieron antes de su entrada en vigor y que, obviamente, intentan destruir los efectos de un acto que se concreto de forma inmediata al actualizarse los componente de la norma que los contempla.

II.- Que 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.

La presente causal de nulidad contempla dos elementos constitutivos que conviene estudiar de formas individual a fin de determinar la forma en como se actualizan. Estos elementos a saber son:

A.- La existencia de una marca 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.

El presente elemento constitutivo de la causal de nulidad en estudio contempla la figura de la semejanza en grado de confusión entre marcas y la confundibilidad de productos y servicios, mismos que ya han sido materia de estudio en el presente trabajo de investigación<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Cfr. IUS 2005, No. Registro: 197.363, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Noviembre de 1997, Tesis: P./J. 87/97, Página: 7, rubro **"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."**

<sup>87</sup> Supra. Capítulo 1. 1.2.- Marcas registrables y no registrables. p. 62-72.

A pesar de lo anterior es necesario distinguir entre dos clases o categorías de confusión de signos o medios distintivos: una absoluta y otra relativa. La confusión absoluta se presenta cuando los signos, además de ser idénticos, amparan los mismos productos o servicios. La confusión relativa se actualiza cuando además de que los signos resultan confundibles de manera global y al primer golpe de vista, los productos o servicios que amparan resultan similares atendiendo a su naturaleza, lugar de venta y, en general, a sus canales de distribución.

Así, el Tribunal Andino en el Proceso 2-IP-99 sentó lo siguiente:

“La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar sin no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia.”<sup>88</sup>

Para efectos prácticos no importa ante que clase confusión estemos (ya sea absoluta o relativa) ya que finalmente cualquiera de ellas provocará la nulidad del registro.

Finalmente, es necesario estudiar un elemento de confundibilidad de productos o servicios que no ha sido analizado a fondo y del que hemos hecho mención en el presente trabajo. Nos referimos a los denominados Canales de Distribución.

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia para hacer llegar los productos hasta el consumidor final, en las

---

<sup>88</sup> OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. p. 14.

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y los precios más convenientes para ambos, es decir, los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que la propiedad de los productos toman; para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario final de dichos productos.

En algunas ocasiones, en la selección de los Canales de Distribución para la comercialización de productos priva el criterio de lo que se ha dado en llamar el “Grado de Exposición del Mercado” de los productos o servicios que aspire la empresa. En tales casos, se habla de tres Grados de Exposición:

a) *Distribución Intensiva*.- Se exponen los productos en todos los lugares posibles de comercialización. La característica dominante de esta alternativa de Canal de Distribución es la omnipresencia de los productos, que se comercializan por tales canales,

b) *Distribución Exclusiva*.- Se caracteriza por la concesión de exclusividad de distribución del producto a unos pocos distribuidores, con delimitaciones geográficas, pero con la condición expresa de que tales concesionarios se abstengan de vender productos de la competencia, como debe esperarse.

c) *Distribución Selectiva*.- Combina las ventajas de las dos anteriores, y aunque proporciona un debilitamiento relativo de los controles que aspira todo productor, también es muy cierto que reduce los costos de Mercadotecnia de los productos. Permite una penetración más controlada de los mercados o segmentos de mercado, que en particular interesen a los productores; el grado de exposición del mercado debe facilitar al máximo la penetración que se aspire del mercado, con la amplitud debida, la máxima satisfacción de las necesidades de los consumidores a los más bajos precios y con suficiente rentabilidad.”

Las decisiones que toman en productor o prestador de servicios sobre los canales de distribución de sus mercaderías se centra sobre los beneficios del lugar y los

beneficios del tiempo al consumidor. El beneficio de lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del consumidor para que éste no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y satisfacer así su necesidad. El de tiempo, consiste en llevar un producto al consumidor en el momento más adecuado.

El sistema de autoservicio cambia drásticamente la forma en que el cliente compra. En la tienda tradicional es el cliente el que pregunta y se deja asesorar por el empleado. En un autoservicio el cliente ve todo el surtido y puede descubrir nuevos productos que no conocía o comprar productos que no tenía previsto o planificado. Este sistema incrementa la importancia del envase y las etiquetas de los productos puesto que el cliente los ve y decide normalmente sin el asesoramiento del empleado de la tienda. Es el propio producto, su marca, su aspecto exterior el que tiene que llamar la atención del cliente y convencerlo para que compre.

Finalmente, podemos afirmar que las empresas fabricantes y prestadoras de servicios disponen de distintas opciones para llevar sus productos al consumidor. Tenemos básicamente tres posibilidades:

a) *La venta directa desde el fabricante.*- En la venta directa el fabricante sin emplear intermediarios lleva el producto al consumidor. Se trata de una venta sin la utilización de tiendas físicas. Un ejemplo sería que el fabricante que mediante una página web vende directamente el producto al consumidor final.

b) *Los sistemas de distribución integrados.*-En este caso también la empresa fabricante lleva ella misma el producto al consumidor pero utilizando tiendas propias. El panadero que además de fabricar el pan lo vende el mismo en su tienda es un sistema integrado.

c) *Canales de distribución ajenos.*- La mayoría de los fabricantes utilizan canales de distribución ajenos. Por tanto, envían los productos a través de mayoristas y tiendas que son de su propiedad.

B.- Que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Este elemento es muy fácil de entender: quien acredite en un procedimiento contencioso haber utilizado con anterioridad la marca registrada en pugna es quien tiene un mejor derecho de uso, lo que encuentra fundamento en el aforismo jurídico *primero en tiempo, primero en derecho*.

Empero, lo sencillo se vuelve complicado cuando intentamos descifrar ¿a cuánto tiempo como mínimo se refirió el Legislador Federal cuando utilizó en el texto de la Ley la frase “uso anterior”? ¿Se acredita el uso anterior de una marca con sólo haberla utilizado con un día, hora o minuto de anticipación frente al titular actual? o ¿en que grado se debe valorar lo ininterrumpido del uso de la marca?

Como puede verse, lo anterior no es fácil de responder, pues en la especie la Ley no contempla un parámetro de uso anterior de una marca ni en que grado de continuidad debe interpretarse el uso ininterrumpido, es decir, no se contempla desde qué segundo, minuto, hora, día, mes o año calendario como mínimo debe computarse al uso anterior respecto de un competidor ni que tan constante como mínimo debe ser ese uso anterior de la marca.

Por lo tanto, consideramos que la laguna en comentario es grave pues deja en estado de indefensión a los justiciables frente a la libre apreciación del juzgador que es quien interpretará el precepto legal en última instancia a fin de resolver el

problema planteado, y quien determinará si para acreditar el uso anterior basta con demostrar un uso espontáneo por muy mínimo que sea.

Por ello, consideramos necesario reformar la Ley para que el Legislador Federal sea quien ponga fin a estas interrogantes y sienta el mínimo de tiempo que debe amparar al uso anterior de una marca así como el alcance mínimo de la continuidad en su explotación, máxime si se toma en cuenta que la LPI no contempla la necesidad de acreditar un uso efectivo y real de la marca y que en la práctica el uso ininterrumpido de un signo o medio presenta múltiples inconvenientes, entre los que destacan: 1) el que los documentos que lo acreditan se encuentren vinculados a diversas personas o sociedades, haciendo difícil su recopilación; 2) el que con el paso de los años el manejo y control de la empresa se vaya sustituyendo dando como resultado una depuración de documentos impresionante; 3) el que en la mayoría de los casos la comercialización de productos o servicios no se encuentra documentada; y 4) el que las referencias a la marca en las transacciones son escasas o inexistentes.

III.- Que el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

Esta causal de nulidad tiene su *ratio* en la protección del principio de buena fe administrativa<sup>89</sup> y en el hecho de que, como hemos mencionado con anterioridad, una solicitud de registro marcario confiere a su titular ciertos derechos oponibles frente a sus competidores plasmados en los datos que en la misma se asientan; datos que pueden ser, verbigracia, los relativos a la fecha de primer uso de la marca o a la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

---

<sup>89</sup> Ver IUS 2006, No. Registro: 179.657, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXI, Enero de 2005, Tesis: IV.2o.A.121 A, Página: 1724, rubro "**BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SU OBSERVANCIA EN LAS DISTINTAS FASES DEL DESARROLLO DEL ACTO ADMINISTRATIVO.**"

Por lo tanto, dado que la Ley no hace distinción entre uno y otro dato contenido en la solicitud ni determina su jerarquía de acuerdo a su importancia, podemos decir que basta con que se invoque esta causal de nulidad para que el titular del registro marcario se encuentre obligado a acreditar la veracidad, en su caso, de todos los datos contenidos en su solicitud, precisamente por que es él quien cuenta con la documentación necesaria para acreditar ese hecho.<sup>90</sup>

IV.- Que el registro se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, al existir en vigor otro que se considere invadido, por amparar éste una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

En la presente causal se pueden apreciar elementos que ya han sido materia de estudio dentro de este trabajo de investigación, como lo es la determinación de la semejanza entre marcas o la similitud entre productos o servicios, por lo que no nos ocuparemos más de su estudio al haber quedado agotado el mismo.

Sin embargo, es prudente observar que el Legislador Federal hace mención de tres casos diversos en los que puede encuadrarse esta causal de nulidad: 1) el otorgamiento por error, 2) el otorgamiento por inadvertencia y, 3) el otorgamiento por diferencia de apreciación.

Por lo que respecta a la ***inadvertencia*** en el otorgamiento del registro, podemos mencionar que ésta se presenta cuando simple y sencillamente el servidor público encargado de analizar la solicitud de registro en relación con los antecedentes existentes en el Sistema de Marcas, pasa por alto alguno o algunos que debieron constituir obstáculos para el otorgamiento, presentándose una falta de diligencia en el análisis de fondo del registro.

---

<sup>90</sup> Ver Precedente V-P-SS-302, Quinta Época, Pleno de la Sala Superior, Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Año III, No. 31, Julio de 2003, Página 66, rubro "**RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUARLA CORRESPONDE AL TITULAR DEL REGISTRO DECLARADO CADUCO.**"

Ahora bien cuando el examinador, teniendo a la vista las marcas involucradas en el cotejo marcario, concluye que entre las mismas no se presenta confusión que pueda evitar el otorgamiento del registro, estamos ante una **diferencia de apreciación**, y por consecuencia, ante un deficiente análisis del servidor público encargado de cotejar las marcas.

Finalmente, al utilizar con elemento de la presente causal la palabra “**error**”, el Legislador Federal intentó incluir no sólo a las dos hipótesis anteriores sino a cualquier otra que pudiera haberse presentado durante el trámite y otorgamiento del registro y que de apreciado en su momento hubiese impedido su otorgamiento.

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

La presente casual de nulidad resulta sumamente fácil de entender: basta que una persona que tiene vínculos contractuales con el titular de una marca extranjera solicite y obtenga para sí dicha marca o una similar para que el registro nacional sea declarado nulo; sin embargo, debe apreciarse que el Legislador Federal hace alusión a tres diferentes tipos de personas que pueden caer en el presente supuesto: el agente, el representante, el usuario o el distribuidor autorizado.

Francamente desconocemos si las figuras en comento son reguladas por el derecho extranjero o cual es el alcance que a nivel internacional tienen las mismas como para que la Ley las contemple, ya que es visible que el Legislador Federal supedito la presente causal al hecho de que quien solicite el registro y lo obtenga cuente con las características de un agente, representante, usuario o distribuidor autorizado del titular de la marca extranjera; sea cual fuere el caso consideramos



conveniente no perder de vista que la Ley exige para su configuración el que el titular de la marca nacional cuente con las características en comento sin las cuales no podría actualizarse esta causal de nulidad.

Del análisis llevado a cabo a las cinco causales de nulidad anteriores concluimos que, aunque no de forma visible y tajante, algunas tienen como finalidad proteger intereses de carácter público, mientras otras intentan enfocan dicha protección en intereses privados.

La protección del interés público se encuentra inmersa de forma general en todas y cada una de las causales de nulidad en comento, atendiendo al hecho de que la finalidad de la Ley es proteger al público consumidor y que la misma es de orden público y de observancia general en todo el país según se observa de la redacción de su artículo 1º; empero, dicho interés lo hayamos acentuado de forma preponderante en las causales I y IV, las cuales hablan fundamentalmente del otorgamiento de un registro marcario en contravención a las disposiciones de la Ley o por error.

Por lo que al interés privado respecta, podemos apreciar que de manera general éste se haya inmerso en las cinco causales de nulidad, sin embargo el mismo se haya acentuado en las causales II, III, IV y V; ya que en éstas se considera nulo un registro marcario cuando de algún modo se afectan derechos tutelados por los particulares, principalmente en lo que respecta al otorgamiento de registros que invaden otros reconocidos anteriormente.<sup>91</sup>

Al final del artículo en estudio podemos hallar los plazos que se contemplan para ejercitar la acción de nulidad de un registro. Así, la Ley establece que podrán ejercitarse todas las causales de nulidad dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, excepto las causales I y V, las que podrán

---

<sup>91</sup> Estas conclusiones constituyen una las bases del presente trabajo de investigación, ya que dan pauta para determinar si es viable o no declarar la nulidad parcial de un registro marcario o de una marca.

ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Consideramos un desacierto del Legislador Federal los términos de cinco y tres años para ejercitar la acción de nulidad así como el supeditar su ejercicio a la publicación que se haga del registro en un medio oficial como lo es la Gaceta de la Propiedad Industrial, precisamente porque los particulares desconocen la existencia de dicha gaceta y porque el simple transcurso del tiempo no debe ser el instrumento para convalidar la obtención y existencia de un registro otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley y en perjuicio de intereses tanto públicos como privados.

Al respecto, Ledesma expone lo siguiente:

“...es claro que el simple transcurso de tiempo no tiene por que convalidar la mala fe con que se registro la marca, efectivamente, la intención de registrar una marca por otra persona que no fue el primero que la utilizó no debe reconocerse como válida, porque si bien es cierto no dejó de aprovecharse de la capacidad inventiva (referente a la creación de la denominación de la marca) como el tiempo en que empezó abrirse en el mercado derivado de su uso, y si nunca registro la marca su legítimo propietario, no debe de ser esto un castigo por el desconocimiento de la Ley...consideramos que para ejercitar la causal de nulidad por uso anterior no debe limitarse a ningún periodo de tiempo, máxime, que no existe oposición por uso anterior de una solicitud de marca y que para que el uso de la marca sea determinante para nulificar la registrada, la misma debe cumplir con ciertos requisitos que determinen que el uso que se realizó fue serio y con el objeto de que la misma obtuviera un prestigio en el mercado.”<sup>92</sup>

Por lo tanto, coincidiendo con las ideas del autor, concluimos que resulta por demás atentatorio de las garantías de seguridad jurídica el supeditar el ejercicio de la acción de nulidad a la publicación de un medio oficial de información como lo es la Gaceta de la Propiedad Industrial y el establecer plazos tan cortos para poder desaparecer del mercado una marca semejante en grado de confusión; ello derivado del hecho de que (como hemos mencionado) dicha gaceta no es un medio masivo de información como lo sería el Diario Oficial de la Federación (precisamente porque su venta y distribución no van más allá de las instalaciones

---

<sup>92</sup> LEDESMA CAMPOS, José Leodegario. El uso de las marcas en el derecho mexicano, Tesis Profesional, UNAM, México, 1997, P. 116 y 117.

del IMPI) y de que tres y cinco años son plazos muy cortos que imposibilitan de forma injustificada el acceso a la justicia de los particulares a la luz del artículo 17 de la Constitución Federal.

En este orden de ideas, consideramos necesaria una reforma para ampliar a “10 años” (es decir, el primer plazo de vigencia de la Ley) el término para ejercitar la acción de nulidad y sus causales, así como desaparecer el requisito de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial para ejercitar la acción y sustituirlo por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, máxime si se toma en cuenta que en materia de marcas no existe un procedimiento de oposición como en el caso de las Denominaciones de Origen.

#### **3.4.- Caducidad de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial.**

Al igual que la nulidad, la caducidad en la LPI es otra figura retomada del derecho común que en materia de marcas guarda un matiz diverso del que se conoce en materia procesal, al grado de cambiar por completo su naturaleza como institución jurídica.

En efecto, en materia marcaria se habla de caducidad como una forma de extinción de los derechos que se tienen sobre un registro y por consiguiente sobre la utilización y explotación exclusiva del signo o medio. No se habla en si de la paralización de un procedimiento (como en el caso del derecho adjetivo), sino de una sanción que la misma Ley impone por la omisión del titular a cumplir con las diversas disposiciones que establece la legislación de la materia (obligaciones del titular del registro marcario), y que tienen por objeto mantener vigente el registro.

Bertone y Cavanellas<sup>93</sup> al respecto exponen que el concepto de caducidad no es exclusivo de la legislación marcaria y ni siquiera del Derecho de Propiedad Industrial, ya que se le puede encontrar en otras ramas del Derecho, como el Civil y el Procesal. Por su naturaleza, indican los autores, su aplicación puede

---

<sup>93</sup> BERTONE, Luís Eduardo. Guillermo Cavanellas de las Cuevas. Ob. Cit. p. 345.

extenderse a cualquier aspecto del mundo jurídico. Concluyen indicando que a esta institución jurídica se la ha definido como un modo de extinción de un derecho por el transcurso de un periodo de tiempo prefijado legal, convencional o judicialmente, siendo un presupuesto comúnmente (aunque no siempre) necesario el que el derecho en cuestión no haya sido ejercitado durante ese periodo.

De lo anterior podemos concluir que si bien es cierto en nuestra actual legislación se establece como sanción a la omisión de explotar una marca la caducidad del registro, también lo es que ésta debe interpretarse como una extinción, es decir, como la pérdida o desaparición del derecho de un titular de registro marcario para el uso exclusivo del mismo; precisamente porque como se ha dicho esta institución jurídica cambia radicalmente su naturaleza en tratándose de una materia tan especial como lo es la del Derecho de Marcas.

La caducidad de marcas en la LPI encuentra su fundamento en el artículo 152, y su relación de causalidad en los diversos numerales 130 de la misma normatividad y 62 del RLPI. Estos ordenamientos al respecto establecen lo siguiente:

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ART. 152.-** El registro caducará en los siguientes casos:

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

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

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

#### **REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ART. 62.-** Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde

a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

De lo anterior podemos desprender lo siguiente:

A) La caducidad procederá cuando el titular omita renovar el registro ante el IMPI, con las formalidades que establece la Ley y su reglamento, una vez que la vigencia del mismo haya fenecido. La caducidad del registro en este caso opera *ipso iure* según se puede apreciar de la lectura a la parte final del artículo 155 de la LPI.

La presente causal de caducidad es sencilla de entender: basta que el titular del registro marcario no haya renovado su registro en los términos que establece la LPI y el RLPI para que la misma opere.

La figura de la renovación ya ha sido materia de estudio en el presente trabajo de investigación, por lo que nos abstenemos de emitir comentarios relacionados con el tema, empero, a pesar que la Ley contemple la caducidad *ipso iure* del registro marcario por no haber solicitado su renovación en los términos y dentro de los plazos que contempla el artículo 133 de la LPI, consideramos que la presente causal de caducidad viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues si bien es cierto no establece requisitos ni formalidades para que proceda la caducidad (por precisar la Ley que ésta no requerirá declaración alguna por parte del IMPI), no menos cierto es que dicha circunstancia en forma alguna releva al referido Instituto de observar las formalidades y requisitos necesarios para respetar la garantía de audiencia en comento.<sup>94</sup>

B) La caducidad también procederá cuando la marca haya dejado de usarse durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada.

---

<sup>94</sup> Cfr. IUS 2006, No. Registro: 231.555, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Página: 402, rubro "MARCAS. DECLARATORIA DE EXTINCION DE DERECHOS O CADUCIDAD DE. GARANTIA DE AUDIENCIA."

En esta causal de caducidad el Legislador Federal vincula al titular del registro para que su marca, a partir del otorgamiento, sea explotada en relación con los productos o servicios para los cuales se solicitó y concedió.

Para ello la Ley establece un plazo no mayor a tres años consecutivos, es decir, el titular (dentro de la vigencia del registro) tiene la obligación de usar la marca antes de que se cumplan tres años consecutivos desde su otorgamiento, por lo que, pasado dicho plazo sin que al efecto se haya explotado la marca, la misma quedará sujeta a un procedimiento de caducidad con fundamento en la presente causal.

A pesar de lo anterior, es necesario aclarar que si el titular de la marca acredita haber usado la misma dentro del plazo que establece la Ley, el registro no caducará; sin importar la intensidad en cuanto a su uso, ya que la Ley solo hace alusión a la continuidad del uso de la marca (tres años consecutivos) y en ella, como se mencionó en anteriores capítulos, no se contempla la figura de la explotación real y efectiva del signo o medio distintivo.

Finalmente, respecto al plazo que otorga la LPI para la explotación de la marca, el maestro Fernández-Novoa, expresa lo siguiente:

“La definición del artículo...es censurable porque **la delimitación del acto de uso obligatorio de la marca debe ser hecha por la jurisprudencia y la doctrina, pero en ningún caso por la ley.** La definición del artículo...es demasiado simplista porque a pesar de ser el más importante acto de uso de la marca, **la comercialización o venta de artículos de la marca no es el único acto con el que puede cumplirse la carga del uso obligatorio.** La situación de desamparo en que el artículo...coloca al titular de la marca registrada es innegable. En efecto, para evitar la caducidad por falta de uso, el titular registral tiene que comercializar el artículo de marca en los tres años siguientes al registro de la marca: **la publicidad precedente a la venta efectiva y realizada dentro de este plazo no será suficiente**...el plazo de tres años legalmente dado para iniciar el uso obligatorio de la marca es, en mi entender, demasiado breve. **La excesiva**

brevedad de este plazo será singularmente presente en la hipótesis de marcas aplicadas a productos farmacéuticos. En efecto, para comercializar los productos farmacéuticos se precisa, por lo general, la previa autorización administrativa, la cual será concedida en ocasiones después de transcurrido el plazo de tres años dentro del tiempo que tiene que ser usada la marca registrada. (Énfasis agregado)<sup>95</sup>

A pesar del prestigio con que cuenta a nivel internacional el maestro Fernández-Novoa, consideramos que los comentarios hechos por él son erróneos.

En efecto, consideramos equivocados sus comentarios primeramente por que es una costumbre legal en nuestro país el que la Ley conceptualice los términos en que debe ser interpretada la misma Ley, lo que en la doctrina nacional se le conoce como *Interpretación Auténtica*, además de que con la misma se busca una mayor certeza legal a favor de los gobernados y sujetos de la Ley.

Por otro lado, si bien es cierto la comercialización o venta de artículos de la marca no es el único acto con el que puede cumplirse la carga de uso obligatorio, no menos cierto es que el numeral en comento, interpretado en relación con los artículos 130 de la LPI y 62 del RLPI, contempla a la comercialización como una de las formas o medios de los que se puede valer el titular del registro para acreditar el uso de la marca, precisamente por que la Ley al utilizar la frase "...entre otros casos..." intentó no limitar los medios que se pueden utilizar para acreditar la explotación de una marca registrada.

Finalmente en cuanto a la brevedad excesiva del plazo de tres años otorgado por la LPI para la explotación de la marca registrada y específicamente en cuanto a las repercusiones que tiene en cuanto a productos farmacéuticos se refiere, consideramos que ello es equivoco merced a que si bien es cierto resulta imposible llevar a cabo la explotación de una marca en un plazo de tres años también lo es que en el caso de los productos farmacéuticos los titulares de los registros marcarios no quedan desamparados en forma alguna en virtud que,

---

<sup>95</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. La erosión del Derecho de Marcas en la ley Mexicana de 1975. Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje a Rodrigo Uría, Civitas, Madrid, 1978, p. 162.

como veremos más adelante, la Ley contempla una excepción a la carga de uso obligatorio para el caso de requisitos gubernamentales dirigidos a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

C) No procederá la caducidad del registro marcario si el titular o el usuario que tenga concedida licencia registrada ante el IMPI acredita haber usado la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad en los productos o servicios para los que fue registrada.

Esta es la primera excepción que contempla la LPI respecto a la declaración de caducidad de un registro marcario. En ella, se establece la posibilidad de que el titular del registro pueda salvar su marca al acreditar como mínimo su uso durante un plazo prudente de tres años consecutivos, inmediatos y anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, pero ¿cómo se computa este plazo?

Es sencillo, v.gr., si una persona presenta el 22 de octubre de 2006 ante el IMPI una solicitud de declaración administrativa de caducidad, basta que el titular acredite el uso de su marca desde el 22 de octubre de 2003 hasta el 22 de octubre de 2006 para que resulte improcedente la declaración de caducidad del registro. En este caso como en el de nulidad, la Ley no exige que haya un uso ininterrumpido, real y efectivo del signo o medio distintivo bastando para evitar la caducidad el que se acredite aunque sea de forma esporádica el uso de la marca en cada uno de los años.

Esta excepción en la práctica presentada un problema constante de interpretación de la Ley Adjetiva (CFPC): la *Distribución de la Carga de la Prueba*; pues en la especie ¿sobre quien recae la obligación de acreditar el uso de la marca desde el punto de vista del derecho procesal?



Para una mejor comprensión de este tema, resulta oportuno traer a colación algunos puntos importantes acerca del derecho probatorio y la forma de operar de acuerdo a la ley positiva en nuestro país.

La carga procesal se define como una situación jurídica instituida por la ley, que consiste en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él.

En este sentido, la noción de carga se diferencia claramente del derecho: en tanto que el derecho al realizar un acto del procedimiento es una facultad que la ley otorga al litigante en su beneficio (facultad de contestar la demanda, de producir prueba), la carga es una conminación o compulsión a ejercer el derecho.

Desde este punto de vista, carga de la prueba quiere decir, en primer término y en un sentido estrictamente procesal, conducta impuesta a ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos.

La ley, en algunos supuestos, distribuye por anticipado entre los contendientes la fatiga probatoria, señalando expresamente al actor o demandado las circunstancias que han de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas en el juicio.

Pero en segundo término, casi siempre en forma implícita (por que no abundan los textos expesos que lo afirmen) la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas; el litigante puede desprenderse de esa peligrosa suposición si demuestra la verdad de aquellas.

Es así que la carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que, quien no prueba los hechos que afirma, pierde el

pleito, y puede quitarse esa carga de encima probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley le señala.

Las premisas descritas conducen a establecer, como principio fundamental, que aquel que afirma está obligado a probar, esto es, el que toma la iniciativa en la contienda judicial, a quien se designa con el nombre de actor, debe probar la existencia del derecho que afirma tener, y aquel a quien se exige el cumplimiento de una obligación, se llama demandado o reo, debe probar a su vez el hecho en el cual funda su defensa (artículo 81 CFPC).

En consecuencia del principio relatado, el que niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negativa importe la afirmación de un hecho (artículo 82, fracción II CFPC).

La regla fundamental que sirve para determinar a quien incumbe la obligación de la prueba, reposa sobre la presunción que la razón y la lógica sugieren, según la cual todo hombre se reputa libre de todo vínculo jurídico, por que la libertad es el estado normal de los hombres, y se reputan sus bienes libres de toda responsabilidad por la misma causa.

En otros términos, de acuerdo con la mencionada regla, reporta la carga de la prueba aquel de los litigantes que trata de invocar el estado actual y normal de las cosas o de una situación adquirida, de otra manera se cometería un atentado contra la justicia y la ley, imponiendo esa carga al que invoca en su defensa la situación jurídica en que se encuentra.

Algunos doctrinarios han coincidido en clasificar tres tipos de defensas que el demandado puede oponer al actor: a) oponer una defensa negativa, negando en todo o en parte el acto jurídico que es el fundamento de la acción; b) oponer una defensa positiva, oponiendo el hecho alegado y probado por el actor otro hecho del que resulte la extinción del derecho de aquél; c) alegar una excepción,

oponiendo al derecho del actor otro derecho que lo haga ineficaz en todo o en parte.

Estos principios son los que en la actualidad rigen la materia procesal y los que sirven para determinar a quien incumbe la carga de la prueba mediante las reglas que han merecido la sanción de la ley:

1. El que afirma está obligado a probar y, en consecuencia:
2. El actor debe probar su acción.
3. El reo debe probar sus excepciones.
4. El que niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negativa envuelva una afirmación expresa de un derecho.
5. El que niega está obligado a probar cuando, al hacerlo, desconoce una presunción legal que tiene a su favor su contraparte.

Todas estas reglas, que deben su origen al Derecho Romano y que fueron reproducidas por la legislación de las Partidas, se encuentran reguladas por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de modo que el principio general de la carga de la prueba puede caer en dos campos:

- En materia de obligaciones, el actor prueba los hechos que suponen la existencia de la obligación, y el reo los hechos que suponen la extinción de ella.
- En materia de hechos y actos jurídicos, tanto el actor como el reo prueba sus respectivas proposiciones, siguiendo, desde luego, las reglas que fijen los códigos adjetivos correspondientes.

Como podemos ver, en materia procesal la regla general que se establece respecto a la carga de la prueba se divide en dos: el actor debe probar los hechos que afirma y el demandando las excepciones que haga valer. Ello se presenta, por

lo general, en todos los procedimientos de declaración administrativa previstos en la LPI; sin embargo, en el caso del procedimiento de caducidad existe un inconveniente: la Ley Adjetiva Federal obliga de forma irrefutable al actor a acreditar la falta de uso de la marca de su contrincante, es decir, atendiendo a las reglas que hemos visto, el solicitante de caducidad del registro tiene la obligación de demostrar que su contrario no ha usado su marca durante los últimos tres años respecto de los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro.

Al respecto, Martínez Medrano y Soucassee exponen lo siguiente:

“...en cuanto a la carga de la prueba, el Protocolo dispone la inversión del *onus probando*, que caerá en cabeza del demandado titular de la marca, quien deberá acreditar el hecho pasivito (sic) del uso, conforme lo dispone el art. 16.3. Esta solución es la implementación en materia de marcas de la Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas, solución que había sido desarrollada por la doctrina constitucional argentina, y que inclusive ha sido objeto de tratamiento en el ‘XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal (Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina, mayo de 1999). Esta teoría propone el apartamiento de las rígidas reglas de la carga de la prueba en cuanto resultaren desvaliosas para la obtención de la verdad jurídicamente objetiva, señalándose entre otras cosas que el *onus probandi* debe recaer sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva.”<sup>96</sup>

Por su parte, De la Fuente<sup>97</sup> expresa que el sistema probatorio general convierte la prueba del uso de la marca en una *probatio diabolica*, al obligar al solicitante de la caducidad del registro a demostrar la existencia de un hecho de tipo negativo: la falta de uso. Por ello, concluye la autora, es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva y fácil, contundente y accesible para aquél, en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad, siempre inherente a toda prueba negativa, que puede resultar de imposible acreditación.

---

<sup>96</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucassee. Ob. Cit. p. 237.

<sup>97</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob. Cit. p. 270.

De lo anterior se desprende que, con fundamento en la *Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas*, en materia de marcas y específicamente en cuanto a la acreditación del uso de la marca corresponde al titular del registro el acreditar el uso de su marca y no al actor, ya que pensar lo contrario traería como consecuencia que el actor tenga que probar un hecho negativo, volviendo dicha acreditación casi imposible.

A lo expuesto podemos concluir que la carga de la prueba en materia de caducidad de marcas constituye la excepción que pone a prueba la regla.

En efecto, por principio de cuentas, en la parte del actor de un procedimiento recae al gravamen procesal de acreditación de un hecho pues se entiende que es él quien excita el mecanismo jurídico administrativo al expresar su pretensión mediante la afirmación de un hecho, empero la carga de la prueba puede recaer en persona distinta del actor (es decir sobre el demandado) cuando para él resulte imposible demostrar las situaciones en que apoya su pretensión, porque no cuenta con los documentos o medios idóneos para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtenerlos, razón por la cual la mencionada carga grava sobre aquel de los litigantes que se encuentra en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o su excepción<sup>98</sup>.

Luego entonces, en un procedimiento de declaración administrativa de caducidad corresponderá al demandado (y no al actor) acreditar el uso de su marca ya que al solicitante de caducidad le sería extremadamente difícil demostrar la falta de uso del registro marcario precisamente por que éste no cuenta con los medios necesarios para ello

---

<sup>98</sup> Ver. IUS 2006, No. Registro: 256,505, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 38, Sexta Parte, Página: 56, rubro "**MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA**" IUS 2006, No. Registro: 394,873, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Tesis: 917, Página: 630, rubro "**CARGA DE LA PRUEBA**" y IUS 2006, No. Registro: 393,976, Quinta Época, Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 20, Página: 14, rubro "**ACTOS NEGATIVOS. CARGA DE LA PRUEBA.**"

Ahora, si bien es verdad la LPI no establece más parámetros que el de un uso continuo de la marca durante tres años como mínimo, consideramos prudente para determinar el uso de una marca que se tomen en cuenta los siguientes elementos:

*Cuantitativo.*- Debe apreciarse en relación con el producto o servicio que se identifica, y con las características de la empresa que lo comercializa o presta. Mientras que una venta de determinado valor será por sí sola suficiente cuando se trata de una pequeña empresa, igual valor no tendrá ese carácter cuando constituya una operación aislada de una firma de grandes dimensiones. El mismo criterio aplicara cuando la marca se aplique a productos de primera necesidad o a productos especializados.

*Temporal.*- La Ley no exige que la utilización de la marca se extienda a lo largo del periodo relevante, o sea los tres años anteriores a la interposición de la demanda de caducidad, por ende, basta con que haya tenido lugar en *algún momento* dentro de ese plazo la explotación de la marca. Es la solución seguida en la generalidad de los sistemas marcarios que imponen la carga del uso.

*Cualitativo.*- El curso del plazo de caducidad no se interrumpe por la solicitud u otorgamiento de la renovación del registro. La Ley exige el uso efectivo de la marca y no la mera intención de llevarlo a cabo.

*Geográfico.*- La cuestión a ser aquí analizada es la de si la mayor difusión geográfica de la marca *dentro del país* incide sobre la seriedad de su uso.

Por otra parte, resulta conveniente aclarar que si bien la presente causal de caducidad exige que se utilice la marca en los productos o servicios para los cuales fue registrada, no menos cierto es que la misma nada impide que dicha marca tenga modificaciones que no alteren su carácter distintivo, aunque no constituya propiamente la marca que fue otorgada.

En efecto, la posición predominante, tanto en la doctrina nacional, como en la extranjera, y en la jurisprudencia comparada, es aceptar el uso de la marca modificada respecto de su registro si estas modificaciones no alteran en forma sustancial su identidad, o productos que tienen el mismo origen: *la marca sigue siendo la misma ante los ojos del público*. Ello se ve reflejado en el artículo 128 de la LPI.

La intención del Legislador Federal es que los registros sean utilizados con fines de dar a las marcas su función distintiva y no como elementos para lucrar con las necesidades que en materia marcaria tengan los usuarios de esos signos. *Las necesidades de la vida económica pueden imponer la modificación de las marcas, sin que por ello cese su uso*. Puede agregarse a la marca registrada algún elemento de importancia e impacto poco significativos, o bien eliminarse un elemento de iguales características. En una marca nominativa puede alterarse la manera de escribirla, o modificarse una letra que no incide sobre la pronunciación (artículo 56, fracción II, segundo párrafo, RLPI).

Finalmente, cabe mencionar una de las prácticas que en la materia se ha venido presentando constantemente en los últimos años: la inscripción de la marca en varias clases del nomenclátor de clasificación de productos y servicios, lo que se conoce como *Marca Multiclase*. Ésta encuentra soporte en el artículo 6º del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (adoptado por México en marzo de 2006) y en el hecho de que la LPI no prohíbe el registro de una marca en varias clases del nomenclátor internacional.

Empero, para el caso de caducidad en este tipo de registros, resulta difícil determinar si el titular de la marca cumple con la obligación de uso de la misma, cuando sólo la utiliza para distinguir parte de los productos o servicios para los cuales ha sido registrada.

D) No procederá la caducidad del registro cuando existan circunstancias ajenas a la voluntad del titular que obstaculicen el uso de la marca. Estas pueden ser, v.gr., restricciones a la importación o requisitos gubernamentales dirigidos a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Ésta constituye la segunda excepción a la procedencia de la caducidad de un registro marcario y se encuentra apoyada de manera indirecta en la denominada Fuerza Mayor.

Así es, la LPI al utilizar la frase "...circunstancias ajenas a la voluntad del titular..." se refiere al hecho de que una fuerza ajena, insuperable y superior orille al titular de la marca a no llevar a cabo la explotación que normalmente le daría a su signo o medio distintivo de no existir ésta, por lo que consideramos que la presente excepción tiene su fundamento en causas de fuerza mayor.

A pesar de lo anterior, no debe perderse de vista que si bien resulta a veces imposible utilizar la marca respecto de los productos correspondientes a ciertas clases marcarias, es inconcebible que tal imposibilidad se extienda a todas las clases, máxime si estamos ante una *Marca Multiclase*.

Sean cuales quiera que sean las causas de fuerza mayor que impidan la normal explotación de la marca, éstas deberán ser interpretadas y aplicadas en el marco de las operaciones normales del titular del registro, y considerando cual era el uso probable en vista del cual se registro la marca.

Por otro lado, debe aclararse que la existencia de una causal de fuerza mayor no interrumpe el término de caducidad previsto por la Ley, sino que meramente lo suspende. Dicha suspensión tendrá la duración que corresponda a la causal de fuerza mayor que se haya configurado, por lo que una vez vencida la causa, el término de la caducidad continuará corriendo.



Finalmente, debe comentarse que los dos ejemplos que la Ley da como causas que pueden impedir la explotación normal de una marca son conocidas en el derecho comparado como “Hechos del príncipe”. Éstos hechos suceden cuando un producto no puede ser comercializado por pesar sobre él una prohibición legal, o porque no se ha obtenido la autorización exigida por la legislación aplicable para la comercialización de ese producto, cuestión de frecuente planteamiento en la industria farmacéutica, o porque existe una prohibición legal sobre la importación del producto y tal era el origen del que se deseaban obtener los artículos al ser identificados con la marca.

E) Tampoco procederá la caducidad del registro cuando a juicio del IMPI existan causas justificadas para ello.

Ésta última excepción a la caducidad de un registro marcario consideramos que se encuentra muy abierta y, por ende, que otorga una facultad discrecional al IMPI para determinar, bajo su más amplio criterio, si existe o no una causa justificada para no haber explotado la marca.

Creemos firmemente que la intención plasmada por el Legislador Federal en la presente excepción fue no dejar de lado cualquier otra causa que justificadamente y a criterio del representante estatal (IMPI) privará al titular del registro para usar su marca conforme a los usos y costumbres comerciales. Consideramos un claro ejemplo de ello la aplicación de una Medida Cautelar Provisional (ya sea en amparo o en juicio de nulidad) dictada por un Juez o Magistrado Federal competente que impida el uso de la marca por encontrarse su titularidad en litigio.

F) Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los bienes o servicios que ella distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado mexicano bajo esa marca en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres comerciales; y cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

El presente elemento constitutivo de la causal de caducidad más que establecer una excepción como las anteriores sienta el concepto legal de lo que es y debe ser considerado como uso marcario. Así, nos indica que éste estará presente cuando los bienes o servicios que distingue la marca se hallen en el comercio o en el mercado en la cantidad y modo correspondiente a los usos y costumbres comerciales.

De la interpretación que se haga a este concepto, podemos observar que el Legislador Federal no restringe el uso de la marca a la simple comercialización de productos o prestación de servicios, sino que deja en manos de los actores comerciales, a través de sus usos y costumbres, el sentar las formas y mecanismos a través de los cuales se puede explotar una marca.

Así, consideramos que no es necesario para que se de la referida explotación que exista un acto de intercambio, siendo suficientes actos a título gratuito, tales como entregas de muestras, demostraciones y degustaciones, en tanto formen parte de un programa de comercialización a mayor escala, y no sean actos aislados.

La utilización bajo cualquiera de las formas mencionadas es suficiente para evitar la caducidad del registro marcario en todas las clases en que estuviere registrado, solución que se parta de la seguida en países como Alemania en donde la utilización debe tener lugar respecto de cada tipo de bienes y servicios sobre los cuales se desea conservar la validez del registro marcario.

Respecto a lo anterior, Bertone y Cavanellas indican lo siguiente:

“La voz comercialización es una traducción, bien que recogida por el Diccionario de la Real Academia Española, de la palabra inglesa *marketing*. Comprende un conjunto de actividades tendientes a la venta o disposición a título oneroso de bienes y servicios, mediante la investigación de mercados, la planificación de productos, el diseño de

envases, la promoción directa de ventas, la publicidad, la distribución y la venta en si misma u otros actos de disposición onerosa de los bienes ofrecidos por la empresa.”<sup>99</sup>

Por lo tanto, concluimos que, para que exista la explotación de una marca, no es necesario que ésta tenga lugar a través de un tipo determinado de acto jurídico, como son las ventas. Tal uso puede tener lugar mediante permutas, locaciones u operaciones complejas de otros tipos, siempre que se trate de actos a título oneroso. La Ley, al utilizar la frase *hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado mexicano bajo esa marca en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres comerciales* en lugar de *venta*, ha obviado las dificultades que en este tema pudieran plantearse. Los actos a título oneroso precedentemente mencionados son suficientes para crear la relación de identificación de productos, característica del uso marcario.

### **3.5.- Semejanzas y diferencias entre la nulidad y caducidad *in genere* y la nulidad y caducidad de registros marcarios en la Ley de la Propiedad Industrial.**

Una vez llevado a cabo el estudio sobre las instituciones de la nulidad y la caducidad, vistas desde el punto de vista del derecho común y del derecho de propiedad industrial, procederemos a sentar a continuación sus principales semejanzas y diferencias.

#### **Semejanzas**

- Tanto la nulidad como la caducidad en el derecho civil y en la LPI tienen una nota en común: el nombre.
- La caducidad en el Derecho Común como en la LPI opera por ministerio de

#### **Diferencias**

- En la LPI la caducidad no opera de forma automática, por lo que requiere de declaración expresa por la autoridad administrativa competente (art. 152, fracción II LPI).

---

<sup>99</sup> BERTONE, Luís Eduardo. Guillermo Cavanellas de las Cuevas. Ob. Cit. p. 357.

Ley o *ex lege* de forma automática sin necesidad de declaración alguna (artículo 152, fracción I LPI).

- La nulidad tanto en la LPI como en el Derecho común opera por haberse emitido un acto en contra del tenor de la Ley (art. 151, fracción I LPI).
- La nulidad en la LPI como en el derecho común destruye retroactivamente los efectos del acto jurídico.
- La LPI al igual que la legislación común, contempla términos para ejercer las acciones de nulidad, tanto prescriptibles como imprescriptibles.
- La caducidad en la LPI como en el derecho común afecta derechos adquiridos.
- La caducidad tanto en la LPI como en el derecho común se actualiza por una abstención no observable de una conducta en un plazo determinado por la Ley.
- La nulidad en la LPI como la prevista en el derecho común son susceptibles de subsanación, en caso de que el plazo
- La caducidad en la LPI, a diferencia de la contemplada en el derecho común, es posible subsanarla, las que han sido estudiadas como excepciones.
- La caducidad en la LPI, a diferencia de la prevista en la legislación común, se regula como una extinción de derechos sustantivos.
- La LPI a diferencia de la legislación común no contempla las figuras de la nulidad absoluta y la nulidad relativa del acto jurídico.
- Mientras la nulidad contemplada en la Legislación Común puede hacerla valer cualquier persona, la contemplada en la LPI sólo la podrá ejercerla quien tenga y acredite ante la autoridad administrativa su interés jurídico.
- En la nulidad contemplada en la LPI, a diferencia de la establecida en el derecho civil, no procede la confirmación.
- Las causas por las cuales se puede

para el ejercicio de la acción haya fenecido.

- La nulidad prevista tanto en la LPI como en la legislación común protegen dos tipos de intereses: uno de carácter público y el otro de tipo privado.
- La caducidad en la LPI como en la Legislación común destruyen los efectos del acto hacia el futuro.

solicitar la nulidad en la LPI son diversas a las que se contemplan para el caso del Derecho Común: las primeras atienden a la especialidad de la materia, las segundas a la constitución del acto jurídico en general.

- La caducidad en la LPI afecta únicamente derechos ya nacidos, mientras que la prevista en la ley común puede también surtir sus efectos con expectativas de derechos.
- La caducidad prevista en la LPI extingue derechos sustantivos, la prevista en la Legislación Común extingue éstos y los adjetivos.
- La caducidad prevista en la LPI es de carácter legal, la que contempla el Derecho Común puede ser también convencional y judicial, y
- La caducidad prevista en la legislación común no acepta excepciones, la contemplada en la LPI sí.

De las semejanzas y diferencias apuntas, podemos apreciar que si bien es verdad el Legislador Federal tomó de la legislación común las figuras de la nulidad y caducidad para contemplarlas en la LPI, también lo es que al ser trasladadas a una materia tan especial y técnica como lo es la de la propiedad industrial éstas adquirieron matices diferentes y conservaron otros similares a los de sus ascendientes.

En tal sentido podemos concluir que si bien los principios consagrados en la doctrina y la jurisprudencia para interpretar los institutos de la nulidad y caducidad en materia común podrían ser utilizados para interpretar las figuras de la nulidad y caducidad contenidos en la LPI, también lo es que lo conveniente sería crear un régimen propio para el caso de nulidades y extinciones administrativas, que sirva de base para interpretar éstos institutos a la luz de los principios consagrados en el derecho administrativo, pues como se ha visto existen incompatibilidades evidentes entre la forma de regulación de los mismo tanto en el derecho común como en el de la propiedad industrial.

## CAPITULO 4.

### NULIDAD Y CADUCIDAD PARCIAL DE REGISTROS MARCARIOS. SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD. CASOS PRÁCTICOS.

#### 4.1.- Forma común en que el Instituto declara la nulidad de un registro marcario.

Como hemos visto, el IMPI cuenta no sólo con facultades administrativas para otorgar el registro de signos o medios que constituyen marcas a la luz de la LPI sino que, además, cuenta con facultades jurisdiccionales para determinar a quien le corresponde la titularidad de un determinado derecho de propiedad industrial y, más específicamente, de una marca. Éste se desenvuelve de conformidad con las formalidades que al efecto establece la LPI y de acuerdo con el único procedimiento que existe para declarar la nulidad de una marca: el Procedimiento de Declaración Administrativa, empero la pregunta obligada es ¿cómo, en la *praxis*, se substancia este procedimiento y cuál es el criterio que comúnmente utiliza el IMPI para resolver los conflictos? Para dar respuesta a lo anterior, resulta necesario remitirnos a un caso en concreto que haya sido resuelto por el IMPI, por lo que a continuación veremos un ejemplo de como se lleva a cabo la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario y posteriormente cuál es el criterio que utiliza comúnmente el Instituto para resolver el mismo.

#### 4.1.1.- El caso “DISEÑO”.

El caso “**DISEÑO**” es una de tantos asuntos en los que IMPI demuestra su poder de *imperium* al postular a quien corresponde un determinado derecho de propiedad industrial y, de manera imparcial, asumir el papel de Juez que dirime una controversia en materia de marca.

Se eligió este caso en particular en virtud de que su simplicidad deja en claro como es que el IMPI dirime, de acuerdo con los argumentos y pruebas aportadas por las partes, una controversia en materia marcaria. Veamos.

**ACTORA: INDUSTRIAS PLAYCON, S.A. DE C.V.**

**DEMANDADA: INDUSTRIAS R.T.A., S.A. DE C.V.**

**EXPEDIENTE: P.C. 571/2004 (N-310) 8393**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 17 DE FEBRERO DE 2005.**

### **ANTECEDENTES**

I.- Con fecha **4 de agosto de 2004**, la empresa **INDUSTRIAS PLAYCON, S.A. DE C.V.** a través de su representante legal, solicitó al IMPI la declaración administrativa de nulidad de la marca "**DISEÑO**" propiedad de la empresa **INDUSTRIAS R.T.A., S.A. DE C.V.**, invocando para tal efecto el contenido del artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, por considerar que la misma es semejante en grado de confusión a otra que ha sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca en comento, mismas que se aplica a los mismos productos. Para tal efecto, la empresa actora aportó diversas pruebas (documentales públicas y privadas) que presumiblemente acreditan la utilización su marca "**ECO y DISEÑO**" con anterioridad a la de la marca "**DISEÑO**" propiedad de la empresa demandada.

II.- Por acuerdo de fecha **31 de agosto de 2002** (sic) el IMPI tuvo por admitido a trámite la solicitud de declaración administrativa de nulidad interpuesta por la actora así como las pruebas aportadas por la misma. En este mismo acuerdo el Instituto otorgó a la empresa demandada el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que el referido acuerdo sea notificado, para dar contestación a la solicitud en comento y manifestar lo que a su derecho convenga.

III.- Mediante escrito de fecha **20 de octubre de 2004**, la empresa **INDUSTRIAS R.T.A., S.A. DE C.V.**, a través de su representante, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad en comento, oponiendo excepciones y dando contestación a cada uno de los hechos en que se funda la solicitud de



nulidad de la actora. Asimismo ofreció diversas documentales públicas que presumiblemente acreditan la utilización de la marca “**DISEÑO**”.

**IV.-** Por acuerdo de fecha **1 de diciembre de 2004**, el IMPI tuvo por contestada la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la marca “**DISEÑO**” por parte de la demandada. Asimismo, otorgó a la actora un término de tres días contados a partir de la debida notificación del acuerdo en comento para que la misma manifestará lo que a su derecho conviniera respecto de la referida contestación dada por su contraparte.

**V.-** Una vez desahogada la vista que se le mandó dar a la actora, el IMPI abrió la etapa de alegatos, concediéndole a las partes un término de 10 días hábiles para que presentaran sus apuntes de alegatos, mismos que se presentaron por las partes el **28 y 31 de enero de 2005** respectivamente.

**VI.-** En tal virtud, y al no existir prueba alguna por desahogar, el IMPI procedió a emitir resolución definitiva el **17 de febrero de 2005**, declarando administrativamente la nulidad de la marca “Diseño”.

#### **4.1.2.- Criterio del Instituto.**

El criterio que utilizó el IMPI para proceder a declarar la nulidad del registro marcario estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes, en la justipreciación llevada a cabo por el Instituto de las mismas y en los diversos criterios que en materia de marcas existen para determinar la semejanza en grado de confusión entre dos signos o medios. Veamos a continuación cual fue el sentido del fallo emitido.

### **CONSIDERACIONES**

**TERCERA.-** La actora señaló como única causal de nulidad la contemplada en la fracción II del artículo 151 de la LPI vigente en el momento de la concesión del

registro impugnado, toda vez que considera que dicho registro es nulo, en virtud de que estima que la marca “**DISEÑO**” es semejante en grado de confusión, a otra que ha sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplica a los mismos productos.

Respecto a lo anterior es necesario hacer el análisis del precepto legal invocado por la actora como sustento de su acción, mismo que a la letra establece:

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

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

...

**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.

Realizando una interpretación de los preceptos anteriormente transcritos, se deduce que para la procedencia de la causal de nulidad contenida en la fracción II del artículo 151 de la LPI, resulta necesaria la actualización de los siguientes supuestos:

- Que la acción se haya intentado en tiempo.
- Que la marca sujeta a nulidad sea idéntica o semejante en grado de confusión, a la marca propiedad de la actora.
- Que las marcas en pugna se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.
- Que la marca propiedad de la actora se haya venido usando ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de

presentación de la marca impugnada o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado en la solicitud de ésta última.

Respecto al **primer supuesto** de la causal de nulidad en estudio y como se aprecia de la Gaceta de la Propiedad Industrial en la que fue publicado el registro sujeto a controversia, correspondiente al mes de **diciembre de 2003**, tenemos que la misma se puso en circulación el **2 de abril del 2004**, por lo que según lo establecido en el último párrafo del artículo 151 de la LPI y, considerando que la actora presentó su escrito inicial el **4 de agosto de 2004**, ésta se encuentra en tiempo para hacer valer la casual de nulidad en estudio, por lo que resulta procedente el supuesto de referencia.

En apoyo a lo anterior, transcriben los siguientes preceptos contenidos en la Ley de la materia:

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ART. 8o.-** El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

**ART. 151.-...**

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

A efecto de verificar si se actualiza o no la **segunda hipótesis** normativa de la causal de nulidad en estudio, consistente en que las marcas en pugna sean

idénticas o semejantes en grado de confusión, esta Autoridad a continuación procede a estudiar las características de los signos distintivos en contienda, con el objeto de discernir si en la especie se configura alguna de las confusiones que pueden presentarse, a saber, la confusión gráfica, la confusión fonética y la confusión conceptual.

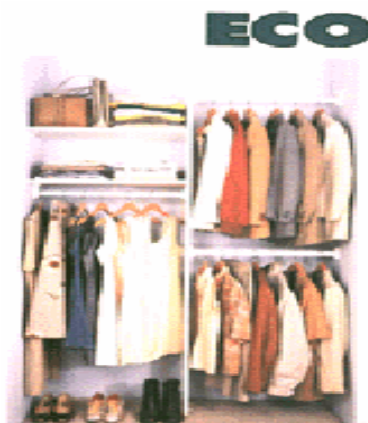
Ahora bien, tenemos que la similitud **gráfica** puede darse en dos aspectos: el ortográfico y el gráfico refiriéndose a los diseños, luego entonces tenemos que las marcas en pugna al componerse ambas de un diseño deben ser estudiadas en el aspecto gráfico de forma alternativa para determinar si son o no semejantes en grado de confusión, desprendiéndose lo siguiente:



#### **REGISTRO MARCARIO “DISEÑO”**

Como se desprende del título de registro marcario arriba indicado, esta marca está compuesta por un diseño de lo que aparenta ser un closet armable, que consta de dos repisas de lado izquierdo y un tubo corto colocado por debajo de ellos, todos dispuestos para colocar diversos artículos de vestir; del lado derecho se pueden ver dos tubos cortos en el cual se aprecian diversos artículos de vestir colgados como vestidos, sacos y abrigos.

Por lo que respecta a la marca propiedad de la hoy actora y que es la misma que se tramita en el expediente de marca “**ECO Y DISEÑO**” se observa lo siguiente:



#### EXPEDIENTE MARCARIO “ECO” Y DISEÑO

El diseño que se aprecia es el que se desprende de las documentales ofrecidas por la actora. Esta marca está compuesta por un diseño de lo que aparenta ser un closet armable, que consta de dos repisas del lado izquierdo y un tubo corto colocado por debajo de ellos, todos dispuestos para colocar diversos artículos de vestir; del lado derecho se pueden ver dos tubos cortos en el cual se aprecian diversos artículos de vestir colgados como vestidos, sacos y abrigos.

Por lo que se actualiza la similitud gráfica de los diseños de las marcas en contienda, ya que los mismos al ser apreciados de manera alternativa son similares en grado de confusión, al originarse una conexión mental entre ambas pues la manera en que se percibe la marca sujeta a controversia es lo que hace que se origine esta confusión y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

Pasando al estudio de la confusión **fonética**, que pudiera darse entre las marcas en conflicto nos encontramos con que al ser marcas de distinta naturaleza por ser una innominada y la otra mixta, esta confusión no es susceptible de ser estudiada.

En relación con el estudio **conceptual** de las marcas en conflicto esta autoridad considera que al apreciarse las mismas por el público consumidor se crea en su mente una idea semejante, es decir, que dichas marcas evocan en el intelecto de las personas una misma cosa, que en el caso concreto se trata de un **CLOSET**.

En consecuencia, esta Autoridad concluye que las marcas en contienda, al ser apreciadas de manera alternativa por el público consumidor, conllevan al riesgo de ser asociadas, al pensar que provienen de una misma persona.

En relación con el **tercer supuesto** de la causal que se estudia, consistente en que las marcas en contienda se apliquen a productos iguales o similares, tenemos que de las pruebas ofrecidas por la actora se desprende que los registros marcarios en pugna se aplican a los mismos productos, en específico closets, contenidos en la clase 20 internacional, con lo cual se acredita el tercer supuesto contenido en la causal de nulidad que nos ocupa.

Por lo que se refiere al **cuarto supuesto** que integra la única causal de nulidad invocada por la parte actora, consistente en que la marca propiedad de la actora se haya venido usando ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la marca impugnada, tenemos que para la configuración del mismo la actora debe acreditar que utiliza la marca de su propiedad antes del **27 de octubre de 2003**, fecha de presentación de la marca "**DISEÑO**" propiedad de la parte demandada, en virtud de que la misma no declaró en su solicitud de registro que haya utilizado dicha marca con fecha anterior.

Así, una vez que las pruebas ofrecidas por las partes en el presente procedimiento han sido valoradas, se llega a la conclusión de que la marca **ECO Y DISEÑO** se ha usado por la actora con anterioridad a la marca "**DISEÑO**", propiedad de la parte demandada, que resulta ser semejante en grado de confusión y se aplica a los mismos productos, por lo que es dable declarar administrativamente la nulidad del registro marcario "**DISEÑO**".

#### 4.2.- ¿Procede declarar la nulidad parcial de un registro marcario?

Esta pregunta en la práctica no es fácil de contestar. Existen algunos autores, principalmente extranjeros, que afirman que es posible llevar a cabo dicha declaración; otros, en cambio, pugnan con la idea y plantean que si el Legislador hubiera querido que dicha nulidad fuera posible así lo habría asentado al crear los supuestos de nulidad contenidos en la Ley<sup>100</sup>. Sea cual fuere la postura, lo cierto es que la declaración de nulidad parcial de un registro marcario constituye un problema fundamental en el desarrollo de la propiedad industrial en México, el que, a la fecha, no ha podido ser resuelto a fondo.

Para estar en posibilidades de contestar la interrogante al rubro indicada, resulta necesario analizar un caso en específico en el que se haya presentado este tipo de declaración. Por ello, veremos los antecedentes de uno muy particular en el que el IMPI por primera vez declaró la nulidad parcial de un registro marcario.

Cabe aclarar que el criterio utilizado para tal efecto por el Instituto derivó de todo un procedimiento que terminó en última instancia ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

##### 4.2.1.- El caso “CELINE”.

Este caso orbita en torno a la declaración de nulidad que el **IMPI** hizo respecto de la marca **CELINE**, propiedad de la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME**. Es el único asunto que se tiene documentando dentro de los archivos del **IMPI** en el que el Instituto declara la nulidad parcial de un registro marcario.

A continuación conoceremos sus antecedentes no sin antes reiterar que el mismo llegó hasta los Tribunales de la Federación y que, por lo tanto, la declaración de nulidad parcial de la marca en comento se hizo en cumplimiento a una ejecutoria de amparo.

---

<sup>100</sup> Cfr. **JALIFE DAHER**, Mauricio. Ob. Cit. p. 316.

**ACTORA: MONTRES ROLEX, S.A.**

**DEMANDADA: CELINE SOCIETE ANONYME**

**EXPEDIENTE: M.- 398981 CELINE**

### **ANTECEDENTES**

I.- Por escrito de fecha **8 de septiembre de 1993**, ante la extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la empresa **MONTRES ROLEX, S.A.** solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca **CELINE**, marcando para ello las consideraciones de hecho y de derecho que estimó pertinentes y ofreciendo como pruebas de su parte las que señaló en su escrito inicial.

II.- Mediante oficio de fecha **28 de enero de 1994**, se emplazo a la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME** corriéndole traslado con la copia simple de la solicitud de referencia y concediéndole un plazo con vencimiento al **28 de febrero de 1994** a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del procedimiento iniciado en su contra.

III.- Por escrito de fecha **28 de febrero de 1994**, la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME** a través de su apoderado legal, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad instaurada en su contra, en la forma y términos que consideró convenientes, ofreciendo las pruebas que se señalan en el capítulo respectivo del escrito de contestación.

IV.- Una vez substanciado en todas sus partes el procedimiento, el **11 de mayo de 1995**, el **IMPI** procedió a emitir resolución declarando la nulidad del registro marcario **CELINE**.

V.- Con fecha **13 de junio de 1995**, la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME** interpuso juicio de amparo en contra de la resolución anterior, el cual fue del



conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, radicando el asunto bajo el expediente **241/95**.

**VI.-** Mediante escrito de fecha **22 de junio de 1995**, el **IMPI** rindió informe justificado dentro del juicio de amparo en comento, manifestando las consideraciones que consideró pertinentes y que adminiculan el sentido del fallo del **11 de mayo de 1995**.

**VII.-** Por sentencia de fecha **14 de agosto de 1995**, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dentro del juicio de amparo **241/95**, determinó sobreseer el juicio interpuesto por la titular de la marca **CELINE**.

**VIII.-** En contra de la ejecutoria anterior, el representante legal de la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME** interpuso recurso de revisión del cual conoció en razón de turno el Cuarto Tribunal Colegiado en el Materia Administrativa del Primer Circuito y al que se le asignó el Toca **R.A. 2974/95**.

**IX.-** El **22 de noviembre de 1995**, el Cuarto Tribunal Colegiado en el Materia Administrativa del Primer Circuito dictó sentencia definitiva otorgando el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la empresa quejosa, ordenando para tal efecto al **IMPI** la declaración de la nulidad parcial del registro marcario **CELINE**.

**X.-** Finalmente, el **IMPI** mediante oficio de fecha **28 de febrero de 1996**, en cumplimiento estricto a la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en el Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Toca **R.A. 2974/95**, relativo al juicio de amparo **241/95**, declaró la nulidad parcial del registro marcario **CELINE**.

#### **4.2.2.- Criterio de la autoridad.**

Para efectos prácticos de la presente investigación, el criterio de la autoridad se dividirá en dos: primero, el criterio sentado por el **IMPI** para declarar la nulidad del

registro marcario **CELINE**, el que se encuentra plasmado en la resolución de fecha **11 de mayo de 1995** y soportado mediante informe justificado de fecha **22 de junio de 1995**; segundo, el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en el Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Toca **R.A. 2974/95**, relativo al juicio de amparo **241/95**, declarando la procedencia de la nulidad parcial del registro marcario **CELINE**.

**Criterio del IMPI.**

*Resolución de fecha 11 de mayo de 1995.*

### **CONSIDERACIONES**

**TERCERA.-** Como única causal de nulidad manifiesta la actora que el registro marcario **CELINE** es nulo y así deberá declararse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 fracción V de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), en relación con los artículos 122 y 90 fracción XVI de la propia Ley, por considerar que el registro marcario en cuestión fue otorgado en contravención a lo dispuesto por los artículos anteriormente citados.

Del estudio realizado a las documentales públicas ofrecidas como pruebas por las partes consistentes en los expedientes oficiales **CELLINI** propiedad de **MONTRES ROLEX, S.A.**, y **CELINE** propiedad de **CELINE SOCIETE ANONYME** se desprende que el primer es de fecha legal del **29 de marzo de 1969** y fecha de concesión **7 de junio del mismo año**, y el segundo tiene una fecha legal que data del **28 de marzo de 1990**, concedida el **9 de septiembre de 1991**; habiéndose otorgado el primero para proteger productos tales como relojes e instrumentos de medir el tiempo de la clase 27 de la clasificación oficial vigente (actualmente reclasificado para productos de la clase 14 de la clasificación internacional) y por otro lado la segunda denominación precisamente se concedió para proteger los mismos productos de la clase 14 antes mencionada.

Para que se actualice la causal de nulidad invocada por la actora es necesario el cumplimiento de los siguientes supuestos:

- Que el registro marcario se haya otorgado existiendo en vigor otro que se considere invadido.
- Que ambos registros sean iguales o semejantes en grado de confusión.
- Que ambas marcas amparen los mismos o similares productos.

En estas circunstancias y respecto del primer supuesto se advierte lo siguiente:

La marca **CELINE** fue presentada a registro el **28 de marzo de 1990**, fecha en la cual ya existía con mucha anterioridad el registro marcario **CELLINI**, mismo que fue solicitado para su debido registro el **29 de marzo de 1968** y concedido el **7 de junio del mismo año**, el cual por error involuntario del examinador en turno no fue tomado en cuenta al momento de otorgarse el registro marcario **CELINE** por lo que el registro de marca **CELLINI** al encontrarse vigente con anterioridad se considera invadido, cumpliéndose de esta forma el primer supuesto de nulidad antes referido.

Por lo que respecta al segundo supuesto de la casual de nulidad antes señalada, igualmente se cumple, pues el análisis de las denominaciones en conflicto es claro que tanto la marca **CELLINI** como la marca **CELINE** resultan ser semejantes en grado de confusión.

Lo anterior en virtud de que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas en forma global, y de manera aún más importante, debemos atender a la primera impresión, esto es el efecto que puedan producir en el consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando se pronuncian rápidamente, pues por todos sabido y de suponerse que el público consumidor no

siempre realiza un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que cotidianamente adquiere.

De lo anterior debemos precisar que la **confusión fonética** se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

Por otro lado, en cuanto a la **confusión gráfica** debemos decir que ésta se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación; obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no como se presenta, manifiesta o expresa el signo. Confusión que puede ser provocada por semejanzas ortográficas, de dibujos, envases y de combinaciones de colores pudiendo concurrir a su vez la confusión fonética o conceptual.

**Ortográficamente** es más habitual encontrar similitud en los casos de confusión, pues ésta se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna, y para ello influyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes.

Luego entonces, desde el punto de vista **gráfico y visual** la confusión se presenta en el sentido de que si bien resulta la marca **CELLINI** constituida por siete letras, y la denominación **CELINE** se encuentra confirmada sólo por seis, también lo es que cinco de ellas se encuentran reproducidas y colocadas en el mismo orden, habiéndose eliminado una letra "L" y cambiando en la parte final la vocal "E" por la "I", cabiendo aclarar que tales cambios no logran desvirtuar la semejanza existente entre ambos registros, que de este modo incumplen con el principio de que las marcas deben ser lo suficientemente distintivas entre sí para que el público consumidor pueda distinguir o identificar con plenitud los productos o servicios que adquiere.

De igual firma desde el punto de vista **fonético** resulta necesario aclarar que basta con la sola pronunciación para advertir la semejanza existente entre las marcas en conflicto, situación que lleva al público consumidor a pensar que se encuentra frente a marcas iguales o que provienen del mismo titular, pues es un hecho que ambos se pronuncian en tres golpes de voz, es decir, “**CE-LLI-NI**” y “**CE-LI-NE**” además de que el sonido en ambos casos resulta ser prácticamente idéntico, al comenzar dichas denominaciones con las letras **C, E, L** y tener intermedio la letra **I** sin ser obstáculo la existencia de una sola letra **L** en la denominación de la demandada, pues la doble “**LL**” fonéticamente suena igual que la letra “**L**” en forma individual; además de contar ambas marcas con una terminación que guturalmente suena igual, es decir las letras “**N**” con la “**I**” y la “**E**” pues las dos últimas letras suenan exactamente igual.

Lo manifestado por la demandada en el sentido de que el nombre CELIN (**CELINE**) es un nombre propio y ordinario de una nombre femenino de Francia que difiere del segundo, es decir CHELINI (como se pronuncia **CELLINI** en italiano) no resulta obstáculo para evitar la citada semejanza toda vez que si por un lado la marca de su propiedad resulta ser un nombre propio como lo argumenta la demandada y la denominación de la actora un apellido de la Zona Siliciana Italiana, es claro que al estar los productos que ampara ante el público consumidor ellos no harán un minucioso análisis respecto de tratar de remontarse a los orígenes de dichos vocablos (como lo menciona la demandada) y ver asimismo cuales son las diversas formas en que se pudieran pronunciar cada una de las marcas, pues del resultado de ello no depende el que adquieran o no los productos que protegen las marcas en cuestión.

Finalmente, el tercer supuesto de la casual de nulidad que se analiza también se cumple, toda vez que la marca **CELLINI** fue otorgada para proteger “**Relojes**” y en general instrumentos para medir el tiempo de la clase 27 (actualmente reclasificada en la clase 14 internacional, sólo **Relojes de todas clases** y sus partes, excluyendo correas y extensibles), y por su parte la marca **CELINE** de la

demandada ampara “Metales preciosos o recubiertos con los mismos, no incluidos en otras clases, Joyería e imitación, piedras preciosas, instrumentos horológicos, en particular **Relojes para Hombres y Mujer, etc.**

Consecuentemente, al cumplirse los tres supuestos legales a que se refiere la casual de nulidad en estudio, **resulta procedente declarar la nulidad del registro marcario CELINE.**

*Informe justificado del 22 de junio de 1995.*

### **REFUTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN**

#### **PRIMERA.-...**

No es óbice a lo anterior el hecho de que la amparista considere que procedía la nulidad parcial de la marca de su propiedad, toda vez de que dicha marca protege otros artículos que no son protegidos por la marca de la hoy tercero perjudicada, ya que tal consideración resulta equivocada, por que **la nulidad parcial se decreta en la marca misma; esto es, que si de las marcas que se encuentran en conflicto una de ellas contará con otros elementos distintivos que pudieran subsistir sin que se creara confusión en el consumidor, se decretaría la nulidad parcial sólo de aquel elemento que es igual al de la otra marca,** pero en el presente negocio no procede dicha nulidad parcial por el simple y sencillo hecho de que en primer lugar los registros marcarios son sumamente similares entre sí y en segundo no se puede dar la nulidad parcial de una marca porque esta ampare distintos productos, sino que **dicha nulidad se da única y exclusivamente cuando en la marca misma existen elementos diferentes que pueden existir en el mercado como registro marcario,** lo cual no aconteció en el negocio en que se actúa, por lo que en este sentido no es aplicable el criterio que sostiene la quejosa, en virtud de que no se está en presencia de una extinción por falta de uso en cuanto a los productos que ampara su marca, figura en la cual sí opera la nulidad parcial de una marca, aunado a lo anterior dicha marca no

cuenta con un (sic) otro elemento distintivo, para que en todo caso procediera la nulidad parcial.

**Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en  
Materia Administrativa del Primer Circuito.**

*Sentencia de fecha 22 de noviembre de 1995*

**CONSIDERANDO**

**SEXTO.-** Es fundado el concepto arriba transcrito por las siguientes consideraciones.

El artículo 88 de la LFPPI establece:

*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 la transcripción de dicho artículo se desprende que una marca se registra para proteger productos, y es el caso que en la especie la marca **CELINE** protege metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o recubiertos con los mismos, no incluidos en otras clases, joyería e imitaciones, piedras preciosas, instrumentos horológicos y cronométricos en particular relojes para hombre y mujer, etc.

Por su parte la marca **CELLINI** protege relojes y en general instrumentos para medir el tiempo.

Ahora bien, una vez establecido lo anterior, debe decirse que le asiste la razón a la quejosa al considerar que **su marca tiene mayor alcance de protección a la marca CELLINI en razón de lo cual una nulidad absoluta, como la establecida por la autoridad administrativa es una declaración rigorista ya que la nulidad**

planteada ante ésta por MONTRES ROLEX, S.A., en su contexto limitado (relojes y en general instrumentos para medir el tiempo) no puede demandar una nulidad total, sino una nulidad parcial de los productos que son similares, siendo únicamente los relojes e instrumentos horológicos y cronométricos los que deben ser excluidos de esa marca, pues de conformidad con los artículos 93 y 94 de la LFPPI, como de la LPI, una marca registrada no puede aumentar su protección, tan sólo la puede disminuir, por lo que es fundado lo alegado por la quejosa, pues tampoco una nulidad con productos parcialmente protegidos puede alcanzar un número mayor de productos, pensarlo de esa manera rompería totalmente con el principio de la Ley en el sentido de que las marcas protegen productos y ya no clases completas.

#### 4.2.3.- Legalidad del criterio.

Una vez visto el criterio utilizado por el **IMPI** para declarar la nulidad de la marca **CELINE** consideramos pertinente demostrar que éste, como el establecido mediante el informe justificado de fecha **22 de junio de 1995**, por una parte se encuentra viciado y por otra se encuentra apegado a derecho.

Por cuanto hace a la resolución de fecha **11 de mayo de 1995**, podrá observarse que la misma se aparta de los principios jurisprudenciales y doctrinales que han sido sentados para llevar a cabo el análisis en grado de confusión entre dos marcas, y lo que es más, viola el principio de congruencia de toda resolución.

Lo anterior es así ya que si bien es verdad finalmente el **IMPI** determina que existe semejanza entre las marcas **CELLINI** y **CELINE**, no menos cierto es que dicho análisis se encuentra deficientemente motivado en atención a lo siguiente.

De la lectura al criterio emitido por el **IMPI** se puede apreciar que el mismo sustenta primeramente que para determinar la semejanza entre dos marcas debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que producen



tomadas en forma global y a la primera impresión; empero si observamos más adelante, de manera contradictoria éste criterio lo deja de lado en el momento en que, como bien lo apunta Jalife<sup>101</sup>, aplica una regla consistente en cotejar las marcas y determinar porcentualmente el número de letras coincidentes frente a las diferentes, o determinar su similitud atendiendo al número de golpes de voz que se utilizan para pronunciarlas, ésto se ve reflejado en el momento en que el IMPI sienta lo siguiente:

*Luego entonces, desde el punto de vista gráfico y visual la confusión se presenta en el sentido de que **si bien resulta la marca CELLINI constituida por siete letras, y la denominación CELINE se encuentra confirmada sólo por seis, también lo es que cinco de ellas se encuentran reproducidas y colocadas en el mismo orden, habiéndose eliminado una letra "L" y cambiando en la parte final la vocal "E" por la "I", cabiendo aclarar que tales cambios no logran desvirtuar la semejanza existente entre ambos registros,** que de este modo incumplen con el principio de que las marcas deben ser lo suficientemente distintivas entre sí para que el público consumidor pueda distinguir o identificar con plenitud los productos o servicios que adquiere.*

*De igual firma desde el punto de vista fonético resulta necesario aclarar que basta con la sola pronunciación para advertir la semejanza existente entre las marcas en conflicto, situación que lleva al público consumidor a pensar que se encuentra frente a marcas iguales o que provienen del mismo titular, pues es un hecho **que ambos se pronuncian en tres golpes de voz, es decir, "CE-LLI-NI" y "CE-LI-NE" además de que el sonido en ambos casos resulta ser prácticamente idéntico, al comenzar dichas denominaciones con las letras C, E, L y tener intermedio la letra I sin ser obstáculo la existencia de una sola letra L en la denominación de la demandada, pues la doble "LL" fonéticamente suena igual que la letra "L" en forma individual; además de contar ambas marcas con una terminación que guturalmente suena igual, es decir las letras "N" con la "I" y la "E" pues las dos últimas letras suenan exactamente igual.***

---

<sup>101</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. p. 166.

Como puede observarse, el **IMPI** determina la similitud entre las marcas tanto por el orden en que se encuentran acomodadas las letras que las conforman como por los golpes que voz que se emiten al momento en que son pronunciadas, criterio que consideramos erróneo en virtud de que la similitud de las marcas deriva principalmente de su apreciación al primer golpe de vista y al ser oídas rápidamente, criterio que jamás fue tomado en cuenta al momento de cotejar las marcas, pese a que lo menciona en la resolución.

Para demostrar lo anterior solicitamos amablemente al lector llevar a cabo, junto con nosotros, un simple ejercicio con la finalidad de demostrar lo erróneo del criterio del **IMPI** al momento en que cotejó las marcas y lo fácil que resulta llevar a cabo un análisis en grado de confusión. Veamos.

En primer lugar recordemos que los Tribunales de la Federación en materia de Amparo y la doctrina nacional y extranjera han sentado que el cotejo entre dos marcas debe hacerse **de manera importante atendiendo a la PRIMERA IMPRESION QUE PRODUZCAN EN EL RECEPTOR, ES DECIR, AL EFECTO QUE PUEDAN PRODUCIR EN EL PUBLICO CONSUMIDOR AL PRIMER GOLPE DE VISTA O AL SER OIDAS CUANDO SON PRONUNCIADAS RAPIDAMENTE.**

Hecho lo anterior, **solicitamos al lector VER DE FORMA RAPIDA Y ESPONTANEA las marcas en estudio y posteriormente PRONUNCIARLAS DE LA MISMA FORMA, todo ello alternativamente**, para lo cual se solicita de su cooperación utilizando los sentidos de la vista y oído, relajándose e imaginando, con una percepción mediana, fácil y fluida, que son parte del público consumidor promedio y que de repente, a través de un medio de comunicación (sin importar cual) son expuestos ante Usted relojes que ostentan la siguiente marca:

## CELLINI

Posteriormente, en el mismo medio de comunicación (o cualquier otro diverso) son expuestos diversos productos consistentes en relojes para hombres y mujeres que ostentan la siguiente marca:

## CELINE

Si el lector tuvo a bien proveer de conformidad con la petición anterior, **no cabe duda que al momento de ver las marcas cotejadas se habrá percatado de que es palmariamente visible la semejanza existente entre ellas**, precisamente por las reminiscencias que ambas dejan en la mente al momento en que son apreciadas de forma rápida, espontánea y sorpresiva dada su estructura gráfica y la coincidencia en ambas marcas de diversas letras (**C, E, L, I, N**) elementos todos que son captados por la mente de forma instantánea y retenidos en la memoria.

Asimismo, se podrá haber percatado que **las marcas al ser oídas rápidamente, ostentan un sonido diametralmente similar, ya que la extensión en la pronunciación al nombrar rápidamente la marca “CELLINI” o “CELINE” presenta una semejanza indiscutible, que lejos de poderse apreciar al contar golpes de voz, se percibe al momento en que el oído recibe la pronunciación de las marcas y la relaciona automáticamente con las imágenes grabadas al momento en que fueron apreciadas por el sentido de la vista.**

Finalmente, del mismo ejercicio se podrá haber percatado de las diferencias existentes entre las marcas, las cuales se centran exclusivamente en la existencia de la letra “**LL**” frente a la “**L**” y la letra “**I**” frente a la “**E**”, mismas que razonadamente no sirven para desvirtuar los elementos fonéticos y gráficos que hacen similares a las marcas cotejadas.

En este contexto, y tomando en cuenta que el numeral 151 de la LFPPI (hoy LPI) habla de **semejanza** en grado de confusión y no así de **diferencia**, podemos concluir que entre las marcas **CELLINI** y **CELINE** existe similitud precisamente porque **al primer golpe de vista y sopesando las semejanzas y las diferencias apreciadas entre los signos distintivos, quedan en la mente del público consumidor (y más que nada en la de la persona que percibe la marca) mayores rasgos característicos parecidos o semejantes en la forma, presentación y audición de la marca CELLINI respecto de los que presenta la marca CELINE al momento de recordar tanto una como otra, por lo que se puede sostener que son menores las diferencias frente a las semejanzas, (pues se entiende que el lector retuvo un parecido substancial al momento de percibir las) lo que da como resultado que los elementos que integran la marca CELINE no sean suficientemente distintivos frente a los que integran la marca CELLINI.**

Consecuentemente, podemos sostener que la similitud existente entre las marcas llega a confundir al público consumidor promedio (sea de mediana inteligencia o no lo sea) **en el momento en que éste cae en el absurdo error de comparar un par de relojes para caballero que ostentan la marca CELINE creyendo infundadamente que está adquiriendo un producto elaborado por una empresa que se dedica de manera preponderante a la venta de relojes y sus accesorios, es decir, que el producto guarda alguna relación con la empresa MONTRES ROLEX, por ostentar CELINE SOCIETE ANONYME en sus relojes una marca similar a la de MONTRES ROLEX, o inclusive llegar al irrisorio extremo de considerar que entre una y otra empresa existe alguna clase de vínculo o relación comercial, máxime si se toma en consideración que, como debió percatarse el lector, al momento de percibir las marcas, DE MANERA ALTERNATIVA, EN SU CONJUNTO Y AL PRIMER GOLPE DE VISTA, se apreció la similitud entre las marcas cotejadas.**

Sirven de apoyo a todo lo expuesto las siguientes jurisprudencias que al efecto se insertan:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 139-144 Sexta Parte

Tesis:

Página: 95

Genealogía:

Informe 1980, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 25, página 125.

**MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.** Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 783/80. Perfumería Gal, S.A. 5 de septiembre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Antolín Hiram González Cruz.

Amparo en revisión 866/80. Productos Farmacéuticos, S.A. 9 de octubre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 376/80. Applied Power, S.A. de C.V. 6 de julio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 276/80. Avón Products. Inc. 18 de abril de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Nota:

Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.3o.A. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 686.

En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "**MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSELA PARA COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**".

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 157-162 Sexta Parte

Tesis:

Página: 227

Genealogía:

Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 19, página 88.

**MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante

debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 60/82. Barco Of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

(Énfasis agregado)

Una vez sentado lo anterior, se podrá apreciar que el estudio de similitud entre las marcas llevado a cabo por el IMPI se encuentra deficientemente motivado, amén de que se aparta de los principios doctrinales y jurisprudenciales que se han sentado para llevar a cabo el cotejo marcario y dado que **omite de forma visible e injustificada expresar las razones, causas particulares y motivos por los cuales la similitud entre las marcas causa confusión en el público consumidor,** lo que redundaría en la ilegalidad del mismo.

No es óbice a lo anterior el hecho de que a final de cuentas se haya acreditado la similitud de las marcas en virtud de que, como hemos podido observar, el análisis de la semejanza entre los signos distintivos llevado a cabo por el IMPI carece de motivación reforzada y por lo tanto es contrario al principio de legalidad plasmado en el artículo 14 de la Carta Magna.

Por otro lado, consideramos que el criterio del **IMPI** se encuentra apegado a derecho merced a que, contrario a lo asentado en su demanda de amparo por la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME**, de la interpretación del artículo 151 de la LPI no se desprende la figura de la nulidad parcial de registros marcarios.

Para demostrar lo anterior conviene transcribir de nueva cuenta el contenido del numeral invocado el cual a saber expresa:



**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**CAPITULO VII**

**De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro**

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

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

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

**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;

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

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

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

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

De la lectura al artículo en comento se puede apreciar palmariamente que no existe la figura de la nulidad parcial de registros marcarios en virtud de que la Ley no establece excepción alguna para el caso en específico, es decir, el Legislador Federal no previó dicha figura al momento de elaborar la normatividad como lo hizo, en cierto modo, en el caso de las patentes y los registros de invenciones.

A fin de acreditar lo anterior conviene ahora conocer el contenido de la LPI en la parte conducente a la nulidad de las patentes y registros de invenciones:

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**CAPITULO VII**

**De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros**

**ART. 78.-** La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;

II.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

**Cuando la nulidad sólo afecte a una o algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.**

Como podrá observarse, el Legislador Federal en este caso tampoco previó la figura de la nulidad parcial de patentes o registros de invenciones, empero, a diferencia de las marcas, si estableció en cierto modo sus efectos al sentar que *“cuando la nulidad sólo afecte a una o algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o en la parte de las reivindicaciones afectadas”*.

En ese contexto, si tomamos en cuenta que la Ley es el acotamiento del *imperium* ejercido por las autoridades y que la LPI no contempla la figura de la nulidad parcial de registros marcarios, podemos concluir que el criterio del IMPI al declarar la nulidad absoluta del registro marcario **CELINE** se encuentra totalmente apegado a derecho, máxime si se toma en cuenta que *las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite*, y que en términos del artículo 8º del Código Civil Federal, los actos jurídicos emitidos en contravención a las leyes de orden público (como lo es la LPI) son nulos de pleno derecho.

Pensamos que la razón por la cual la Ley no previó la existencia de la nulidad parcial de un registro marcario pudo obedecer al hecho de que dicha figura pertenece al campo del Derecho Común y no al del Derecho Administrativo.

Muchos autores, entre ellos Dromi<sup>102</sup>, han sentido que no es posible trasladar la figura de la nulidad parcial que regula el Derecho Común al derecho administrativo, precisamente por la diferencia de intereses que tanto uno como otro tutelan.

Este autor expresa que las nulidades civiles invalidan los actos jurídicos privados, mientras que las nulidades administrativas los actos jurídicos del orden público. En tal sentido, sienta ciertas pautas que permiten distinguir el diverso régimen jurídico entre las nulidades civiles y las administrativas, las cuales a saber son:

**Elementos del acto.** Mientras las nulidades civiles se conciben como sanción por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto jurídico; las nulidades administrativas no dependen exclusivamente del elemento viciado, sino de la importancia a la infracción al orden jurídico, es decir, de la significación y gravedad del vicio. Así, la mayor o menor gravedad del vicio determina el grado de nulidad que corresponde al acto. Por lo tanto, en caso de duda acerca de la importancia y

---

<sup>102</sup> DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. octava ed., Ciudad Argentina, Editorial de Ciencia y Cultura, Buenos Aires, 2000, p. 276 y ss.

calificación del vicio que afecta el acto administrativo, hay que atenerse a la consecuencia más favorable al mismo.

**Órgano que la declara.** En el derecho civil la nulidad es siempre declarada por un órgano judicial; en cambio, las nulidades administrativas pueden serlo por un órgano judicial o jurisdiccional-por anulación-o administrativo-por revocación.

**Carácter expreso o implícito de la regulación.** Los vicios del acto jurídico, en su mayor parte, están contemplados en el Código Civil. En derecho administrativo habitualmente no se enuncian de modo exhaustivo. La enunciación de los vicios del acto administrativo no es taxativa, pudiendo la autoridad competente declarar la existencia de otros vicios de conformidad con el principio sentado. Así, las nulidades del derecho civil integran un sistema estático (rígido) y las del derecho administrativo un sistema dinámico (flexible). La regla del derecho civil, por cuyo mérito no se concibe una nulidad sin texto que la prescriba, no rige en el derecho administrativo, donde se admite la existencia de nulidades implícitas o virtuales (como es el caso de la nulidad de un acto administrativo por haber sido emitido por una autoridad inexistente).

**Fuente normativa.** Las nulidades del derecho privado tienen siempre su fuente en la ley; mientras que las nulidades administrativas pueden resultar de vicios por trasgresión a normas de orden constitucional, legal, reglamentario e inclusive individual.

**Posibilidad de alegar su propia torpeza.** Mientras que en el derecho privado no se puede alegar la propia torpeza, salvo algunas excepciones como la lesión, imprevisión y abuso del derecho; en el derecho administrativo la Administración puede alegar su equivoco en la legitimidad u oportunidad del acto por vía de revocación administrativa y/o de lesividad jurisdiccional.

**Objetivos que persiguen.** Mientras las nulidades civiles tienden fundamentalmente a cuestionar la voluntad de las partes, las nulidades administrativas tratan, principalmente de reafirmar la vigencia objetiva del derecho y de salvaguardar el interés colectivo en atención a la finalidad que persigue la actividad estatal.

**Sujeto titular de la petición.** En el derecho administrativo pueden pedir la nulidad del acto los que ostenten un derecho subjetivo o interés jurídico. En el derecho civil impera una categoría jurídica distinta, para los diversos casos de nulidad, ya sea absoluta o relativa, pudiendo su consecuencia peticionarla: 1) los que tengan interés en hacerlo; 2) el ministerio público; y 3) aquellos en cuyo beneficio se ha establecido.

**Investigación de hecho para su celebración.** La nulidad administrativa, por la presunción de legitimidad propia de los actos administrativos (artículos 8º y 9º de la LFPA), no puede declararse sin una investigación previa de hecho, excepto para los actos inexistentes. En cuanto a la nulidad civil, por lo general, para los actos nulos no se necesita investigación de hecho, aunque se exceptúan los anulables.

Como consecuencia de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, toda impugnación contra éstos *debe necesariamente ser alegada y probada en juicio* y en su mérito será siempre necesaria una investigación del hecho para determinar su invalidez.

**Tipo de ilegitimidad.** La nulidad, según la concepción clásica del derecho civil, es una sanción legal que priva de sus efectos aun acto jurídico en virtud de una causa existente en el momento de la celebración. La nulidad administrativa, a diferencia de la civil, puede operar tanto por *ilegitimidad originaria* (vicios existentes desde el nacimiento del acto) o *sobreviviente* (cuando un acto que nació válido se toma inválido por un cambio en el ordenamiento jurídico).

De las anteriores pautas se pueden apreciar no sólo las diferencias entre las nulidades reguladas en el Derecho Común y las contempladas en el Derecho Administrativo, si no la inconveniencia de su equiparación, de ahí que coincidamos con el autor en que, desde el punto de vista teleológico, no es recomendable trasladar la figura de la nulidad parcial que prevé la normatividad civil a los actos jurídicos administrativos.

Por ende, consideramos conveniente la creación de un régimen propio para el caso de las nulidades en el derecho administrativo y la consiguiente inaplicabilidad del sistema de nulidades civiles en el mismo; el cual algunos autores, proponen se llamen irregularidades e ineficacias.

No es óbice a lo anterior el que en la LFPA, específicamente en sus artículos 6º y 7º prevean las figuras de la nulidad y la anulabilidad del acto administrativo, merced a que la misma lejos de resolver el problema lo agrava por lo confuso de su redacción, a lo que podemos agregar que "...no sirve para resolver problemas prácticos, (al ser) una mera especulación teórica que complica y burocratiza los procedimientos."<sup>103</sup>

Consecuentemente, podemos concluir que si bien la razón por la cual no se incluyó dentro del artículo 151 de la LPI la figura de la nulidad parcial obedece a las razones estudiadas con antelación y la colisión de los intereses que se protegen en materia civil y administrativa, también lo es que no se entiende el porqué el Legislador Federal omitió regular los efectos de la declaración de nulidad de un registro marcario de la misma forma como lo previó para el caso de las patentes y registros de invenciones.

---

<sup>103</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Primer Curso, trigésima ed., Porrúa, México, 1997, p. 878.

Finalmente, respecto al criterio emitido por el IMPI mediante informe justificado de fecha **22 de junio de 1995**, consideramos que el mismo no se encuentra apegado a derecho y de hecho colisiona con el sentado implícitamente por la misma autoridad en la resolución de fecha **11 de mayo de 1995**.

En efecto, si se tiene a bien observar el contenido del informe justificado presentado por el IMPI, se podrá el lector percatar de que en el mismo se estableció y reconoció la existencia de la nulidad parcial de marcas al manifestarse que:

*“...la nulidad parcial se decreta en la marca misma; esto es, que si de las marcas que se encuentran en conflicto una de ellas contará con otros elementos distintivos que pudieran subsistir sin que se creara confusión en el consumidor, se decretaría la nulidad parcial sólo de aquel elemento que es igual al de la otra marca, pero en el presente negocio no procede dicha nulidad parcial por el simple y sencillo hecho de que en primer lugar los registros marcarios son sumamente similares entre sí y en segundo no se puede dar la nulidad parcial de una marca porque esta ampare distintos productos, sino que **dicha nulidad se da única y exclusivamente cuando en la marca misma existen elementos diferentes que pueden existir en el mercado como registro marcario...**”*

Se sostiene la ilegalidad del criterio adoptado por el IMPI en el informe justificado de fecha **22 de junio de 1995**, en virtud que la LPI **en ninguno de sus numerales contempla la figura de la nulidad parcial de una marca**, en los términos en los que se plantea en el informe referido.

Por lo tanto, si en la especie dicha figura es inexistente tanto por su falta de regulación como por el hecho de que la **Ley en su artículo 151 sólo contempla la nulidad de registros no así de marcas**, es que puede concluirse que el criterio del IMPI plasmado en su informe justificado de fecha **22 de junio de 1995**, no se encuentra apegado a la normatividad prevista en la LPI y por ende resulta ilegal.

#### **4.2.4.- Constitucionalidad del criterio.**

Consideramos que el criterio que utilizó el IMPI para declarar la nulidad del registro marcario **CELINE** viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, específicamente las garantías de audiencia, de legalidad y de fundamentación y motivación reforzada.

De la lectura de la resolución de fecha **11 de mayo de 1995** se puede apreciar, como primer punto, que el IMPI llevó a cabo una reclasificación de productos al momento en que renovó de la marca **CELLINI**, lo que da como resultado una inconsistencia legal por parte del Instituto.

Como se ha venido diciendo a lo largo de la presente investigación no estamos de acuerdo con la reclasificación de productos o servicios que lleva a cabo el IMPI al momento en que renueva la vigencia de un registro marcario, puesto que el mismo estimamos es violatorio de la garantía de audiencia al no dársele un término prudente al titular del registro marcario renovado para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de dicha renovación y su consentimiento con los términos en que se ha desmembrado su registro por el IMPI.

Aunado a lo anterior consideramos que dicha práctica implementada por el IMPI carece de fundamentación y motivación reforzada ya que, además de que en el oficio mediante el cual se declara renovado el registro marcario no se manifiestan de forma objetiva las causas, motivos o circunstancias por las cuales se lleva a cabo la reclasificación de productos, ésta carece por completo de sustento jurídico, pues en ningún ordenamiento, sea decreto, reglamento o Ley, se establece la facultad del IMPI para llevar a cabo dicha reclasificación en perjuicio remoto de los particulares; de hecho el único sustento que existe para que se lleve a cabo dicha reclasificación lo podemos encontrar en la “Introducción” a la



publicación emitida por el IMPI relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.<sup>104</sup>

Apoya lo anterior las siguientes jurisprudencias:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tercera Parte, XLVIII

Tesis:

Página: 36

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.** El artículo 16 de la Carta Magna es terminante al exigir, **para la validez de todo acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y motivado, debiendo entenderse por fundamentación la cita del precepto que le sirva de apoyo, y por motivación la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto de que se trate, encuadra en la hipótesis prevista en dicho precepto.**

No basta, por consiguiente, con que exista en el derecho positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que **es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que sólo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente.** Por otra parte, la circunstancia de que el acto reclamado satisfaga las garantías del mandamiento escrito y de autoridad competente, no le libera del vicio de inconstitucionalidad consistente en la ya apuntada falta de fundamentación, pues todas estas garantías son concurrentes y deben, por lo mismo, ser respetadas por la autoridad en el mismo acto que de ella emane.

Amparo en revisión 887/61. José Horacio Septién. 21 de junio de 1961. Cinco votos.

Ponente: Felipe Tena Ramírez.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice de 1995

---

<sup>104</sup> **Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza)**, Parte I, octava edición, Gaceta de la Propiedad Industrial Ejemplar Extraordinario XXXIII, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 2002.

Tomo III, Parte TCC

Tesis: 674

Página: 493

Genealogía: 7A EPOCA: VOL. 72 PG. 158

7A EPOCA TCC: TOMO VIII PG. 2672

APENDICE '75: TESIS 27 PG. 51

APENDICE '85: TESIS NO APA PG.

APENDICE '95: TESIS 674 PG. 493

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL.** Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. **Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación.** Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 411/73. American Optical de México, S. A. 8 de octubre de 1973.

Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1193/69. Apolonia Poumián de Vital. 7 de noviembre de 1973.

Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 314/74. Fonda Santa Anita, S. de R. L. 6 de agosto de 1974.

Unanimidad de votos.

Amparo directo 484/74. Vicente Humberto Bortoni. 5 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 657/74. Constructora "Los Remedios", S. A. 28 de enero de 1975. Unanimidad de votos.

Se dice que dicha reclasificación de productos causa un perjuicio remoto a los titulares de registros marcarios en virtud de que amplía sin el consentimiento del titular el número de productos o servicios que originalmente tenía, trayendo aparejados un sin número de conflictos que antes no existían, v.gr., el que la marca renovada, después de ser reclasificada, pueda ser sujeta a un procedimiento de declaración administrativa de nulidad al infringir los nuevos productos adicionados los derechos de un tercero, dejando en estado de indefensión al dueño de la misma al no contar, obviamente, con las pruebas que acrediten el uso anterior de la marca respecto de los nuevos productos o servicios añadidos; trayendo como consecuencia que el registro marcario renovado sea declarado nulo, lo cual resulta del todo injusto, pues a pesar de que su titular demuestre el uso de la misma en los productos o servicios para los cuales se encontraba registrada, inevitablemente el registro será declarado nulo de forma absoluta por no acreditar un mejor derecho de uso de la marca en los nuevos productos, máxime si se toma en cuenta que hoy en día la LPI no contempla la nulidad parcial de registros marcarios.

Por otro lado, consideramos que el criterio emitido por el IMPI mediante resolución de fecha **11 de mayo de 1995** y el artículo 151 fracción V de la LPI violan en perjuicio de la empresa titular de la marca **CELINE** la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Carta Fundamental, en específico las garantías de audiencia y de legalidad.

Para mejor proveer conviene transcribir el contenido de esta garantía individual:

**CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**Art. 14.-** A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

**Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.**

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

**En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.**

Como podrá observarse, este numeral de la Carta Magna contiene en forma general una garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados y cuatro subgarantías, entre las que importan para efectos del presente estudio las de audiencia y legalidad. Comenzaremos por acreditar la contravención del criterio del IMPI y de la ley a la garantía de audiencia.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española expresa que la palabra “audiencia” significa “acto de oír a las personas de alta jerarquía u otras autoridades, previa concesión, a quienes exponen, reclaman o solicitan algo” así como “ocasión para aducir razones o pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o en expediente”<sup>105</sup>.

Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>106</sup> ha interpretado que son cuatro las garantías que consagra la denominada *de audiencia* en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, a saber:

---

<sup>105</sup> **Diccionario de la Lengua Española**, Real Academia Española, Ob. Cit. p. 247.

<sup>106</sup> IUS 2006, No. Registro: 233681, Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación 26 Primera Parte, Informe 1971, Primera Parte, Pleno, página 317, rubro **“PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL REGISTRO DE UNA MARCA. NO VIOLAN LA GARANTIA DE AUDIENCIA.”**

1. Que la privación se realice mediante juicio, esto es, a través de un procedimiento que se efectúa ante un órgano estatal; tal procedimiento significa una serie de etapas que concluyen en una resolución que dirime una controversia.
  
2. Que el juicio sea seguido ante los tribunales previamente establecidos; por tribunales no sólo se entiende aquellos órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que normalmente desempeñen la actividad judicial, sino a cualquiera que realice una función materialmente jurisdiccional, es decir, que aplique normas jurídicas generales a casos concretos en controversia.
  
3. En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se manifiestan principalmente en el derecho de defensa y en la facultad de aportar pruebas y,
  
4. Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Asimismo, el Alto Tribunal del País ha sentado que para cumplir con la garantía de audiencia previa al acto privativo, deben tomarse en cuenta las llamadas *formalidades esenciales del procedimiento*, las que ha definido como aquellas que "...resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas."<sup>107</sup>

Finalmente, cabe decir que el Pleno del Máximo Tribunal del País ha sentado que esta garantía individual no sólo debe ser respetada por las autoridades

---

<sup>107</sup> IUS 2006, No. Registro: 200234, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Tesis P/J 47/95, página 133, rubro "**FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.**"

administrativas y judiciales, sino también por el órgano legislativo "...que queda obligado a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos."<sup>108</sup>

Tomando en cuenta los anteriores razonamientos, sostenemos que el criterio del IMPI plasmado mediante resolución de fecha **22 de mayo de 1995**, viola en perjuicio del titular de la marca **CELINE** la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal en virtud de que, como efectivamente lo estableció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, su registro tiene mayor alcance de protección de productos que la marca **CELLINI**.

Se expresa lo anterior dado que el criterio del IMPI deja en estado de indefensión al titular de la marca **CELINE** al momento en que determina declarar una nulidad absoluta del registro marcario cuando en la especie los productos de esta marca no abarcan la totalidad de los protegidos bajo el amparo de la marca **CELLINI**, pues la similitud de productos determinados en la referida resolución sólo abarca algunos de los contemplados en el registro marcario **CELINE**.

En ese sentido, se sostiene que una nulidad absoluta, como la establecida por el IMPI, es una declaración rigorista y desproporcionada que vas más allá de lo razonable y de lo planteado por la empresa **MONTRES ROLEX, S.A.**, ya que en la especie los productos de la marca **CELINE** son más extensos en su contexto que los amparados por la marca **CELLINI**, además de que los únicos productos que resultaron similares al momento de su cotejo en cuanto a su naturaleza y finalidad fueron los relojes y en general instrumentos para medir el tiempo (de la marca **CELLINI**) y los relojes e instrumentos horológicos y cronométricos (de la marca **CELINE**).

---

<sup>108</sup> IUS 2006, No. Registro: 232480, Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, 157-162 Primea Parte, página 305, rubro "AUDIENCIA, GARANTIA DE OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES."

De lo expuesto, concluimos que el criterio utilizado por el IMPI al momento en que declaró la nulidad absoluta del registro marcario **CELINE** viola el artículo 14 constitucional, pues es palmario el hecho de que al momento de emitir la resolución de fecha **22 de mayo de 1995**, deja en estado de indefensión a su titular, al privarle, sin defensa alguna, de los derechos adquiridos por la explotación de la marca **CELINE** para amparar productos tales como metales preciosos y sus aleaciones, artículos de metales preciosos o recubiertos con los mismos no incluidos en otras clases, joyería e imitaciones, piedras preciosas; los que no resultaron similares a los amparados por la marca **CELLINI**, es decir, los derechos de la empresa **MONTRES ROLEX, S.A.** no fueron del todo infringidos por los productos que comercializa la empresa **CELINE SOCIETE ANONYME**, a través de su marca **CELINE**.

Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tercera Parte, LXXXVIII

Tesis:

Página: 64

**MARCAS. NULIDAD PARCIAL DE UN REGISTRO. Cuando son varias las reservas legales que comprende una marca, puede ocurrir que sólo alguna o algunas de ellas invadan la reserva de otra marca, de manera que el registro correspondiente no se pueda considerar viciado de nulidad en todas sus partes, y si aquellas que legalmente puedan subsistir permiten la subsistencia del registro en cuestión, la nulidad debe declararse sólo respecto de las reservas que causen la invasión.**

Amparo en revisión 2139/63. H. J. Heinz Company. 1 de octubre de 1964. Cinco votos.

Ponente: Jorge Iñárritu.

Ahora bien, se estima también violatorio del artículo 14 constitucional el actuar del Legislador Federal al momento en que omite precisar, como formalidad esencial del procedimiento, que un registro marcario no será nulo si sólo alguna de sus partes infringe los derechos de otro, es decir, por no prever la figura de la nulidad parcial de registros marcarios o, en su defecto, sólo los efectos de esta como lo hizo en el caso de las patentes y registros de invenciones.

Se sostiene lo anterior merced a que con esta omisión el Legislador Federal deja en estado de indefensión al titular de la marca **CELINE** y a todos los titulares de registros marcarios al no poder mantener subsistentes sus derechos adquiridos por la explotación de una marca respecto de ciertos productos que no alteran ni afectan los derechos de un tercero *del todo*.

Recordemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó, en jurisprudencia temática, que la obligación de cumplir con la garantía de audiencia y por consiguiente de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento no sólo se vincula a las autoridades administrativas, judiciales o jurisdiccionales sino también a las legislativas, precisamente por que es en éstas en quienes recae la responsabilidad de implementar procedimientos y reglas claras que no priven de forma injustificada de derechos a los particulares, de tal manera que no queden en estado de indefensión al momento de emitir el acto privativo.

Ergo, si la garantía de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por el este Alto Tribunal del País como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa del particular previo al acto privativo; y las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia; es que se concluye que la actuación del Legislador Federal al



emitir el artículo 151 fracción V de la LPI resulta violatorio del artículo 14 constitucional por no proveer las formalidades necesarias para que el titular de la marca **CELINE** no quedara en estado de indefensión al momento en que se declaró la nulidad absoluta de su registro marcario, precisamente por la falta de regulación de la figura de la nulidad parcial o de los efectos de ésta en los mismos términos en los que lo hizo para el caso de las patentes y registros de invenciones, máxime si se toma en cuenta que de no prever los mecanismos jurídicos suficientes que aseguren el correcto equilibrio entre los derechos en contienda de las partes se llegaría al extremo de privar de estos derechos previamente adquiridos a los titulares de registros marcarios sin que hayan sido vencidos en juicio.

Finalmente, consideramos que el criterio del IMPI al declarar la nulidad absoluta del registro marcario **CELINE** viola el artículo 14 constitucional en la parte relativa a la garantía de legalidad en materia civil, precisamente porque si bien es cierto existe una laguna en la LPI al no preverse en esta la figura de la nulidad parcial de registros marcarios o en su defecto los efectos de la misma en los mismos términos en los que lo hizo para el caso de las patentes y registros de invenciones, también lo es que omitió de forma injustificada interpretar la Ley integrando la misma en razón de la laguna que contiene, recurriendo a los principios generales del derecho, entre los que se encuentran los principios *utile per inutile non vitiatur* y *pro homine*.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el numeral 14 de la Carta Magna al hablar de "...juicios del orden civil..." no alude exclusivamente a los que son regulados por las normas del orden civil, sino que también tiene un alcance que involucra, entre otros, a los juicios administrativos, además la palabra *sentencia definitiva* ha de comprenderse en un sentido amplio, de tal suerte que cualquier resolución judicial, jurisdiccional o materialmente jurisdiccional que se pronuncie dentro de un proceso constituirá una sentencia definitiva a la luz del numeral en comento.

Por otra parte, cuando la letra de la ley no es clara para resolver un conflicto específico, es necesario que el juzgador *desentrañe* a través de la *interpretación* el espíritu de la Ley, a fin de resolver el problema efectivamente planteado por las partes.

El acto de desentrañar el espíritu de la Ley implica la necesidad de llevar a cabo la interpretación de la norma. Por interpretación de la norma debemos entender "...el acto por el que un juzgador, con base en los elementos ofrecidos por un texto legal y con la ayuda de diversos métodos esclarece el sentido y alcance de una disposición determinada."<sup>109</sup>

Existen diversos métodos de interpretación tomados de la hermenéutica jurídica, los que se van eliminando uno a uno en base a la inoperatividad de su antecesor para desentrañar el sentido de la Ley. Estos a saber son:

- *Sistemático o de interpretación armónica.*- Consiste en determinar cuál es el sentido y alcance de un precepto cuando éste es relacionado con los otros preceptos de la Ley a la que pertenece.
- *Gramatical.*- Se basa en el significado literal de las palabras con la que la Ley está redactada.
- *Lógico.*- Éste método obliga a interpretar la Ley conforme a la recta razón.
- *De interpretación auténtica.*- Pretende desentrañar el sentido de la Ley mediante el descubrimiento de lo que el Legislador deseaba al momento de redactar la norma.

---

<sup>109</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Las Garantías de Seguridad Jurídica. Colección Garantías Individuales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2003, p. 77.

- *Causa- teleológico.-* Obliga a tener en cuenta cuáles pudieron haber sido las causas y los fines que se tuvieron en mente para la creación de la Ley.
- *Progresivo.-* Fuerza a recurrir al estudio comparativo de las condiciones jurídicas que prevalecían al expedir la Ley en relación con las existentes actualmente.
- *Genético- teleológico.-* Este método obliga a desentrañar cuáles fueron las causas que motivaron las reformas a la Ley.

Si una vez utilizados estos métodos resulta imposible comprender el sentido de la Ley, puede concluirse que ésta tiene una laguna que debe ser integrada, es decir, colmada, para lo cual el juez habrá de hacer uso de los *principios generales del derecho*.

Estos principios constituyen "...verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, como su mismo nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho, mediante procedimientos filosófico jurídicos de generalización, de tal manera que el Juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiere pronunciado si hubiere estado presente, o habría establecido, si hubiere previsto el caso; siendo condición también de los aludidos 'principios', que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse aplicando aquéllos..."<sup>110</sup>

De entre todos los principios generales del derecho que existen en el mundo de lo legal, encontramos dos muy importantes: el denominado *utile per inutile non vitiatur* y *pro homine*.

---

<sup>110</sup> IUS 2006, No. Registro: 357113, Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación LV, marzo de 1938, página 2642, rubro "**PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO**."

El primero de estos (*utile per inutile non vitiatur*), cuya traducción es “lo invalido no puede viciar lo válido”, implica que el acto jurídico que se ha considerado invalido en una parte no puede afectar la restante, es decir, sus efectos no pueden ir más allá de lo considerado invalido al grado de anular también la parte del acto jurídico que es considerado válido.

El segundo de ellos (*pro homine*) cuya traducción es “a favor del hombre” implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.

En este sentido, si el IMPI realmente hubiera llevado a cabo una interpretación extensiva del numeral 151 fracción V de la LPI en relación con problema efectivamente planteado (la declaración de nulidad parcial del registro marcario **CELINE**) atendiendo a los dos principios previamente enunciados, habría llegado a la conclusión de que dicha declaración de nulidad es perfectamente válida, pues no pugna con nuestro Derecho de Marcas y atiende desde el punto de vista teleológico al mejor beneficio para el titular de la marca, a fin de no privarlo injustificadamente de los derechos protegidos que tiene de su marca respecto de los productos que no fueron considerados similares en el cotejo marcario.

Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Septiembre de 2004

Tesis: I.4o.A.439 A

Página: 1836

**PRINCIPIOS Y VALORES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. DEBE ATENDERSE A ELLOS CUANDO LAS LEYES SON INSUFICIENTES PARA RESOLVER UNA CONTROVERSIA.** Cuando las leyes son insuficientes, vagas, imprecisas, ambiguas o contradictorias, debe atenderse a los principios y valores consagrados en la Constitución para resolver una controversia y lograr la óptima aplicación del derecho. Este criterio, que parte de la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de algo como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, debe aplicarse en la mayor medida posible, en virtud de que las reglas (contenidas regularmente en las leyes) son enunciados que tienden a lograr la aplicación de los principios y valores a los casos concretos y, por tanto, de menor abstracción que éstos. A mayor abundamiento, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal (tesis P. XXVIII/98, página 117, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) ha sostenido que atento al contenido del artículo 14 constitucional, ante la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, pueden utilizarse mecanismos de interpretación jurídica que permitan desentrañar su sentido y alcance, y cuando se trata del mandato constitucional, deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los principios, valores e instituciones que salvaguarda.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 145, tesis P. CIV/2000, de rubro: "**LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.**"

Nota: La tesis P. XXVIII/98 citada, aparece publicada con el rubro: "**INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.**"

Consecuentemente, si tomamos en cuenta que estos principios han sido recogidos en diversos instrumentos internacionales de los cuales México es parte y que el numeral 133 de la Carta Magna (interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) expresa que los Tratados Internacionales forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión y que se encuentran aún por encima de lo establecido por las leyes federales, se puede concluir que el criterio emitido por el IMPI viola en perjuicio de la titular de la marca **CELINE** el ultimo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues omite injustificadamente integrar la *vacatio legis* existente en la LPI para resolver que, por interpretación extensiva, procede la declaración de nulidad parcial de un registro marcario tal y como lo ha previsto el Legislador Federal para el caso de las patentes y registros de invenciones.

Apoya lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXI, Febrero de 2005

Tesis: I.4o.A.464 A

Página: 1744

**PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.** El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, **como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: "**PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.**"

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Octubre de 2004

Tesis: I.4o.A.441 A

Página: 2385

**PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.** El principio pro homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

#### **4.3.- Forma común en que el Instituto declara la caducidad de un registro marcario.**

Hasta ahora hemos visto como es que el IMPI lleva a cabo la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario y la forma en como procede declarar la nulidad parcial de un registro marcario.

En efecto, hemos sido testigos del criterio que ha utilizado el IMPI, en el único caso que se tiene documentado en sus archivos, para declarar la nulidad parcial de un registro marcario y como es que dicha declaración tiende a proteger derechos fundamentales obtenidos por los titulares de registros marcarios y que son necesarios salvaguardar a través de la figura de la nulidad parcial o de los efectos de la misma en los mismos términos en que lo hizo el Legislador Federal para el caso de las patentes y registros de invenciones..

Ahora, al igual que el anterior, procede verificar como es que el IMPI lleva a cabo la substanciación de la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, para lo cual servirá de ejemplo el siguiente caso que a continuación se narra.

#### **4.3.1.- El caso “LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO”.**

El caso **LA REAL MICHOACANA**, al igual que otros tantos que ha resuelto el IMPI, demuestra de forma sencilla y fácil la manera en que el IMPI declara la caducidad de un registro marcario por falta de uso, para lo cual vincula los principios procesales de la carga de la prueba y los aplica al caso concreto para determinar si se ha explotado una marca en el mercado o no. Veamos más de cerca este interesante asunto:

**ACTORA: MARCO ANTONIO ANDRADE MALFAVON**

**DEMANDADA: OSVALDO MALFAVON ANDRADE**

**EXPEDIENTE: P.C. 47/2004 (C-20) 701**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 30 DE JULIO DE 2004.**

### **ANTECEDENTES**

I.- Por escrito presentado el día **26 de enero de 2004**, el representante legal del **SR. MARCO ANTONIO ANDRADE MALFAVON** solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario “**LA REAL MICHOACANA Y**



**DISEÑO**” cuyo titular es el **SR. OSVALDO MALFAVON ANDRADE**, invocando para ello la casual de caducidad derivada de la fracción II del artículo 152 de la LPI, relacionada con el artículo 130 del mismo ordenamiento, al estimar que la parte demandada no ha usado en territorio nacional la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa. Para acreditar su acción la actora aportó diversas documentales públicas y privadas además de solicitar una visita de inspección en las instalaciones de la demandada.

**II.-** Por oficio de fecha **9 de marzo de 2004**, se tuvo por admitida a trámite la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**”, y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, para lo cual se le otorgó un plazo de un mes contado a partir de la fecha en que surtiera efectos la notificación del acuerdo para que manifestará lo que a su derecho conviniera y aportará las pruebas que considerase conducentes.

**III.-** Con las facultades de inspección y vigilancia previstas en los artículos 203 al 212 de la LPI, por oficio de fecha **19 de marzo de 2004**, se comisionó a personal adscrito al Instituto para realizar la visita de inspección en el domicilio de la parte demandada, la cual se desahogó el **20 de abril de 2004**.

**IV.-** Mediante escrito de fecha **17 de mayo de 2004**, el representante legal del **SR. OSVALDO MALFAVON ANDRADE** dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**”, ofreciendo para tal efecto diversas documentales públicas y privadas con las que presumiblemente pretende acreditar la explotación de la marca en cuestión.

**V.-** Por oficio de fecha **22 de junio de 2004**, se tuvo por contestada la solicitud de declaración administrativa de caducidad presentada por la parte demandada. Asimismo, se otorgó a las partes un plazo de tres días contados a partir del día

siguiente a aquel en que se notificará dicho acuerdo para que presentasen sus apuntes de alegatos.

**VI.-** Mediante escrito enviado vía facsimilar el día **20 de julio de 2004**, y presentado al día siguiente en las instalaciones del Instituto, el representante legal del **SR. MARCO ANTONIO ANDRADE MALFAVON** realizó alegatos respecto al presente procedimiento.

**VII.-** No habiendo promociones pendientes por acordar ni pruebas por desahogar, el IMPI mediante resolución de fecha **30 de julio de 2004**, determinó declarar administrativamente la caducidad del registro marcario "**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**".

#### **4.3.2.- Criterio del Instituto.**

El criterio que utilizó el IMPI para proceder a declarar la caducidad del registro marcario fue el siguiente:

### **CONSIDERACIONES**

**TERCERA.-** La actora señaló como causal de caducidad la contemplada en el artículo 152 fracción II, en relación con el artículo 130 de la LPI al estimar que la marca "**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**" no se ha usado en nuestro país por parte de su titular para los productos en los cuales se registró, dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad en desarrollo.

Entrando al análisis de la causal de caducidad invocada, tenemos que los artículos en los que se funda establecen lo siguiente:

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ART. 152.-** El registro caducará en los siguientes casos:

...

**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.

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

Del contenido de las disposiciones transcritas se desprende que la casual de caducidad invocada se encuentra contenida en el artículo 152 fracción II de la LPI mismo que exige para su actualización los siguientes requisitos:

- Que la marca sujeta a caducidad haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.
- Que esa falta de uso no se encuentre debidamente justificada a juicio del Instituto.

Previo al estudio de los supuestos de referencia se valoran las pruebas aportadas por las partes.

Del acta circunstanciada levantada con motivo de la visita llevada a cabo en las instalaciones de la parte demandada se hace constar que en el establecimiento visitado únicamente reutiliza la base para helados y paletas de agua de diferentes sabores; a la misma acta se anexaron también unas etiquetas en las que aparece

la denominación **LA REAL MICHOACANA** acompañada de un diseño, de la que se desprende una leyenda que dice “Base para helados y paletas de crema”, en la misma se detallan los ingredientes así como el manejo del producto y son elaborados por **PRODUCTOS LACTEOS LA REAL MICHOACANA**.

Entrando al estudio del **primer supuesto** previsto en el artículo en comento, tenemos que la parte actora aduce que la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” no se ha usado por su titular dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa, arrojando la carga de la prueba a la parte demandada de probar el uso si es que éste se ha efectuado.

Una vez conocido lo anterior, es procedente determinar si en el particular se cumple el primer supuesto de la causal de caducidad en estudio, es decir, que la marca sujeta a caducidad haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Para lo anterior, es preciso establecer que debemos entender por uso, por ser éste el elemento fundamental para que se pueda actualizar.

En este sentido se desprende que para poder considerar que una marca se encuentra en uso dentro del mercado, es menester que los productos o servicios a los cuales se aplique se encuentren disponibles en el mercado, debiendo reunir dos requisitos de esencia: que sea en la cantidad y del modo en que corresponda a los usos y costumbres comerciales, o bien, que los productos a los que se aplique se destinen a la exportación.

Entendido el uso en los términos anteriores, procede determinar a quien corresponde acreditar dicho uso.

En términos generales debemos decir que la carga de la prueba es una especie del genero carga procesal, consistente en el requerimiento legal hecho a las partes de una conducta potestativa determinada, so pena de sufrir una consecuencia negativa en caso de omitirla.

Así la carga de la prueba se rige por lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra establecen:

**CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES**

**ART. 81.-** El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

**ART. 82.-** El que niega sólo está obligado a probar:

- I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
- II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante; y
- III.- Cuando se desconozca la capacidad.

De la aplicación del contenido de los artículos anteriores al caso que nos ocupa, se desprende que a quien corresponde probar el uso de la marca cuya caducidad se solicita es precisamente a la parte demandada, en virtud de que es ésta quien debe probar sus excepciones, aunado a que el presente caso no cuadra dentro de los supuestos contemplados por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En estos términos, es el titular del registro marcario “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” quien debe probar que ha venido usando la marca por lo menos dentro de los tres últimos años anteriores al día **26 de enero de 2004**, fecha en que fue solicitada la caducidad de dicha marca, es decir del **26 de enero de 2001**, según se desprende de los preceptuado por el artículo 152 en su fracción II de la LPI.

En el presente caso, es a la parte demandada quien debe probar que ha venido usando la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” en los términos anteriormente señalados, pues sólo ella puede acreditar fehacientemente que la

misma ha sido aplicada a los servicios para los cuales fue registrada, a través de los medios probatorios idóneos tal y como lo pueden llegar a ser: facturas, publicidad, pedimentos de exportación, contratos, catálogos de productos, etc.

Por las mismas razones no es la parte actora quien debe acreditar que la marca no se ha venido usando en el mercado, en virtud de que ese hecho negativo resultaría imposible de probar si tomamos en consideración que a pesar de las pruebas que pudiere ofrecer no podría llegar a acreditar que la marca no se ha usado en todo el territorio nacional, pues para ello necesitaría comprobar que en todos o en la mayoría de los establecimientos existentes en la Republica Mexicana, en los cuales puede estar a disposición del público consumidor un producto de la misma naturaleza que el que ampara la marca registrada **“LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO”**, esta no se encuentra disponible, lo cual es evidente que en términos prácticos resulta materialmente imposible.

De esta forma, ya que se ha determinado que es a la parte demandada a quien en el presente caso le corresponde acreditar el uso de la marca de su propiedad, de esta forma procede establecer si este se ha llevado a cabo en los términos anteriormente apuntados.

Esto es, de la redacción de este último precepto se desprende claramente que no existe necesidad de que se acredite el uso de la marca durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se solicitó la declaración administrativa de caducidad en estudio, sino que basta que durante un cierto lapso comprendido en esos tres años, se acredite que la marca se usó en la forma y cantidades que dicten los usos comerciales.

A la anterior conclusión se llega so consideramos que la redacción de la fracción a ludida exige que la marca “haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad”, más no que la marca “se haya usado durante los tres años

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud respectiva”, caso en el cual, si estaríamos en presencia de una exigencia legal de usar la marca durante todo ese periodo.

En conclusión, basta que la demandada acredite que dentro de esos tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa, usó la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” en la forma y cantidades que dictan los usos y costumbres comerciales de acuerdo a la naturaleza de los productos para los que se encuentra registrada.

La parte demandada en su escrito de contestación ofreció diversas pruebas de su parte para acreditar el uso de la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**”, entre ellas un contrato de licencia de uso de la marca celebrado con la empresa **INDUSTRIAS LA REAL MICHOACANA, S.A. DE C.V.**

De esta probanza se desprende que la licencia se ha concedido para productos comprendidos dentro de la clase 29 y 30 que precisamente amparan otras marcas no así la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**”, es decir, no se encuentra incluida en ese contrato la clase 32 a saber: **cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas; no alcohólicas, bebidas y zumos (jugos (al)) y otras preparaciones para hacer bebidas.**

Asimismo, con las probanzas aportadas por la demandada no se acredita el uso de la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” concretamente para la clase 32 a saber: **cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas; no alcohólicas, bebidas y zumos (jugos (al)) y otras preparaciones para hacer bebidas.**

La parte actora objeta el alcance y valor probatorio de las pruebas aportadas por la demandada; toda vez que a su consideración no logra acreditar el uso de la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” en la clase 32 internacional, a

saber: **cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas; no alcohólicas, bebidas y zumos (jugos (al)) y otras preparaciones para hacer bebidas.**

Al respecto, resulta necesario señalar que de la valoración conjunta de las pruebas ofrecidas por la demandada, se desprende que la empresa no logra acreditar que el titular de la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” comercialice productos que protege su marca como son **cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas; no alcohólicas, bebidas y zumos (jugos (al)) y otras preparaciones para hacer bebidas**, por tanto esta autoridad al no encontrar elementos suficientes que precisamente demuestren el uso de su marca para los productos amparados con la marca “**LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO**” durante los tres años anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad origen de este procedimiento, por lo tanto, se actualiza la primera hipótesis que se desprende de la causal de caducidad invocada por el representante legal de la actora.

Por lo que se refiere a la **segunda hipótesis** normativa prevista en la fracción II del artículo 152 de la LPI, consistente en que en el supuesto caso de que la marca registrada de cuya caducidad de trata se haya dejado de usar, la falta de uso de la misma no se encuentre debidamente justificada a juicio de este Instituto.

Respecto a lo anterior, es oportuno señalar que como ha quedado acreditado en líneas anteriores, la parte demandada no acreditó con las probanzas ofrecidas en su escrito de contestación haber usado la marca, por lo que se actualiza el supuesto legal en estudio.

En conclusión, al no haberse acreditado la causal de caducidad hecha valer por la parte actora, contemplada en la fracción II del artículo 152 de la LPI, en relación con lo que dispone el artículo 130 del mismo ordenamiento, al no haber comprobado la demandada el uso de su marca en los términos exigidos por dichos



numerales, **es procedente declarar la caducidad de la marca “LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO”.**

#### **4.4.- ¿Procede declarar la caducidad parcial de un registro marcario?**

Esta pregunta, al igual que la planteada en el caso de la nulidad, tampoco es fácil de responder. Para ello se debe trasladar el observador a las disposiciones de la LPI, la operatividad y conveniencia de dicha declaración y finalmente a los principios consagrados en la Constitución que tengan por objeto salvaguardar los derechos de los particulares frente a los actos privativos de derechos, todo ello con el fin de determinar si efectivamente es procedente una declaración de caducidad parcial como la que se plantea.

Al igual que su antecesor, existe en los archivos del IMPI un solo caso registrado en el que se declaró la caducidad parcial de un registro marcario. En este caso, a diferencia del que se cito en el caso de la nulidad parcial, el IMPI fue quien en principio declaró la caducidad parcial del registro a fin de equilibrar los intereses de las partes, empero mediante sentencia de amparo un Juez de Distrito determinó que no procedía declarar este tipo de caducidades.

Veamos los antecedentes del caso y el criterio utilizado para comprender mejor este tema.

##### **4.4.1.- El caso “TAMPICO”.**

Mediante la exposición de este caso se intenta demostrar dos cosas: primero, que no existe congruencia entre los criterios emitidos por los Tribunales de la Federación respecto de las figuras de la nulidad y caducidad parcial y, segundo, que el criterio del Instituto cambió desde la sentencia de fecha **22 de noviembre de 1995** emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en el Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Toca **R.A. 2974/95**, relativo al juicio de amparo **241/95**, en el que se declaró la nulidad parcial del registro marcario **CELINE**, para declarar

la caducidad parcial de una marca, empero el mismo fue dejado sin efectos por un Juzgado de Distrito.

Veamos los antecedentes del presente asunto para saber porqué en el caso de la marca **CELINE** si se declaró la nulidad parcial y en el presente caso se emitió un criterio totalmente distinto.

**ACTORA: T-SPARKLING, L.L.C.**

**DEMANDADA: GRUPO BUFALO, S.A. DE C.V.**

**EXPEDIENTE: P.C. 311/98 (C-100) 2412**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 26 DE FEBRERO DE 1999**

### ANTECEDENTES

I.- Mediante escrito de fecha **29 de junio de 1998**, la empresa **T-SPARKLING, L.L.C.** a través de su representante, solicitó en vía de reconvención la caducidad del registro marcario **TAMPICO**, invocando para ello los artículos 128, 130, 152, fracción II de la LPI, al estimar que la titular del citado registro no ha usado la marca en territorio nacional para ser aplicada a los productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación oficial de productos y servicios, en los últimos tres años, en forma prevista por la Ley. Para ello aportó las pruebas que consideró pertinentes.

II.- Por acuerdo de fecha **13 de julio de 1998**, se corrió traslado con copia simple de la solicitud referida a la demandada para que manifestará lo que a su derecho conviniera, respecto a la acción instaurada en su contra, corriéndole para tal efecto un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que surtiera sus efectos la respectiva notificación.

III.- A través de escrito de fecha **7 de septiembre de 1998**, la empresa **GRUPO BUFALO, S.A. DE C.V.**, a través de su representante, dio contestación a los

hechos y consideraciones de derecho en la forma y términos que aparecen en su escrito, ofreciendo como pruebas de su parte diversas documentales públicas y privadas que presuntamente acreditan el uso de la marca **TAMPICO**.

**IV.-** Mediante acuerdo de fecha **29 de septiembre de 1998**, se tuvo por contestada la demanda por parte de **GRUPO BUFALO, S.A. DE C.V.** En el mismo acuerdo se dio vista a la actora por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho conviniera.

**V.-** Por escrito de fecha **16 de noviembre de 1998**, la empresa **T-SPARKLING, L.L.C.** a través de su representante, realizó diversas manifestaciones en contra del escrito de contestación presentado por la demandada.

**VI.-** Una vez substanciado el procedimiento y desahogadas todas las pruebas de las partes, el **26 de febrero de 1999**, el IMPI dictó resolución declarando la caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO**.

**VII.-** Inconforme con dicha resolución, **GRUPO BUFALO, S.A. DE C.V.**, interpuso demanda de amparo que fue radicada bajo el número de juicio **203/99** y por razón de turno correspondió conocer de ella el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mismo que por sentencia de fecha **15 de noviembre de 2000**, concedió el amparo a la quejosa.

**VIII.-** Finalmente, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en comento, el **IMPI** dictó nueva resolución negando la declaración administrativa de caducidad de la marca **TAMPICO**.

#### **4.4.2.- Criterio de la autoridad.**

Al igual que en el caso de la nulidad parcial, el estudio del criterio de la autoridad se dividirá en dos: por una parte el criterio del **IMPI** plasmado en la resolución de fecha **26 de febrero de 1999**, y por otro lado el sentado por el Juzgado Tercero de

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante sentencia de fecha **15 de noviembre de 2000**.

**Criterio del IMPI.**

*Resolución de fecha **26 de febrero de 1999**.*

### **CONSIDERACIONES**

**TERCERA.-** El representante de la actora, con fundamento en la causal de caducidad que se analiza, invoca lo dispuesto en los artículos 128, 130 y 152 fracción II de la LPI, al considerar que el titular del registro marcario que se combate no ha usado como marca, en territorio nacional, la denominación **TAMPICO** para proteger jugos de frutas y polvos para preparar bebidas que son productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación oficial de productos y servicios, sin que para ello existe causa justificada, señalando que corresponde a la demandada demostrar que efectivamente utiliza la marca en los términos previstos por la Ley de la materia.

Los preceptos legales invocados por la parte actora en el presente asunto, establecen:

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

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

**ART. 130.-** Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la

voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

**ART. 152.-** El registro caducará en los siguientes casos:

...

**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.

En base a lo anterior, y de conformidad con las documentales ofrecidas por la actora, se advierte que el título de registro marcario **TAMPICO** ostenta una fecha legal que data del **23 de julio de 1973** y de concesión el **13 de noviembre de 1974**, otorgada para amparar alimentos y sus ingredientes, productos comprendidos en la anterior clase 46 del nomenclador oficial vigente en esa época.

Asimismo, por oficio **314-93** de fecha **12 de octubre de 1993**, mediante el cual se tuvo por renovado el registro marcario en que se actúa, éste se reclasificó en las siguientes clases:

**2.-** Sólo colorantes alimenticios.

**5.-** Sólo alimentos dietéticos, alimentos especiales para niños, enfermos y convalecientes enriquecidos con vitaminas y papillas para bebé.

**29.-** Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, salsas para ensalada, conservas.

**30.-** Sólo café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras,

polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, especias y salsas (excepto para ensaladas).

**31.-** Sólo productos agrícolas, hortícolas, granos comestibles, frutas y legumbres frescas y malta.

**32.-** Sólo jugos de fruta y polvos para preparar bebidas alimenticias.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, la empresa demandada debe acreditar fehacientemente ante este Instituto que no ha dejado de usar como marca la denominación **TAMPICO** por tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en que se inició el presente procedimiento de caducidad, para ser aplicada a jugos de frutas y polvos para preparar bebidas alimenticias, que son productos comprendidos en la actual clase 32 de la clasificación oficial en términos de lo previsto por los artículos 93 de la LPI y 62 de su Reglamento, toda vez que al ser el titular quien cuenta con los elementos idóneos para acreditar el uso que de dicha marca ha realizado en los productos a que se refiere la actora, la carga de la prueba le grava al titular de dicha registro.

En este orden de ideas, la hoy actora (sic) deberá acreditar el uso de la marca **TAMPICO** aplicada a cuando menos uno de los productos a que se refiere cada una de las clases en que fue reclasificada, particularmente en relación con jugos de frutas y polvos para preparar bebidas alimenticias, que son productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación oficial de productos y servicios, por medio de pruebas fehacientes, es decir, a través de constancias que acrediten el uso efectivo de la marca para alguno de los dos artículos que están protegidos en la clase 32 durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa.

Analizando armónicamente lo dispuesto por los artículos 130 y 152 fracción II de la LPI en relación con el artículo 93 de ese mismo ordenamiento jurídico, la

sociedad demandada deberá acreditar ante este Instituto usar, en cuando menos uno de los productos de cada una de las clases en las que fue reclasificada, la denominación **TAMPICO** ya que de no acreditar dicho uso, el registro marcario en que se actúa deberá ser declarado caduco.

Lo anterior tomando en consideración que la legislación marcaria vigente no permite el registro de marcas por clases, sino que solamente concede la protección de algunos distintivos como marca, respecto a productos determinados.

Ahora bien, del análisis conjunto de las pruebas aportadas por la sociedad demandada no se desprende que ésta haya usado como marca la denominación **TAMPICO** para amparar jugos de frutas y polvos para preparar bebidas alimenticias, que son productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación oficial, dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa.

En este contexto, **tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la LPI es factible reducir el número de productos protegidos por una marca registrada, y toda vez que del análisis e interrelación de las pruebas aportadas por la empresa demandada no se acredita el uso de la denominación TAMPICO como marca aplicada a cuando menos uno de los productos para los que se encuentra registrado, en la clase 32 de la clasificación oficial durante tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de que se trata, se actualiza la causal de caducidad invocada, siendo por ello procedente declarar la caducidad parcial para ser aplicada a productos consistentes en jugos y polvos para preparar bebidas alimenticias previstos en la clase 32 de la clasificación oficial vigente.**

**Criterio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.**

*Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2000.*

**CONSIDERANDO**

**QUINTO.-...**

De la transcripción que antecede, se desprende que la autoridad responsable declaró la caducidad parcial de la marca **TAMPICO**, con apoyo en los artículos 93, 94, 130 y 152 fracción II de la LPI y 62 de su Reglamento, en virtud de que la parte quejosa no acreditó con prueba alguna haber usado dicha marca en jugos y frutas y polvos para preparar bebidas alimenticias comprendidas en la clase 32 de la clasificación oficial, dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, pues según expone, se entiende que una marca se encuentra disponible en el mercado de la República Mexicana en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres del comercio; es decir, que se aplique a cuando menos en uno de los productos o servicios de cada una de las clases en que fue reclasificada, ya que el artículo 93 de la ley invocada, no permite el registro de marcas por clases, sino que solamente concede la protección de algunos distintivos como marca, respecto a productos determinados, y aunado a que conforme al artículo 94 de la misma ley, es factible reducir el número de productos protegidos por una marca registrada, concluyó después de analizar diversas pruebas aportadas, que la parte quejosa no acreditó el uso de la denominación **TAMPICO** como marca en uno de los productos que comprende la clase 32, durante tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad y por ende, declaró la caducidad del registro marcario de que se trata.

De lo expuesto, debe decirse que los conceptos de violación transcritos son fundados, en virtud de que **los artículos 93, 94, 130 y 152 fracción II de la LPI y 62 de su Reglamento de esa ley, no prevén la caducidad parcial de un**



**registro marcario que ampara varias clases de productos o servicios por falta de uso cuando menos en un producto o servicio de cada clase que protege.**

En efecto, si bien es cierto que el artículo 93 de la LPI establece que las marcas se registrarán únicamente en relación con los productos o servicios determinados en el Reglamento de esta ley, no es aplicable en atención a que la marca **TAMPICO** no se cuestionó por la circunstancia de que no fue registrada en los términos de ese precepto, sino porque no se acreditó su aplicación a cuando menos en uno de los productos o servicios de cada una de las clases que ampara; por tanto, esta disposición es ajena a los hechos que se planteará (sic).

El artículo 94 de la LPI si bien dispone que no podrá limitarse el uso de una marca a determinados productos o servicios que protege, siempre y cuando se solicite, ello tampoco se actualiza, porque el límite que permite no se contrae por falta de uso de algún tiempo, sino que obedece a la petición del propio titular del registro marcario.

El artículo 130 de la LPI establece que procederá la caducidad de una marca cuando no se usa en los productos o servicios a que fue registrada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, pero con ello no puede afirmarse que es aplicable, porque **es una disposición de carácter general, es decir, determina que se usará en los productos o servicios autorizados pero no dice que en todas y cada una de las clases que ampara, pues si así fuera no habría necesidad de distinguir donde la ley omite hacerlo, pues más bien se refiere a la falta de uso absoluto del registro marcario en los productos o servicios que protege; lo cual es acorde, con lo dispuesto en el artículo 152 fracción II de la Ley en comento, al disponer que la caducidad se produce por falta de uso del registro marcario durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa, sin establecer si el**

**uso debe demostrarse en todos los productos o servicios autorizados, no mucho menos contempla las clases que comprende.**

Por otra parte, el artículo 62 del RLPI distingue únicamente que una marca se encuentra en uso cuando se está aplicando a los productos o servicios para los que fue registrada, los cuales además, deben encontrarse disponibles en el mercado para su comercio conforme a los usos y costumbres.

Además, como bien lo afirma la parte quejosa, conforme el artículo 134 de la LPI la renovación de un registro marcario procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa por concepto de derechos y manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad usar la marca por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique, y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la ley, sin causa justificada; lo que significa **que no está previsto la caducidad parcial, en virtud de que la ley se contrae a regular el uso de la marca de alguno de los productos o servicios protegidos, pues si no fuera así, sería una trampa para el titular de la marca al exigir la ley ciertos requisitos para la renovación del registro y luego desconocerlos, dejando al interesado en estado de indefensión, porque con tal criterio no habría seguridad jurídica.**

En las relacionadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para que el Director de Protección de la Propiedad Industrial del IMPI deje sin efecto la resolución de fecha **26 de febrero de 1999**, mediante la cual se declaró administrativamente la caducidad parcial del registro marcario antes señalado, para restituir a la promovente del juicio de amparo en el pleno goce de las garantías individuales violadas.

#### **4.4.3.- Legalidad del criterio.**

Visto el criterio sostenido por el IMPI para declarar la caducidad parcial de la marca **TAMPICO**, consideramos que el mismo resulta ilegal precisamente por que,

primeramente, la LPI no contempla la figura de la caducidad parcial y, segundo lugar, porque si bien es cierto, a fin de no violar los derechos del titular de la marca **TAMPICO** declaró su caducidad parcial, no menos cierto es que dicha declaración se basó en una errónea aplicación y deficiente interpretación del numeral 94 de la LPI.

A fin de acreditar la ilegalidad del criterio del IMPI conviene conocer el contenido del numeral 152 de la LPI que a la letra dice:

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**CAPITULO VII**

**De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro**

**ART. 152.-** El registro caducará en los siguientes casos:

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

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

De la lectura al numeral anterior se podrá observar que el Legislador Federal no contemplo como excepción a la declaración de caducidad de un registro marcario el que pudiese declararse caduco parcialmente, ni contemplo la figura de la caducidad parcial dentro de su normatividad.

En tal sentido, si tomamos en cuenta que la Ley es el acotamiento del *imperium* ejercido por las autoridades y que la LPI no contempla la figura de la caducidad parcial de registros marcarios, podemos concluir que el criterio del IMPI al declarar la caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO** resulta totalmente ilegal, máxime si se toma en cuenta que *las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite*.

Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

Quinta Época

Instancia: Pleno

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo VI, Parte SCJN

Tesis: 100

Página: 65

**AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.**

Quinta Época:

Amparo en revisión 2547/21. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 12 de mayo de 1923. Unanimidad de once votos.

Amparo en revisión 778/23. Velasco W. María Félix. 3 de agosto de 1923. Mayoría de diez votos.

Amparo en revisión 228/20. Caraveo Guadalupe. 20 de septiembre de 1923. Unanimidad de once votos.

Tomo XIV, pág. 555. Amparo en revisión. Parra Lorenzo y coag. 6 de febrero de 1924. Unanimidad de once votos.

Amparo en revisión 2366/23. Cárdenas Francisco V. 23 de julio de 1924. Mayoría de ocho votos.

Por otro lado, resulta ilegal la declaración de caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO** en virtud de que se llevó a cabo una aplicación errónea y deficiente interpretación del numeral 94 de la LPI, fundamento con el que el IMPI pretendido declarar la caducidad parcial del registro en comento.

En efecto, el IMPI en la resolución de fecha **26 de febrero de 1999**, fundamentalmente expreso lo siguiente:

*En este contexto, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la LPI es factible reducir el número de productos protegidos por una marca registrada, y toda vez que del análisis e interrelación de las pruebas aportadas por la empresa demandada no se acredita el uso de la denominación TAMPICO como marca aplicada a cuando menos uno de los productos para los que se encuentra registrado, en la clase 32 de la clasificación oficial durante tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de*

*declaración administrativa de que se trata, se actualiza la causal de caducidad invocada, siendo por ello procedente declarar la caducidad parcial para ser aplicada a productos consistentes en jugos y polvos para preparar bebidas alimenticias previstos en la clase 32 de la clasificación oficial vigente.*

Ahora conviene conocer el contenido del numeral en que funda la caducidad parcial, el que a saber expresa:

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**TITULO CUARTO**  
**De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales**  
**CAPITULO I**  
**De las Marcas**

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

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

De lo anterior, se puede apreciar que el IMPI funda su declaración de caducidad parcial en el numeral 94 de la LPI, empero dicho numeral no contempla dicha figura, ya que lo único que regula es el derecho que tiene el titular de un registro marcario de solicitar la reducción de los productos o servicios que protege su registro, lo que redundaría en su errónea aplicación.

De ahí, que sí la LPI en su numeral 94 no contempla la figura de la caducidad parcial de un registro marcario resulta por lo tanto ilegal e indebida la interpretación que el IMPI lleva a cabo de dicho numeral al tratarle de darle efectos que van más allá de lo que se estipula en la norma, máxime si se toma en cuenta que la reducción de la lista de productos de un registro debe ser solicitada por su titular y en el caso concreto, por obvias razones, el titular de la marca **TAMPICO** jamás solicitó dicha disminución.

Finalmente, consideramos por demás ilegal y deficiente la interpretación que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal hace respecto del caso planteado, pues de forma por demás errónea interpreta los artículos 130 y 134 de la LPI relacionados con la declaración de caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO**.

Primeramente se hace necesario conocer el contenido de los numerales en comento, cuyo contenido es el siguiente:

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**CAPITULO V**  
**Del Registro de Marcas**

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

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

Ahora conviene conocer el criterio utilizado por el Juez al momento en que resolvió sobre la legalidad del criterio del IMPI:

*El artículo 130 de la LPI establece que procederá la caducidad de una marca cuando no se usa en los productos o servicios a que fue registrada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, pero con ello no puede afirmarse que es aplicable, porque es una disposición de carácter general, es decir, determina que se usará en los productos o servicios autorizados pero no dice que en todas y cada una de las clases que ampara, pues si así fuera no habría necesidad de distinguir donde*

la ley omite hacerlo, pues más bien se refiere a la falta de uso absoluto del registro marcario en los productos o servicios que protege; lo cual es acorde, con lo dispuesto en el artículo 152 fracción II de la Ley en comento, al disponer que la caducidad se produce por falta de uso del registro marcario durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa, sin establecer si el uso debe demostrarse en todos los productos o servicios autorizados, no mucho menos contempla las clases que comprende.

...

Además, como bien lo afirma la parte quejosa, conforme el artículo 134 de la LPI la renovación de un registro marcario procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa por concepto de derechos y manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad usar la marca por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique, y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la ley, sin causa justificada; lo que significa que no está previsto la caducidad parcial, en virtud de que la ley se contrae a regular el uso de la marca de alguno de los productos o servicios protegidos, pues si no fuera así, sería una trampa para el titular de la marca al exigir la ley ciertos requisitos para la renovación del registro y luego desconocerlos, dejando al interesado en estado de indefensión, porque con tal criterio no habría seguridad jurídica.

Sostenemos la ilegalidad del criterio del Juez de conocimiento en virtud de que, en primer lugar, la Ley es muy clara al solicitar la utilización de la marca en los productos para los cuales se otorgó y, en segundo lugar, porque el hecho de que se lleve a cabo la renovación de un registro marcario en los términos exigidos por la Ley no releva al titular del registro marcario de su obligación para acreditar fehacientemente la utilización de la marca.

Resulta erróneo lo interpretado por el Juez respecto del contenido del numeral 130 de la LPI en la parte relativa a la acreditación de la explotación de la marca en los productos para los cuales se otorgó ya que, contrario a lo que manifiesta, la Ley no habla del uso de la marca respecto de las clases que ampara el registro sino de su uso en relación con los productos para los cuales se otorgó.

Cuando la Ley habla de “...*productos o servicios para los que fue registrada...*” no se refiere a los productos o servicios contenidos en una clase o en alguna de las clases para los cuales se otorgó el registro marcario sino que, interpretando la Ley de forma gramatical, lógica y teleológica, el Legislador se refiere a todos los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro, lo que se corrobora de la lectura al artículo 94 de la LPI en donde el propio Legislador le otorgó al titular del registro marcario el derecho de limitar los productos que ampara su registro en caso de que efectivamente no utilice alguno de los productos para los cuales se le otorgó. Pensar lo contrario rompería con el principio consistente en que las marcas amparan productos o servicios y ya no clases completas, incidiendo en la proliferación de marcas que no se utilizan y en la consecuente saturación del Registro Nacional de la Propiedad Industrial de marcas parásitas.

Cabe agregar a lo anterior que el Juez de conocimiento equivoca su interpretación cuando manifiesta que si la Ley no distingue entre uso de la marca para algunos o todos los productos, no hay porque distinguir.

Se considera errónea esta interpretación primeramente porque la Ley al utilizar las palabras “productos o servicios” en plural obvia que dicha utilización se refiere a todos los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro, de lo contrario el Legislador hubiera redactado la Ley en singular y manifestado que basta con utilizar la marca en alguno de los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro para acreditar la utilización de la misma; y en segundo lugar, porque el principio de interpretación que establece que donde la ley no distingue no debemos distinguir, debe aplicarse a la ley en su conjunto, y no en forma aislada a una de sus disposiciones como en la especie lo hizo el Juez de conocimiento.

Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:



Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 34 Sexta Parte

Página: 44

**INTERPRETACION DE LA LEY. El principio de interpretación que establece que donde la ley no distingue no debemos distinguir, debe aplicarse a un cuerpo de ley en su conjunto, y no en forma aislada a cada una de sus disposiciones.**

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 343/70. Central de Aduanas Consolidadores de Carga, S. A. 13 de octubre de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Finalmente, en cuanto el hecho de que *la ley se contrae a regular el uso de la marca de alguno de los productos o servicios protegidos, pues si no fuera así, sería una trampa para el titular de la marca al exigir la ley ciertos requisitos para la renovación del registro y luego desconocerlos, dejando al interesado en estado de indefensión, porque con tal criterio no habría seguridad jurídica*, debe decirse que dicha interpretación también resulta ilegal, errónea e indebida pues si bien es cierto en la LPI no se contempla la figura de la caducidad parcial de un registro marcario y ha quedado acreditado que la Ley exige que se utilice la marca en todos los productos para los cuales se otorgó, también lo es que no se deja al titular de un registro marcario en estado de indefensión cuando se le requieren ciertos requisitos para la renovación y luego se le requiere la acreditación del uso de la marca merced a que dicha figuras tiene efectos diversos en el Derecho de Marcas.

En efecto, la LPI ampara dos formas o procedimientos a través de los cuales se puede demostrar el uso efectivo de un registro marcario ante el IMPI y por ende mantener su vigencia. El primero denominado “Administrativo” que se encuentra contemplado en los artículos 133, 134 y 135 de la ley en comento; el segundo

denominado “Contencioso” cuyo fundamento jurídico lo hayamos en los artículos 151 fracción II y 130 de la LPI en relación con el numeral 62 del RLPI.

Los artículos citados, para mejor proveer se insertan a continuación:

**(PROCEDIMIENTO “ADMINISTRATIVO”)**

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

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

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

**ART. 135.-** Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

**(PROCEDIMIENTO “CONTENCIOSO”)**

**ART. 130.-** Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación

de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

**ART. 152.-** El registro caducará en los siguientes casos:

...

**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.**

**REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ART. 62.-** Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

En efecto, tal y como se desprende del contenido de los numerales citados y como ya se mencionó, dos son las formas que prevé la LPI para acreditar el uso de un registro marcario: el “Administrativo” y el “Contencioso”. El primero se erige en una relación jurídica del tipo *Jurisdicción Voluntaria* en la cual la relación se manifiesta de forma lineal, esto es solamente existe movimiento de la maquinaria administrativa entre el Ente Jurídico representante del Estado y el particular solicitante integrante de la sociedad al momento en que este último eleva su petición al primero de los mencionados.

Por su parte, el segundo se manifiesta en un *Proceso Jurisdiccional* en el cual existe una *litis* y dentro del que subsiste la necesidad de demostrar las pretensiones de las partes descargando los gravámenes que la ley procesal les impone y aportando para ello los medios probatorios necesarios.

De lo anterior podemos deducir y entender la razón de ser de los requisitos que exigen tanto uno como otro proceso, mismos que se resumen en los siguientes puntos:

a) En el procedimiento “Administrativo” la LPI sostiene que procederá la renovación de un registro marcario siempre que:

- Lo solicite el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia,
- Presente comprobante de pago de la tarifa correspondiente,
- **Manifieste por escrito, y bajo protesta de decir verdad, que está usando la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplica y que no ha interrumpido dicho uso en un plazo igual o mayor al contemplado en el numeral 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, y**
- En los casos de **renovación especial a que alude el numeral 135 de la Ley de la Propiedad Industrial**, bastará que proceda la renovación de alguno de dichos registros para que **su uso surta efectos y beneficie a todos los registros** previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

b) Por su parte, en el procedimiento “Contencioso” la ley de la materia determina que se demostrará el uso de un registro marcario ante el IMPI siempre que:

- Lo solicite otra persona distinta del titular, **poniendo en controversia el hecho de que la marca haya sido explotada dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a referida petición de declaración administrativa de caducidad,**
- Que sea emplazado el titular del registro marcario otorgándole el término que prevé la ley para que acuda a defender sus derechos, invocando las excepciones y defensas que crea pertinentes y **aportando los medios de prueba necesarios para sostener o robustecer sus argumentaciones.**
- **Demostrar con las pruebas que ofrezca dentro del procedimiento si el registro marcario se encuentra en uso,** es decir si los productos o servicios que ampara han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.
- Obtener una resolución favorable en la que **se determine que el titular del registro marcario si ha explotado su marca conforme a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial** y por lo tanto **negarse la declaración administrativa de caducidad del signo distintivo** sujeto a procedimiento.

En este contexto, se puede concluir que el IMPI se encuentra facultado legalmente para declarar la caducidad de un registro marcario, no obstante que la renovación del registro haya sido procedente, en el supuesto de que su titular no haya acreditado la explotación de la marca en el país para los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro durante un procedimiento de caducidad.

De ahí que si en el procedimiento administrativo de origen se cuestionó el uso de la marca **TAMPICO** en los productos para los cuales se otorgó el registro y no se demostró dicho uso, procedió declarar la caducidad del mismo no obstante la

renovación del registro en términos de los artículos 134 y 135 de la LPI en virtud de que el uso reconocido en dicho numeral es exclusivamente para efectos de solicitar la renovación del registro y no para tener por comprobado el uso efectivo y real de la marca. Estimar lo contrario será tanto como aceptar que a través de la renovación de un registro marcario quedan nulificadas las facultades del IMPI para comprobar el cumplimiento de los supuestos del artículo 130 y 134 de la LPI , es decir, el uso de la marca durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de caducidad, lo que implicaría que la fracción II del artículo 152 de la LPI fuera letra muerta para registros renovados.

#### **4.4.4.- Constitucionalidad del criterio.**

Consideramos que el criterio que utilizó el IMPI para declarar la caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO** viola por una parte los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, específicamente las garantías de audiencia y de fundamentación y motivación, y por la otra se apega al contenido del numeral 14 de la Ley Fundamental.

De la lectura de la resolución de fecha **26 de febrero de 1999** se puede apreciar que el IMPI, mediante oficio **314-93 de fecha 12 de octubre de 1993**, llevó a cabo una reclasificación de productos al momento en que renovó de la marca **TAMPICO**, lo que da como resultado una inconsistencia legal por parte del Instituto.

Como se ha venido diciendo a lo largo de la presente investigación no estamos de acuerdo con la reclasificación de productos o servicios que lleva a cabo el IMPI al momento en que renueva la vigencia de un registro marcario, puesto que el mismo estimamos es violatorio de la *garantía de audiencia* al no dársele un término prudente al titular del registro marcario renovado para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de dicha renovación y su consentimiento con los términos en que se ha desmembrado su registro por el IMPI.

Aunado a lo anterior consideramos que dicha práctica implementada por el IMPI carece de fundamentación y motivación ya que, además de que en el oficio mediante el cual se declara renovado el registro marcario no se manifiestan de forma objetiva las causas, motivos o circunstancias por las cuales se lleva a cabo la reclasificación de productos, ésta carece por completo de sustento jurídico, pues en ningún ordenamiento, sea decreto, reglamento o Ley, se establece la facultad para llevar a cabo dicha reclasificación en perjuicio del titular de la marca **TAMPICO**; de hecho el único sustento que existe para que se lleve a cabo dicha reclasificación lo podemos encontrar en la “Introducción” a la publicación emitida por el IMPI relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.<sup>111</sup>

Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

IX, Enero de 1999

Tesis: VI.2o. J/123

Página: 660

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.** Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera que **si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de garantías.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de enero de 1989.

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

---

<sup>111</sup> **Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza)**, Ob. Cit.

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 175, tesis 260, de rubro: "**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN**".

Dicha reclasificación de productos causó un perjuicio remoto al titular de la marca **TAMPICO** en virtud de que amplió sin su consentimiento el número de productos que originalmente tenía el registro, trayendo como consecuencia que, en el caso concreto, no haya podido acreditar el uso de la marca para amparar los productos que le han sido adicionados, dejándolo en estado de indefensión al no contar, obviamente, con las pruebas de uso efectivo de la marca respecto de dichos productos; trayendo como consecuencia que el registro marcario renovado sea declarado caduco, lo cual resulta del todo injusto, pues a pesar de que su titular demuestre el uso de la misma en los productos para los cuales se encontraba registrada, inevitablemente el registro será declarado caduco por no acreditar dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que utiliza la marca **TAMPICO** para amparar, como en la especie aconteció, jugos de frutas y polvos para preparar bebidas alimenticias, máxime si se toma en cuenta que hoy en día no existe en la LPI la figura de la declaración parcial de caducidad de un registro marcario, que vendría a salvaguardar los derechos que ha adquirido con la explotación de la marca en productos alimenticios.

No es óbice a lo anterior el que en la resolución de fecha **22 de febrero de 1999** se haya declarado la caducidad parcial de la marca **TAMPICO** con el fin de no



dejar en estado de indefensión a su titular en virtud de que dicha declaración carece de fundamentación y motivación reforzada al no adecuarse el contenido del artículo 94 de la LPI a lo manifestado por la autoridad para declarar dicha caducidad y al carecer de los suficientes motivos, razones y circunstancias por las cuales se consideró aplicable dicha norma.

Pese a lo anterior, se considera constitucional el hecho de que el IMPI haya declarado la caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO** en virtud de que a pesar a la indebida aplicación del numeral 94 de la LPI y la falta de motivos para haberlo invocado como fundamento para declarar parcialmente caduco el registro en comento, con dicho actuar el IMPI otorgó certeza jurídica al titular del registro, no privándolo injustificadamente de los derechos que tiene sobre su marca y armonizando los intereses tanto del titular de la marca como de quien solicitó la caducidad de la misma en el procedimiento administrativo de origen.

Se considera constitucional el criterio del IMPI merced a que si bien es verdad la LPI no contempla dicha figura, también lo es que ante la ausencia de la misma, y con la finalidad de no dejar de resolver el caso planteado por las partes, la autoridad administrativa intentó hacer (aunque deficientemente) una interpretación extensiva de la Ley, aplicando la analogía para resolver el caso en específico y utilizando el método de interpretación lógica conforme a la debida razón, lo que se encuentra apegado a lo que estipula el numeral 14 en su último párrafo de la Carta Magna, de ahí que se sostenga su constitucionalidad.

Luego entonces, si independientemente de las deficiencias en la motivación de la resolución para declarar la caducidad parcial del registro marcario **TAMPICO**, el IMPI intentó salvaguardar los derechos del titular de la marca declarada caduca al vincular los efectos de la misma a una de sus partes, es decir, sólo en la parte relativa a la no acreditación de la explotación de la marca para productos consistentes en jugos de frutas y polvos para preparar bebidas alimenticias, es que sostenemos que el mismo se encuentra apegado a lo estipulado en el último

párrafo del numeral 14 de la Ley Fundamental, pues ante la insuficiencia de la Ley resultó necesario acudir a los valores e instituciones que consagra nuestra Carta Magna a fin de resolver la controversia planteada y no mermar de forma injustificada los derechos del titular del registro marcario.

Apoya lo expuesto el siguiente criterio jurisprudencial:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Septiembre de 2004

Tesis: I.4o.A.439 A

Página: 1836

**PRINCIPIOS Y VALORES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN. DEBE ATENDERSE A ELLOS CUANDO LAS LEYES SON INSUFICIENTES PARA RESOLVER UNA CONTROVERSIA. Cuando las leyes son insuficientes, vagas, imprecisas, ambiguas o contradictorias, debe atenderse a los principios y valores consagrados en la Constitución para resolver una controversia y lograr la óptima aplicación del derecho.** Este criterio, que parte de la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de algo como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, debe aplicarse en la mayor medida posible, en virtud de que las reglas (contenidas regularmente en las leyes) son enunciados que tienden a lograr la aplicación de los principios y valores a los casos concretos y, por tanto, de menor abstracción que éstos. A mayor abundamiento, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal (tesis P. XXVIII/98, página 117, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) ha sostenido que **atento al contenido del artículo 14 constitucional, ante la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, pueden utilizarse mecanismos de interpretación jurídica que permitan desentrañar su sentido y alcance, y cuando se trata del mandato constitucional, deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los principios, valores e instituciones que salvaguarda.**

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 145, tesis P. CIV/2000, de rubro: "**LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.**"

Nota: La tesis P. XXVIII/98 citada, aparece publicada con el rubro: "**INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.**"

Cabe agregar a lo anterior que, a pesar de que el intentó por declarar la caducidad parcial del registro marcario es bueno, el IMPI debió tomar en cuenta para su resolución los principios generales del derecho de equidad, *utile per inutile non vitiatur* y *pro homine*, mediante los cuales se hubiera logrado una mejor fundamentación y motivación de la resolución de fecha **22 de febrero de 1999** y aplicando el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito cuyo contenido se resume en la siguiente tesis jurisprudencial:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

72 Sexta Parte

Tesis:

Página: 19

**MARCAS. EXTINCION PARCIAL POR FALTA DE USO. No puede decirse que dos marcas no amparen los mismos productos, por el hecho de que la que se pretende registrar se concrete en forma muy precisa a cierto tipo de productos de una clase legal, si la otra, citada como anterioridad, aunque demasiado genérica en su comprensión, abarca todos los productos de esa misma clase, o**

al menos, puede abarcar al producto específico que se pretende amparar con la nueva marca. Y si la marca anterior fue demasiado extensa en su comprensión, de manera que no se usa efectivamente sobre todos los géneros o grupos de productos que podrían ser amparados con ella, lo procedente sería solicitar la declaración de extinción parcial de la marca, respecto de algún grupo genérico de artículos, entre los que se encuentran los que se pretende amparar con la nueva marca que se pretende registrar, ya que en principio una marca puede extinguirse parcialmente por falta de uso en cuanto a los artículos que ampara, de manera que se excluya de su esfera de protección un grupo homogéneo o afín de productos, que tenga características que lo hagan autónomo dentro de los demás artículos comprendidos en la clase legal a que la marca no usada no contrae, siempre que esta marca no se use en algún artículo del grupo afín excluido (artículos 119, 156, 157, 206, 208 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 581/74. Henkel & Cía. S.H.B.H. 3 de diciembre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

#### **4.5.- Propuesta.**

Una vez que se ha llevado a cabo el estudio de la legalidad y constitucionalidad del criterio del IMPI para declarar la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios, podemos observar fundamentalmente lo siguiente:

- La LPI no contempla la figura de la nulidad parcial o por lo menos sus efectos en forma similar a como lo estableció el Legislador Federal para el caso de patentes y registros de invenciones.
- La LPI no contempla la figura de la caducidad parcial como mecanismo jurídico para salvaguardar los derechos del titular del registro marcario en el caso de que éste acredite por lo menos que ha utilizado su marca en algunos de los productos para los cuales se otorgó el registro.

- La única forma de salvaguardar los derechos derivados de la explotación de un registro marcario cuando le es fincado un procedimiento de declaración administrativa de nulidad a su titular, en el caso en que sólo se afecten parcialmente los derechos de un tercero, es a través del juicio de amparo en el que los Tribunales de la Federación interpreten que la nulidad parcial de un registro marcario es posible.
- Existe contradicción entre el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal al momento en que el primero determina que la nulidad parcial de un registro marcario es posible cuando son varias las reservas de una marca y solo parte de ellas invade los derechos de un tercero y; el segundo, cuando sostiene que la caducidad parcial de un registro marcario no es posible precisamente por que la LPI no contempla dicha figura.

En virtud de las anteriores apuntamientos, y de los problemas que surgen en la *praxis* por la falta de regulación de estas figuras (nulidad y caducidad parcial de registros marcarios) proponemos, a fin de salvaguardar los derechos de los titulares de registros marcarios, dirigir a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del H. Congreso de la Unión, LV Legislatura, la siguiente:

### **INICIATIVA**

DE LOS CC. MTRA. JANETTE MENDOZA GÁNDARA Y JUAN CARLOS CHÁVEZ GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 151 Y 152 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los suscritos, Maestra Janette Mendoza Gandara y Juan Carlos Chávez Gómez, con fundamento en los artículos 8º y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente se turne a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del H. Congreso de la Unión, a fin de que se dictamine y se lleve a cabo la posterior discusión en el Pleno de esa H. Legislatura, la Iniciativa, con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona los artículos 151 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial al tenor de la siguiente:

### **EXPOSICION DE MOTIVOS**

Actualmente en México la Ley de Propiedad Industrial permite que los registros de marcas puedan ser susceptibles de declararse nulos o caducos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con las causales previstas en el Título Cuarto “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, Capítulo VII “De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro” y siguiendo el procedimiento previsto en el Título Sexto “De los Procedimientos Administrativos”, Capítulos I “Reglas Generales de los Procedimientos” y II “Del Procedimiento de Declaración Administrativa”; sin embargo la legislación de la materia no permite que dichas declaraciones de nulidad y caducidad de registros puedan hacerse en sólo una parte de las reservas del mismo.

Desde nuestro punto de vista es de suma importancia que la legislación mexicana se reforme y adicione para permitir la nulidad y caducidad parcial de los registros marcarios, ya que en la práctica ha sido un serio problema que, por lo general, viola garantías individuales, al no contar el titular del registro con los mecanismos legales suficientes que permitan proteger los derechos que ha adquirido con motivo de la explotación de su marca y al no tener más remedio la autoridad administrativa competente que declarar la nulidad o caducidad absoluta de los registros precisamente por que la Ley no le permite que se lleve a cabo esta clase de declaraciones (nulidad y caducidad parcial).

Ha sido tendencia de los Tribunales de la Federación en materia de Amparo en nuestro país, de las leyes de diversos países y de la doctrina nacional y extranjera, la conveniencia de que, al momento en que se resuelve un procedimiento de nulidad y caducidad de registros marcarios, éstos puedan ser susceptibles de declaración parcial, la que sólo afectaría una parte de las reservas que contiene el registro.

Como ejemplo de ésta tendencia por parte de los Tribunales de la Federación en materia de amparo, podemos mencionar los siguientes casos:

***Amparo en revisión 2139/63. H. J. Heinz Company. 1 de octubre de 1964. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretarios: Gustavo N. Aranda y Jesús Toral Moreno.***- En este asunto, en el que se encontraban en conflicto las marcas “57” y “57 Varieties” propiedad de H. J. Heinz Company frente a la marca “Estrella 57” propiedad de Sanfeliz y Cia., S.A., la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó, al resolver sobre la nulidad de la marca “Estrella 57”, que los artículos 200 de la Ley de la Propiedad Industrial y 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable como supletorio de dicha ley, si comprenden como tema u objeto de su regulación, la posibilidad de que **se declare administrativamente la nulidad parcial de un registro marcario, cuando la invasión que se aprecie se circunscriba únicamente a uno de los elementos de la marca invasora.**

***Amparo en revisión 3064/54. Lozano Páez Jacobo. 27 de julio de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Nicéforo Guerrero. Secretarios: José Tena Ramírez y Ángel Salazar Arjona.***- En este asunto, en el que se controvertió la nulidad de la marca “Gusano de Oro” propiedad de Jacobo Lozano Páez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que **la declaración de nulidad parcial de una marca no repugna con nuestro régimen jurídico, ni con la legislación ordinaria sobre marcas, ni en especial**

con la naturaleza del acto administrativo; ya que una cosa es el acto de registro de una marca, que es un acto único, y otra son sus reservas legales que, cuando son varias, bien pueden invadir, alguna o algunas de ellas, las reservas de otra marca. Finalmente, estimó que en virtud de que el numeral 2238 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales previene que "el acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que, al celebrarse el acto, se quiso que sólo íntegramente subsistiera"; es que puede concluirse que no es contrario a la ley, que una marca sea válida por alguna de sus reservas y nula por otras, cuando se demuestra que éstas invaden las de otra marca.

*Amparo en revisión 2974/95. Celine Societé Anonyme. 22 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra.*- En este asunto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver sobre la nulidad de la marca **CELINE** propiedad de **CELINE SOCIETE ANONYME** estimó que no es procedente que la autoridad administrativa decrete una nulidad absoluta respecto de la marca **CELINE** cuando se trate de productos similares, sino que ésta deberá de ser una nulidad parcial pues de conformidad con los artículos 93 y 94 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial vigente), una marca registrada no puede aumentar su protección, tan sólo la puede disminuir, ya que una nulidad relacionada con productos parcialmente protegidos, no puede alcanzar un número mayor de productos, pensarlo de esa manera rompería totalmente con el principio de la ley en el sentido de que las marcas protegen productos y ya no clases completas.

*Amparo en revisión 581/74. Henkel & Cía. S.H.B.H. 3 de diciembre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.*- En este asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver sobre la caducidad de la marca "Henkel", estimó que si una marca



anterior fue demasiado extensa en su comprensión, de manera que no se usa efectivamente sobre todos los géneros o grupos de productos que podrían ser amparados con ella, **lo procedente sería solicitar la declaración de extinción parcial de la misma, respecto de algún grupo genérico de artículos**, entre los que se encuentran los que se pretende amparar con la nueva marca que se pretende registrar, ya que **en principio una marca puede extinguirse parcialmente por falta de uso en cuanto a los artículos que ampara, de manera que se excluya de su esfera de protección un grupo homogéneo o afín de productos, que tenga características que lo hagan autónomo dentro de los demás artículos comprendidos en la clase legal a que la marca no usada no contrae, siempre que esta marca no se use en algún artículo del grupo afín excluido.**

Por otro lado, en diversos países, principalmente de América Latina, las más recientes modificaciones a las legislaciones sobre marcas han incluido la previsión de la nulidad y caducidad parcial de registros, v. gr. Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Brasil, Comunidad Andina, MERCOSUR y España.

### **COSTA RICA**

Los artículos 37 y 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica establecen, respectivamente, que: Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto a algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca; y que cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

## **PANAMÁ**

El artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial de Panamá establece que: Cuando las causales de nulidad del registro de una marca sólo se den con respecto a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad del registro únicamente para esos productos o servicios. Cuando la decisión de declaración de nulidad, total o parcial, de un registro esté ejecutoriada, se considerará nulo el registro, dentro de los límites de la decisión, desde la fecha de su registro.

## **NICARAGUA**

Los artículos 34 y 36 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua, expresan, respectivamente, que: Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca; y que cuando la falta de uso sólo afectará a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

## **HONDURAS**

Los artículos 105 y 107 de la Ley de la Propiedad Industrial de Honduras, establecen respectivamente que: Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios; y que cuando la falta de uso de una marca sólo afectar (sic) a uno a algunos (sic) de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una resolución o limitación de lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca eliminando

aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

### **GUATEMALA**

Los artículos 66 y 67 de la Ley de la Propiedad Industrial de Guatemala expresan, respectivamente, lo siguiente: Cuando la falta de uso sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado; y cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

### **BRASIL**

El artículo 165 de la Ley de la Propiedad Industrial del Brasil establece que: La nulidad del registro podrá ser total o parcial, siendo condición para la nulidad parcial el hecho de la parte subsistente poder ser considerada registrable.

### **COMUNIDAD ANDINA**

El numeral 172 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala que: Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

### **MERCOSUR**

Los artículos 14 inciso 2) y 15 inciso 2) de la Decisión 8/95 relativa al Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, señalan, respectivamente, que: Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con

respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, declarará la nulidad (la autoridad nacional) únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca, y que los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca.

### **ESPAÑA**

El artículo 60 de la Ley de Marcas Española señala que: Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

Asimismo, en la doctrina nacional y extranjera ha sido materia de estudio y se ha aceptado la posibilidad de que se declare la nulidad y caducidad parcial de un registro de marca, en el entendido que si una marca contiene diversas reservas que, separadamente pueden subsistir, no existe inconveniente para nulificar o extinguir una parte de ellas.

Los puntos de vista que al respecto se han sentado por los doctrinarios tanto nacionales como extranjeros, son, entre otros, los siguientes:

### **ESPAÑA**

González Navarro<sup>112</sup>, ha sostenido que la clave para solucionar el problema de la nulidad y caducidad parcial de marcas se halla en el principio de adecuación a la naturaleza de las cosas, la cual obliga a sostener que será necesario, no sólo que el acto invalido sea divisible y que el vicio afecte sólo a una parte de ese acto, sino

---

<sup>112</sup> GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Derecho Administrativo Español. El Acto y el Procedimiento Administrativos. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, p. 470.

también que la parte que se declare no afectada por la invalidez reúna los requisitos necesarios para poder considerarla válida.

Asimismo, De la Fuente<sup>113</sup> ha expresado que el uso parcial de la marca sólo acredita el uso de la misma sobre los productos efectivamente comercializados. De conformidad con este criterio, sostiene la doctrinaria, se puede decretar la caducidad de la marca de los productos que están incluidos dentro de la misma clase del nomenclátor y que no son comercializados.

## MÉXICO

En nuestro país, Ledesma<sup>114</sup>, expresa que si analizamos estrictamente los tipos de nulidad que contempla el ámbito civil (nulidad absoluta y relativa), en relación con las causales de nulidad previstas en la materia marcaria, podemos encontrar que en ésta también existen estos tipos de nulidad porque contempla causales que se pueden hacer valer en cualquier tiempo, es decir, la validez de la marca puede ser atacada por cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, en cualquier momento (nulidad absoluta); y hay otras que para que procedan dichas causales es necesario que se ejerciten en un plazo determinado, y que de no hacerlo las mismas ya no se podrán ejercitar, por lo que el registro de la marca se convalidaría, considerándola una marca afectada de nulidad relativa, que de no atacarse en ese momento ya no podrá cuestionarse su validez en ningún otro.

## ARGENTINA

Zannoni<sup>115</sup>, ha expresado que puede distinguirse entre nulidad completa-o total- y nulidad parcial de los actos jurídicos (*lato sensu*), partiendo de la premisa de la divisibilidad del contenido del negocio y a la luz de la antigua máxima de que *utile per inutile non vitiatur* (lo invalidado no puede viciar lo válido).

---

<sup>113</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Ob. Cit. p. 233 y 234.

<sup>114</sup> LEDESMA CAMPOS, José Leodegario. Ob. Cit. p. 88.

<sup>115</sup> ZANONNI, Eduardo A. Ineficacia y nulidad de los Actos Jurídicos. segunda ed., Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 159.

Bertone y Cavanellas<sup>116</sup> han sostenido que a las marcas se aplican las clasificaciones de las nulidades desarrolladas en forma general en el marco de la legislación civil. Así, se puede hablar de marcas nulas y anulables, y de nulidades absolutas y relativas. Es cierto que la Ley habla únicamente de marcas nulas, lo que parecería negando la posibilidad de marcas anulables, pero por otra parte el que una marca sea nula o anulable no es cuestión de que la legislación marcaria haya tratado específicamente, sino que ha quedado sujeta a las reglas generales del Código Civil, y a los principios elaborados en su consecuencia. Por lo tanto, dentro de la expresión ‘nulas’ utilizada por la Ley, cabe incluirse a todos los tipos de nulidades aplicables, en función de las reglas generales antedichas.

Por su parte, Otamendi<sup>117</sup> ha señalado que la nulidad parcial, perfectamente posible, puede darse de dos maneras diferentes. Una de ellas cuando se persigue la nulidad sólo con relación a algunos de los productos o servicios protegidos por la marca. La otra, cuando se persigue la nulidad de una parte de la marca y no de todo el conjunto de la forma. Sería el caso de una etiqueta en la que sólo su parte denominativa es cuestionada. El resto del conjunto, distintivo, no tiene porque caer. Así se decidió en un caso en el que se decretó la nulidad de una etiqueta que contenía varios elementos y entre ellos la palabra “Dufaur” y la expresión “Reserva San Juan”, declarándose únicamente la nulidad de ésta última.

Finalmente, Martínez Medrano y Soucasse<sup>118</sup> han expresado, por cuanto a la caducidad parcial, que con ésta se eliminan las marcas defensivas, ya que el no uso de la marca para determinados productos durante el plazo quinquenal supondría la caducidad marcaria para aquellos productos exclusivamente; y en relación a la nulidad parcial que en la jurisprudencia argentina se aceptó, aunque con respecto al signo en sí, y no a los productos, cuando la prohibición sólo concierne a una parte del signo, como por ejemplo la imagen de un escudo heráldico, sólo existe nulidad parcial.

---

<sup>116</sup> BERTONE, Luís Eduardo. Guillermo Cavanellas de las Cuevas. Ob. Cit. p. 305.

<sup>117</sup> OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. p. 322.

<sup>118</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 235 y 236.

Otra de las razones fundamentales para apoyar la presente iniciativa es que México hoy en día tiene celebrado con la OMPI un tratado internacional que adopta el sistema de división de los registros marcarios, es decir; acepta la posibilidad de que todo registro que enumere varios productos y/o servicios, pueda ser dividido cuando se impugne la validez del mismo por un tercero, de lo que se deduce que permite la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios.

A continuación citamos este Tratado.

**TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.**

Fue firmado en marzo de 2006 y se encuentra vigente en México desde esa fecha.

En el artículo 7 inciso 2) establece lo siguiente:

2) (División del registro)

El párrafo 1) será aplicable *mutatis mutandis*, respecto de la división de un registro. Dicha división deberá permitirse

- i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina,
- ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina durante los procedimientos anteriores,

con la salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la posibilidad de la división del registro, si su legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma.

Podemos constatar que estamos en presencia de un sistema de nulidad y caducidad parcial de registros marcarios, en razón de que admite la división de cualquier registro cuando éste enumere varios productos y/o servicios y se encuentre en conflicto con los derechos de un tercero que impugne su validez.

Cabe mencionar que este Tratado deja abierta la posibilidad a los países miembros de establecer en sus leyes que no obstante se prevea la posibilidad de división del registro, no podrá dividirse éste, y que se podrá excluir la posibilidad de la división del registro, si la legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma.

Por ésta razón, se expresa la importancia de que se regule en la Ley de la Propiedad Industrial la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios precisamente por que el compromiso internacional adoptado por el Estado Mexicano permite que se regule la división de un registro, lo que se hace necesario si se toma en cuenta que la actual Ley no contempla un procedimiento que permita a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se otorgue la misma y por que en los demás países miembros de la OMPI si se regulan la figura de la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios en sus respectivas legislaciones, con lo que se cumpliría con el principio de reciprocidad internacional frente a sus connacionales.

Otra importante razón para modificar la legislación es que desde el punto de vista del costo beneficio, la presente iniciativa es muy viable, ya que el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para declarar la nulidad y caducidad parcial de un registro marcario sería el mismo que se realiza actualmente, es decir se sigue lo indicado en el Título Cuarto “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, Capítulo VII “De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro” siguiendo el procedimiento previsto en el Título Sexto “De los Procedimientos Administrativos”, Capítulos I “Reglas Generales de los Procedimientos” y II “Del Procedimiento de Declaración Administrativa” de la Ley de la Propiedad Industrial así como las disposiciones de su Reglamento. Resalta aquí la necesidad de aclarar que al momento de llevar a cabo la división del registro, aquella parte del mismo que no haya sido afectado de nulidad o caducidad deberá subsistir.



Sin embargo, para el caso de que la nulidad afecte sólo los elementos constitutivos de la marca, es preciso que se lleve a cabo por el examinador un estudio de fondo a fin de verificar que los elementos subsistentes, resultado del desmembramiento de la misma, no contravienen la normatividad marcaria; es decir, debe verificarse que la marca, después de la operación quirúrgica a la que ha sido sometida, puede sobrevivir sin problema y sin contravenir las normas prohibitivas y de orden público plasmadas en la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación desarrollamos el proceso.

#### **A) Nulidad.**

##### ***Cotejo marcario.***

Primeramente el especialista debe verificar que entre las marcas existe similitud, atendiendo al primer golpe de vista o al ser escuchadas de manera rápida y sorpresiva. Dicho análisis debe hacerse tomando en cuenta los criterios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sentado para tal efecto. Asimismo, el examinador respectivo deberá discurrir si dicha similitud es tal que el público consumidor pueda caer en el error al confundir una marca con otra.

Finalmente, debe analizarse si entre los productos y/o los servicios que las marcas protegen existe similitud, tomando en cuenta para tal efecto no sólo la naturaleza, genero o especie de los productos o servicios contenidos en la clasificación del nomenclátor internacional a la que pertenezcan, sino cualquier elemento que pueda inducir a confusión al público consumidor sea por su finalidad, composición, lugar de venta, canales de comercialización o cualquier otro que entre ellas exista bien se de medio o fin o de causa a efecto.

##### ***Invasión de reservas y reservas subsistentes.***

Una vez determinada la similitud entre las marcas, el examinador verificara qué parte de las reservas de una marca son las que se invaden con la otra, es decir,

deberá distinguir claramente si la parte afectada con la nulidad corresponde a los elementos constitutivos del signo o medio en si mismo o a los productos y/o servicios que éste ampara. Asimismo, determinará que parte de las reservas no invaden las de la otra marca.

Ejemplo 1.- *Nulidad de los elementos constitutivos de la marca y reservas subsistentes.*

El signo que se pretende declarar nulo consiste en la imagen de una caja de multivitamínicos que ostenta la palabra “**VITAL**” en diminutivo (es decir, **VITALITO**), misma que contiene enmarcaciones de color rojo y amarillo tanto por encima como por debajo de la palabra “Vitalito” y que ostenta la frase no reservada “Antioxidante 100 Capsulas”.

Dicha marca se pretende declarar nula precisamente por que ostenta dentro de su composición elementos similares a los contenidos en la marca “**VITAL** y Diseño” que causan error y confusión en el público consumidor, estos elementos son: la existencia de la palabra “**VITAL**” con mayúsculas y en letra grande seguida del sufijo “**ITO**” con mayúsculas pero con un tamaño de letra reducido; enmarcaciones de color rojo y amarillo tanto encima como por debajo de la palabra “**VITALITO**”, y la existencia de la frase no reservada “Antioxidante 100 Capsulas”.

Estas semejanzas se pueden apreciar de forma visible en las siguientes imágenes:



Asimismo, puede observarse que el elemento de la marca que no invade los de la otra, consiste en la imagen de la palabra “**H3**” que se haya al fondo de la palabra “**VITALITO**”, imagen que se encuentra en color dorado y en un tamaño de letra lo suficientemente grande como para resaltar frente a los demás elementos de la marca en su conjunto.

Ejemplo 2.- *Nulidad de los productos y/o servicios del registro y reservas subsistentes.*

El signo que se pretende declarar nulo se constituye por la palabra “**CELINE**”, misma que ampara los siguientes productos:

- Metales preciosos o recubiertos con los mismos, no incluidos en otras clases;
- Joyería e imitación,
- Piedras preciosas, e
- Instrumentos horológicos, en particular relojes para hombres y mujeres.

Dicha marca se pretende declarar nula precisamente por que resulta ser similar a la marca “**CELLINI**” y dado que ampara productos similares a los protegidos con esta, los cuales consisten en:

- Relojes de todas clases y sus partes, excluyendo correas y extensibles.

De lo anterior se puede apreciar que las reservas invadidas por la marca “**CELINE**” respecto de las contenidas en la marca “**CELLINI**” son 1) que se utiliza una marca semejante y 2) que la misma ampara, entre otros productos, instrumentos horológicos, en particular relojes para hombre y mujer, los que resultan ser similares a los comprendidos dentro del registro marcario “**CELLINI**” como lo son los relojes de todas clases y sus partes.

Asimismo, se puede apreciar que los productos de la marca “**CELINE**” que no invaden los de la marca “**CELLINI**” son las siguientes: Metales preciosos o recubiertos con los mismos, no incluidos en otras clases; Joyería e imitación y Piedras preciosas.

### ***División de las reservas***

Una vez determinados los elementos que invaden el registro marcario de un tercero y los que no lo invaden, deberá realizarse la operación quirúrgica respectiva, ya sea suprimiendo la parte de la marca que invade los derechos de la otra, dejando intocados los que no la invaden, o en su caso, suprimiendo únicamente los productos y/o servicios que invaden los derechos consignados en el registro de un tercero, dejando subsistentes los demás. En los ejemplos anteriores, esta operación daría los siguientes resultados:

*Nulidad parcial del registro en relación con los elementos constitutivos de la marca.*



*Nulidad parcial del registro en relación con los productos y/o servicios del registro.*

**CELINE**

**Productos que ampara:**

**CELLINI**

**Productos que ampara:**

- Metales preciosos o recubiertos con los mismos, no incluidos en otras clases.
- Joyería e imitación, y
- Piedras preciosas.
- Relojes de todas clases y sus partes, excluyendo correas y extensibles.

En este caso debe aclararse que, una vez determinada la similitud de productos, se procedido a eliminar de la lista aquellos que invaden los derechos de un tercero.

#### ***Comprobación de subsistencia.***

Una vez eliminados los elementos constitutivos de la marca y los productos y/o servicios nulos, el examinador deberá verificar que éstos pueden subsistir sin contravenir las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, en términos del Título Cuarto “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, Capítulo I “De las Marcas” y Capítulo V “Del Registro de Marcas” de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá llevar a cabo un estudio de fondo de la nueva marca y sus reservas a fin de verificar si su existencia en los términos en como ha quedado estructurada no contraviene la normatividad que para el caso de registro de marcas prevé la Ley de la materia o, en su caso, las reservas de alguna otra marca que se encuentre registrada ante el Instituto.

#### **B) Caducidad.**

##### ***Explotación de la marca.***

En primer lugar, el examinador deberá verificar si con las pruebas aportadas por el titular del registro se acredita la utilización real y efectiva de la marca, para los productos o servicios respecto de los cuales fue otorgada.

Cabe mencionar que se deberá justipreciar la explotación de la marca en relación con todos los productos y/o servicios para los cuales se otorgó, a fin de verificar

cuales de éstos no han sido utilizados y cuales sí, atendiendo a su naturaleza y finalidad.

***División de la reserva.***

Una vez determinados los productos y/o servicios que efectivamente se explotan, el examinador deberá realizar la operación quirúrgica de división del registro, separando los productos y/o servicios que si son explotados y los que no lo son, tomando como punto de partida su finalidad, composición, lugar de venta, canales de comercialización o cualquier otro elemento que entre ellos exista, bien sea de medio o fin o de causa a efecto.

Ejemplo:

# “TAMPICO”

**Productos utilizados:**

- Sólo colorantes alimenticios,
- Sólo alimentos dietéticos, alimentos especiales para niños, enfermos y convalecientes enriquecidos con vitaminas y papillas para bebé, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, salsas para ensalada, conservas,

**Productos no utilizados:**

- Sólo jugos de fruta y polvos para preparar bebidas alimenticias.

- Sólo café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, especias y salsas (excepto para ensaladas),
- Sólo productos agrícolas, hortícolas, granos comestibles, frutas y legumbres frescas y malta.

***Eliminación y reducción de productos y/o servicios de la lista.***

La eliminación y reducción de los productos y/o servicios respecto de los cuales no se acreditó su utilización, debe hacerse una vez que se hayan identificado cuales sí han sido explotados por el titular del registro marcario por lo menos dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de caducidad que presentare un tercero en contra de la marca.

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a la consideración de esa H. Soberanía la presente Iniciativa al tenor del siguiente

**PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 151  
Y 152 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ARTICULO PRIMERO.-** Se adiciona el artículo 151 para quedar como sigue:

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

I.-...

II.-...

III.-...

IV.-...

V.-...

...

Cuando las causales de nulidad previstas en las fracciones II y IV sólo se dieren con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Si la nulidad sólo afectase parte de los elementos constitutivos de la marca, ésta no implicará la de las partes de la misma que sean independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella la marca jamás hubiese existido.

En los dos casos anteriores se declarará la nulidad parcial del registro marcario, siendo condición para la existencia de la marca el que la parte subsistente se considere registrable por el Instituto en los términos de esta Ley.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Se adiciona el artículo 152 para quedar como sigue:

**ART. 152.-** El registro caducará en los siguientes casos:

I.-...

II.-...

Cuando la falta de uso sólo afectase a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la caducidad del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

#### **TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.** La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



**SEGUNDO.** Se derogan las disposiciones que contravengan a la presente iniciativa.

Ciudad Nezahualcoyotl, Facultad de Estudios Superiores UNAM Campus Aragón  
a 21 de Mayo de 2007.

## CONCLUSIONES.

1. Hoy en día, el número de conceptos y definiciones que existen para intentar determinar lo que es una marca es basto, sin embargo, todos coinciden en ciertos elementos constitutivos como son: el signo visible, la finalidad de identificar productos o servicios y que, en algunos casos, se constituye a través de un medio que no sólo puede ser apreciable por la vista sino por otros sentidos.
2. Una marca no sólo puede ser susceptible de representación gráfica y perceptible a través de la vista, sino también puede ser aprehendida por otros sentidos diversos a este, de ahí que se considere registrables las marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles.
3. El Legislador Federal al definir en la LPI lo que es una marca cae en una imprecisión importante pues limita su significado únicamente a los signos, cuando en la especie las formas tridimensionales no constituyen “signos” sino “medios”.
4. La marca es un bien inmaterial, un bien incorpóreo que necesita percibirse a través de los sentidos. Se trata, pues, de un signo o medio que ha de tener como característica principal la distinción de productos o servicios.
5. Por marca debemos entender cualquier signo, medio o combinación de éstos que puede ser utilizado por los industriales, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, en los servicios, mercancías, productos o cualquier otro instrumento a través del cual pueda ser representado, que sirve para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, de otros idénticos o similares de su misma clase o especie en el mercado.

6. La marca cumple con dos funciones básicas, una *función lato sensu* y otra *función stricto sensu*. La *función lato sensu* cumple a su vez con una doble función: la primera consiste en proteger la inversión del titular de la creación de una clientela y la segunda consiste en la de protección al consumidor.
7. La *función stricto sensu* de la marca se divide en cuatro: distintiva o indicadora del origen empresarial, indicadora de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos, condensadora del *goodwill* o buena fama de los productos o servicios protegidos, y publicitaria (intermediación entre el titular y el mercado).
8. Las marcas se clasifican en dos grandes rubros: las marcas desde el punto de vista de su constitución y las marcas desde el punto de vista de la profundidad de su conocimiento. Las primeras se clasifican en nominativas, innominadas, tridimensionales, mixtas; las segundas en olímpicas, clásicas, especialistas, pequeño tigre, defensoras, estrellas desvanecientes, débiles, hojas en blanco, notorias y famosas; las segundas en olímpicas, clásicas, especialistas, pequeño tigre, defensoras, estrellas desvanecientes, débiles y hojas en blanco.
9. Las reformas a la LPI relacionadas con la creación del procedimiento de declaración de marca notoria o famosa constituye un gran avance en el desarrollo del sistema de propiedad industrial en México, sin embargo, este avance se ve oscurecido con la imposición de un obstáculo innecesario para que esta declaración proceda como lo es el que la marca se encuentre registrada en nuestro país, ello derivado de que los Tribunales de la Federación han sentado el criterio de que para reconocer la notoriedad de una marca no es necesario que la misma se encuentre registrada en el país.
10. Los signos o medios que pueden constituir una marca son: las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, las formas

tridimensionales, los nombres comerciales, el nombre de una persona física.

11. Los signos o medios que no pueden constituir una marca son: las figuras o instituciones jurídicas que sean contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, las formas tridimensionales que sean del dominio público, las denominaciones figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios que traten de proteger, las letras, los dígitos o colores aislados, la traducción o otros idiomas la variación ortográfica o caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, las que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado o municipio sin autorización, las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales, las que reproduzcan o imiten nombres de condecoraciones, medallas y otros premios, las denominaciones geográficas propias o comunes, los mapas, las denominaciones de poblaciones o lugares, nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas físicas, los títulos de obras intelectuales o artísticas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI haya declarado notoria o famosa, una marcas que sea igual o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada, una marca que sea igual o semejante en grado de confusión a un nombre comercial.
12. En virtud que la LPI autoriza el registro de la forma o la presentación de servicios, es posible la protección como marca de los medios o locales de expendio o de prestación de servicios en cuanto a su estructura arquitectónica.

13. Las reglas mínimas que se deben seguir al momento en que se lleve a cabo el análisis en grado de confusión entre dos marcas son: la similitud debe apreciarse tomando las marcas en su conjunto o de manera global, la comparación debe hacerse tomando en cuanto más las semejanzas entre las marcas pero sin dejar del todo de lado las diferencias, las marcas deben cotejarse viéndolas de manera alternativa y no una enfrente de la otra, la similitud debe centrarse en los elementos principales o esenciales de las marcas, en el cotejo marcario deben evitarse fundamentalmente todas las posibilidades de confusión, en especial tratándose de marcas notorias o famosas, el análisis debe hacerse suponiendo que la confusión la pudiera sufrir un comprador común, y, de forma importante debe apelarse a la primera impresión o efecto que las marcas puedan causar en el consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas rápidamente.
14. Sería conveniente que en la LPI se creará una causal de infracción que exigiera al editor de una obra de consulta general (v.gr. diccionarios) la identificación como marca registrada de una denominación reproducida en la obra y que diere la impresión de que dicha denominación constituye un término genérico de los bienes o servicios para los cuales se otorgó la marca, ello con la finalidad de evitar que la marca, por la naturaleza de las obras, pueda caer en el uso común y pierda gradualmente su carácter distintivo.
15. Las obligaciones del titular del registro marcario son: el uso de la marca, el uso de la marca tal y como se registro o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, la renovación del registro, el uso de leyendas obligatorias y el registro de licencias ante el IMPI.
16. No se tiene certeza de la constitucionalidad de la reclasificación de productos y servicios que lleva en práctica el IMPI al momento en que renueva un registro marcario, precisamente por que dicha facultad no se encuentra contenida en Ley o Reglamento algunos y dado que , sin el

consentimiento del titular, amplia o reduce el número de productos o servicios para los cuales la marca se otorgó.

17. En virtud de que el IMPI despliega en su actuar cotidiano actos tanto de una Oficina Registral (al otorgar registros de marcas y de invenciones así como patentes) como de un tribunal especializado (al resolver los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas y en materia de Derecho de Autor), resulta necesario que se cree un Tribunal Especializado en la materia o, como en recientemente se ha hecho en materia de sanciones en procedimientos de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, se le otorguen las facultades jurisdiccionales con que actualmente cuenta el IMPI al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que estaría acorde con lo previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal en el sentido de que sólo un tribunal previamente establecido sería el capacitado para privar de derechos e imponer sanciones a los titulares de registros marcarios y demás actores en el comercio.
18. La nulidad en general constituye un mecanismo de defensa y ajuste de los actos jurídicos cuya finalidad se traduce en cumplir con el interés público que ampara la Ley a la luz de los principios de conservación y destrucción del acto jurídico.
19. Existen en el derecho común dos tipos o grados de nulidad: una absoluta y otra relativa. La primera se presenta cuando se ha constituido un acto jurídico violando un precepto legal de carácter prohibitivo, y la segunda se actualiza cuando la constitución del acto jurídico sólo incumplió en forma parcial la norma legal y se pueden mantener los efectos lícitos del mismo acto.
20. La caducidad es la figura procesal por virtud de la cual la Ley deja sin efectos un determinado acto jurídico como sanción a la inactividad o

pasividad de una persona física o moral en el ejercicio de sus derechos adjetivos.

21. La caducidad se diferencia de la prescripción dado que esta última no extingue derechos, siempre es legal, sólo afecta derechos ya nacidos, y se puede interrumpir.

22. Las causas por las cuales se puede declarar la nulidad de un registro marcario son: que el registro se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI o la que haya estado vigente al momento de su otorgamiento, que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada con anterioridad, que el registro se hubiere otorgado con datos falsos contenidos en la solicitud, que el registro se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación al existir otro previamente otorgado, que al agente o representante o usuario o distribuidor autorizado haya solicitado y obtenido el registro de la marca sin consentimiento del legítimo titular en el extranjero.

23. La causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 151 de la LPI la estimamos inconstitucional pues la misma en su última parte viola el principio de irretroactividad de la Ley contenido en el numeral 14 de la Carta Magna a la luz de la *Teoría de los Componentes de la Norma*, al vincular la declaración de la nulidad de un registro marcario a las disposiciones que se encontraban vigentes en el momento del otorgamiento del registro.

24. Resulta necesario reformar la LPI a fin de que en la misma se sienta el mínimo de tiempo que debe amparar el uso anterior de la marca así como el alcance mínimo de la continuidad de la explotación de la misma para efectos de poder actualizar la causal de nulidad contenida en la fracción II del artículo 151 de la LPI.

25. Consideramos conculcatorio de las garantías de seguridad jurídica el supeditar el ejercicio de la acción de nulidad a la publicación que del registro marcario se haga en la Gaceta de la Propiedad Industrial así como el establecimiento de plazos tan cortos para ejercitar las acciones de nulidad. Por ello, sería prudente una reforma a la Ley en el sentido de que la acción de nulidad ya no dependa de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial sino de la publicación que al efecto se haga en el Diario Oficial de la Federación; y que los plazos de 3 y 5 años para ejercitar la acción se amplíen a 10 años, precisamente por ser este el tiempo de vigencia del registro desde su otorgamiento y antes de la primera renovación.
26. La caducidad de registros marcarios en la LPI debe entenderse como una extinción de derechos derivada de la omisión del titular de ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que derivan de ser titular de un registro marcario.
27. Las causas por las cuales se puede declarar la caducidad de un registro marcario son: el no renovar la vigencia del mismo en los términos establecidos por la Ley, y por no usar la marca durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de caducidad del registro.
28. Estimamos que la causal de caducidad prevista en la fracción I del artículo 152 de la LPI viola la garantía de audiencia contenida en el numeral 14 de la Constitución Federal, en virtud de que si bien es verdad no establece formalidades para que proceda la caducidad del registro en términos de la causal en comento, no menos cierto es que ello en forma alguna justifica que no se puedan observar formalidades y requisitos al momento de proceder a hacer operante esta causa de caducidad, máxime si se toma en cuenta que ante la insuficiencia de la Ley debe atenderse a los principios consagrados en la Constitución.



29. Existen diversas causas de excepción por las cuales no procede la caducidad de un registro marcario a saber: que el titular o la persona autorizada por este acrediten el uso de la marca por lo menos durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, cuando existan circunstancias ajenas a la voluntad del titular que obstaculicen el uso de la marca, y cuando a juicio del IMPI existan causas justificadas para ello.
30. Merced a las diferencias y semejanzas entre la nulidad y caducidad reguladas tanto en la legislación común como en la LPI, probablemente los principios consagrados en la doctrina y la jurisprudencia para interpretar éstos en materia común podrían ser utilizados en la LPI; empero, lo conveniente sería crear un régimen propio para el caso de nulidades y extinciones administrativas, que sirviera de base para desentrañar el significado de estos institutos a la luz de los principios consagrados en el derecho administrativo, pues existen incompatibilidades evidentes entre la forma de regulación de los mismo tanto en el derecho común como en el de la propiedad industrial que imposibilitan la aplicación supletoria del régimen común en materia de propiedad industrial.
31. En la práctica el IMPI lleva a cabo de forma común la substanciación de procedimientos de nulidad y caducidad de registros marcarios, sin embargo desde su creación en 1994 sólo ha resuelto dos procedimientos atípicos en el que se declararon la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios.
32. La LPI no contempla la figura de la nulidad parcial o sus efectos en los términos en los que el Legislador Federal lo previó para el caso de patentes y registros de invenciones.
33. La LPI no contempla la figura de la caducidad parcial como mecanismo para salvaguardar los derechos del titular del registro marcario y su garantía de audiencia para el caso de que el mismo acredite la explotación parcial

de la marca en relación con algunos de los productos para los cuales se otorgó el registro.

34. En la práctica la única forma de salvaguardar los derechos del titular de un registro marcario al que se le finque un procedimiento de nulidad o caducidad enderezado en contra de su marca y en el que únicamente se afecte parcialmente el derecho de un tercero, es a través del Juicio de Amparo ante los Jueces de Distrito o Tribunales Colegiados de Circuito, en el que se interprete que la nulidad y caducidad parcial de un registro marcario es posible.

35. Del análisis de la legalidad y constitucionalidad del criterio del IMPI y del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal así como del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se desprende que existe contradicción de criterios, pues mientras el Juzgado sostiene que no es posible que se declare la caducidad parcial de un registro marcario por no preverlo así la LPI, el Tribunal Colegiado indica que es posible la declaración de nulidad parcial de un registro marcario precisamente por que no reputa con los principios consagrados en la LPI, lo que redundaría en una absoluta ausencia de seguridad jurídica pues no existe un criterio uniforme sobre si procede o no declarar la nulidad o la caducidad parcial de un registro marcario, amén de que en ambos casos (nulidad y caducidad) los efectos de la declaración parcial es el mismo: desaparecer sólo una parte del registro.

36. En virtud de la problemática subsistente en cuanto a la interpretación de la LPI en el sentido de si la misma permite o no que se declare la nulidad y caducidad parcial de un registro marcario, consideramos necesario se reforme la Ley de la materia a fin de incluir en la misma los efectos de la declaración parcial de un registro marcario y el procedimiento a seguir para ello, ya sea por vía de nulidad o por vía de caducidad, con el fin de salvaguardar los derechos de los titulares de este tipo de entidades

incorpóreas y así procurar no dejarlos en estado de indefensión ante el actuar de las autoridades administrativas (IMPI) o jurisdiccionales (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).

37. Finalmente, podemos concluir que el hecho de que se prevea la figura de la nulidad y caducidad parcial dentro de la LPI obedece no sólo a la necesidad de los titulares de registros marcarios de que exista un procedimiento que proteja de manera eficaz sus derechos adquiridos con motivo de la explotación de sus marcas, sino también a la carestía que tiene hoy en día la legislación de la materia en relación con el derecho supranacional y a la falta de armonización del derecho de propiedad industrial con los diversos tratados internacionales firmados por México con países tanto de América Latina como de Europa.

## BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel y otros. **Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Comentadas, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia**, séptima ed., Porrúa, México, 2003.

ACOSTA ROMERO, Miguel. **Teoría General del Derecho Administrativo. Primer Curso**, décima tercera ed., Porrúa, México, 1997.

ALAGÓN, Jorge. **Aproveche su marca al máximo**, <http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Como%20aprovechar%20otu%20marca%20al%20maximo.Pdf>. 3 de mayo de 2006. 12:09 p.m.

ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. **El Nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001 de 7 de diciembre de Marcas. MERCATURA, Colección Estudios de Derecho Mercantil**, Comares, Granada, 2002.

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. **Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología**. Porrúa, México, 1979.

ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. **Derecho de Marcas. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia**, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.

AREAN LALIN, Manuel. **El cambio de forma de la Marca**. Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Caixagalicia, Ciudad de Santiago Compostela, Galicia, España.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel (Compilador). **Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina**, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998.

**BEJARANO SANCHEZ**, Manuel. Obligaciones Civiles, quinta ed., Oxford University Press, México, 1999.

**BERTONE**, Luís Eduardo. Guillermo Cavanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas, Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales, Tomo II, segunda ed., Heliasta, Argentina, 2003.

**BORGARELLO**, Mariela. Controversias en materia marcaria. Recursos y procedimientos administrativos y judiciales en materia civil. Medidas de frontera, OMPI/PI/JUE/BUE/96. [www.dpi.bioetica.org/marcanota1.htm](http://www.dpi.bioetica.org/marcanota1.htm). 18 de mayo de 2006, 12:30 hrs.

**CASTREJÓN GARCÍA**, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, tercera ed., Cárdenas Distribuidor, Editor, México, 2003.

**CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ**, José Luís. Aspectos Jurisprudenciales más destacados en la aplicación del Derecho de Marcas, Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, OMPI/PI/JU/LAC/04/11. [www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem\\_jueces\\_04/sem\\_jueces04.asp?seminario=concepción\\_aspectos](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem_jueces_04/sem_jueces04.asp?seminario=concepción_aspectos), 18 de mayo de 2006, 13:04 hrs.

**CUETO PÉREZ**, Miriam. Javier García Luengo. La invalidez de los actos administrativos. [www.uniovi.es/Gerencia/RecursosHumanos/Promoción\\_Interna/Tomo-1/tomo1tema3.pdf](http://www.uniovi.es/Gerencia/RecursosHumanos/Promoción_Interna/Tomo-1/tomo1tema3.pdf), 27 de febrero de 2007, 15:30 hrs.

Curso de Distribución Comercial. Lección 33.- Canales de Distribución, [www.aulafacil.com/distribución/Lecc-33.htm](http://www.aulafacil.com/distribución/Lecc-33.htm), 3 de marzo de 2006, 9:24 hrs.

**DE CELIS VESPA**, Sharon Rubín. Actos Administrativos, [www.monografias.com/trabajos10/actad/actad.shtml](http://www.monografias.com/trabajos10/actad/actad.shtml). 6 de junio de 2006. 16:30 hrs.

**DE LA FUENTE GARCÍA**, Elena. El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1999.

**DIEZ**, Manuel María. El Acto Administrativo, segunda ed., Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1961.

**DROMI**, Roberto. Derecho Administrativo, octava ed., Ciudad Argentina, Editorial de Ciencia y Cultura, Buenos Aires, 2000.

Entrevista con...David Clifton, Director General de Interbrand México, <http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Entrevista%20con%20David%20Clifton-Interbrand.Pdf>. 3 de mayo de 2006. 12:12 p.m.

**FERNÁNDEZ DE CASTRO**, Pablo. El acto administrativo, la delegación de facultades y la anulabilidad del acto administrativo. [www.ambito-juridico.com/br/aj/da0028.htm](http://www.ambito-juridico.com/br/aj/da0028.htm). 6 de junio de 2006. 16: 28 hrs.

**FERNÁNDEZ-NOVOA**, Carlos. Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1990.

**FERNANDEZ-NOVOA**, Carlos. “La erosión del Derecho de Marcas en la ley Mexicana de 1975”. Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje a Rodrigo Uría, Civitas, Madrid, 1978.

**FERRATER MORA**, José. Diccionario de Filosofía. Tomos III y IV, novena ed., Ariel, Barcelona, 1994.

**GONZALEZ NAVARRO**, Francisco. Derecho Administrativo Español. El Acto y el Procedimiento Administrativos. Universidad de Navarra, Pamplona, 1997.

---

**GUDIÑO PELAYO**, José de Jesús. **Ingeniería Judicial y Reforma del Estado. Preocupaciones, Inquietudes, Esperanzas...** segunda ed., Porrúa, México, 2004.

**HERNÁNDEZ HERRERA**, María Fabiola. **Derechos y obligaciones del titular de una marca**, Tesis Profesional, Universidad La Salle, México, 1997.

**JALIFE DAHER**, Mauricio. **Aspectos Legales de las Marcas en México**, quinta ed., Sista, México, 2000.

**JALIFE DAHER**, Mauricio. **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial**, Porrúa, México, 2003.

**KUHN**, Thomas S. **La estructura de las revoluciones científicas**, décimo quinta ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1999.

**La protección de los Derechos de Propiedad Industrial**. Colección Foro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Themis, México, 1997.

**LEDESMA CAMPOS**, José L. **El uso de las marcas en el derecho mexicano**, Tesis Profesional, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1997.

**LUTZESCO**, Georges. **Teoría y Practica de las Nulidades**, novena ed., Porrúa, México, 2000.

**Legislación sobre Propiedad Industrial**, Andrade, México, 1984.

**Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversión Extranjera**, vigésimo cuarta ed., Porrúa, México, 1999.

**Leyes de la Propiedad Industrial**, Aranzadi, Pamplona, 1997.

LLOVERAS DE RESK, Ma. Emilia. Tratado Teórico-Práctico de las Nulidades, Depalma, Buenos Aires, 1985.

MACEDO HERNÁNDEZ, José Héctor. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Anotada, Comentada y Jurisprudencia. Porrúa, México, 1993.

MARÍN VALLEJO, Urbano. Vigencia actual de la invalidación de los actos administrativos. [www.cde.cl/getFilePublic.php?id=25438&code=sa0UoUJCOxnaw](http://www.cde.cl/getFilePublic.php?id=25438&code=sa0UoUJCOxnaw). 27 de febrero de 2007. 13:00 hrs.

MÁRQUEZ GONZÁLEZ, José Antonio. Teoría General de las Nulidades, tercera ed., Porrúa, México, 2003.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Derecho de Marcas. Procedimiento Administrativo de Registro de Marcas, Requisitos de Fondo para el Examen de Marcas. Armonización del Derecho de Marcas en el MERCOSUR, La Roca, Buenos Aires, 2000.

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

NUÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda. Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Porrúa, México, 2002.

ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio. Nueva Ley Federal de Procedimiento Administrativo (análisis y comentarios), segunda ed., Themis, México, 1996.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

OTERO LASTRES, José Manuel. Reflexiones en torno al Derecho de Marcas, <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperación/Proalca/PI/Revistas/Vtima>



sPublicaciones/Reflexiones%20en%20torno%20al%20derecho%20de%20marcas.  
htm. 15 de mayo de 2006, 15:45 hrs.

**PACHON MUÑOZ**, Manuel. **Manual de Propiedad Industrial**. Themis, Librería Bogota-Colombia, Colombia, 1984.

**PALLARES** Eduardo, **Diccionario de Derecho Procesal Civil**, décima segunda ed., Porrúa, México, 2001.

**PÉREZ DAYÁN**, Alberto. **Teoría General del Acto Administrativo**. Porrúa, México, 2003.

**Propiedad Industrial. Teoría y Práctica**, Centro de Estudios Ramón Arces, Madrid, 2001.

**RECONDO**, Ricardo Gustavo. **Tendencia de la Jurisprudencia en Argentina**, Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, OMPI/PI/JU/LAC/04/10.[http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem\\_jueces\\_04/sem\\_jueces04.asp?seminario=argentina](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem_jueces_04/sem_jueces04.asp?seminario=argentina). 18 de mayo de 2006, 12:56 hrs.

**RANGEL MEDINA**, David. **Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual**, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991.

**RANGEL MEDINA**, David. **Derecho Intelectual**. Mc Graw Hill, México, 1998.

**RANGEL MEDINA**, David. **Tratado de derecho marcario**, Libros de México, México 1960.

**RANGEL ORTIZ**, Alfredo. **Modos de concluir el derecho a la marca**, Libros de México, S.A., México, 1984.

**RANGEL ORTIZ, Horacio.** El registro y el uso extraregistro en el Derecho Marcario Mexicano. Estudios sobre Propiedad Industrial. Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial, A.C., México, 1984.

**RANGEL ORTIZ, Horacio.** El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Libros de México, 1980.

**REYES LOMELÍN, Arturo David.** La Protección de la Marca registrada mediante Acciones Civiles. Breviarios Jurídicos, Porrúa, México, 2003.

**ROJINA VILLEGAS, Rafael.** Derecho Civil Mexicano, Tomo V, Volumen I, sexta ed., Porrúa, México, 1996.

**ROSAS ROMERO, Sergio.** La tesis por investigación (un acercamiento al problema), Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, México, 2001.

**RUSSELL, Bertrand.** La perspectiva científica, Ariel, Barcelona, 1989.

**SEPULVEDA, César.** Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, segunda ed., Porrúa, México, 1987.

**SERRANO MIGALLÓN, Fernando.** La Propiedad Industrial en México, tercera ed., Porrúa, México, 2000.

**SONÍ CASSANI, Mariano.** Mariano Soní Fernández. Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, segunda ed., Porrúa, México, 2001.

**SUÁREZ ROBLEDANO, José Manuel.** Aspectos Jurisprudenciales más destacados en la aplicación del Derecho de Marcas, Seminario Regional sobre Propiedad Industrial para Jueces y Fiscales de América Latina, Medir, 18 a 22 de noviembre de 2002, [www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem\\_jueces\\_02/](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/sem_jueces_02/)

seminario\_jueces.asp?seminario=suarez. 18 de mayo de 2006, 13:20 hrs.

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Las Garantías de Seguridad Jurídica**, Colección Garantías Individuales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2003.

**VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual**. Trillas, México, 2003.

**WITTENZELNER, Ursula. Derecho de Marcas en la Argentina. Base y Desarrollo**, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

**ZANONNI, Eduardo A. Ineficacia y nulidad de los Actos Jurídicos**, segunda ed., Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 2000.

## DICIONARIOS Y REVISTAS

**DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO.** Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, octava ed., Porrúa, México, 1995.

**Diccionario de la Lengua Española**, Real Academia Española, segundo volumen, vigésima tercera ed., Espasa-Calpe, Madrid, 2005.

**Diccionario de la Lengua Española**, Real Academia Española, vigésima primera ed., Montecorvo, Madrid, 2001.

**AMIGO CASTAÑEDA**, Jorge. **Debe abandonar el IMPI lo contencioso**, URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 1, No. 3, Noviembre-Diciembre de 1994.

**CAUQUI**, Arturo. **Repertorio de Extractos de Jurisprudencia en Propiedad Industrial**. Tomo II, Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1991.

**Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza)**, Parte I, octava edición, Gaceta de la Propiedad Industrial Ejemplar Extraordinario XXXIII, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 2002.

**JACOME**, Victoria. **Historia de las marcas**, URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 1, No. 3, Noviembre-Diciembre de 1994.

**NICHOLSON**, Martha. **Las Marcas, Un bien no siempre apreciado.**, URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 2, No. 11, Mayo-Junio de 1996.

---

**RANGEL ORTIZ, Alfredo. El Nuevo Régimen Mexicano de las Modalidades de Uso de Signos Distintivos. EL FORO, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Octava Época, Tomo I, Número 2, México, 1988.**

**RANGEL ORTIZ, Horacio. Marcas, Nombres Genéricos y Medicamentos en México. ARS JURIS, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, No. 19, 1998.**

**Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Publicada y Dirigida por David Rangel Medina, Números 1 a 34 (1963 – 1979).**

**ROSAS RODRIGUEZ, Roberto. Las Marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, No. 107, Mayo-Agosto de 2003.**

**SHAW, David. Marcas Genéricas y Notorias., URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 2, No. 8, Noviembre-Diciembre de 1995.**

**TRISTAN, Georgina. Las Marcas ¿cuestan más de lo que valen?, URANIA, Revista Mexicana de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México, Año 2, No. 4, Enero-Febrero de 1995.**

## LEGISLACIÓN NACIONAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de la Propiedad Industrial.

Código Civil para el Distrito Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Manual Institucional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes y promociones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Acuerdo por el que se establecen las reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

## LEGISLACION E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Ley de la Propiedad Industrial del Brasil.-Ley No. 9.279 de 14 de Mayo de 1996.

Ley No. 7978. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica. 1 de febrero de 2000.

Ley de la Propiedad Industrial de Guatemala.-Decreto 57-2000.

Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas Española (Boletín Oficial Español 8-12-2001, Núm. 294).

Ley de Propiedad Industrial de Honduras.

Ley No. 380. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua.

Ley No. 35. Ley de la Propiedad Industrial de Panamá.

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Española (BOE núm. 167, 13-7-2002).

Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 1º de diciembre de 2000.

Decisión 8/95 MERCOSUR/CMC. Aprobado en Asunción el 5 de agosto de 1995. Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.



Tratado de Libre Comercio con América del Norte

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

## OBRAS Y DOCUMENTOS DIVERSOS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos el que contiene Proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, para crear las figuras jurídicas de Declaratoria de Marca Notoriamente Conocida y de Declaratoria de Marca Famosa.

Gaceta de la Propiedad Industrial, Registro Marcario 398981 CELINE.

Gaceta de la Propiedad Industrial, Registro Marcario 817076 DISEÑO, P.C. 571/2004 (N-310) 8393.

Gaceta de la Propiedad Industrial, Registro Marcario 578137 LA REAL MICHOACANA Y DISEÑO, P.C. 47/2004 (C-20) 701.

Gaceta de la Propiedad Industrial, Registro Marcario 185978 TAMPICO, P.C. 311/98 (C-100) 2412.

Gaceta de la Propiedad Industrial, Registro Marcario 374683 VOGUE, P.C. 49/2003 (C-21) 818.

Guía de Usuarios de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2006.

IUS 2005. Junio 1917-Diciembre 2005. Jurisprudencia y Tesis aisladas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de la Federación.

IUS 2006. Junio 1917-Junio 2006. Jurisprudencia y Tesis aisladas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de la Federación.

Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 2734/43, Sentencia de fecha 25 de abril de 1944.

Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 3064/54, Sentencia de fecha 27 de julio de 1955.

Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 2139/63, Sentencia de fecha 1º de octubre de 1974.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo Directo D.A. 256/2004-3540, Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005.

# **ANEXO 1**



**Consideraciones generales para su llenado:**

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas).
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisonal de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106, 2° piso, colonia Jardines del Pedregal, 01900, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI.
- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes. Asimismo, se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza la libre reproducción del presente formato, siempre y cuando no se altere.

**Signo Distintivo:** Escriba en este espacio la Denominación (SI LA SOLICITUD ES PARA REGISTRO DE MARCA O PUBLICACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oración con la que se anuncian o anunciarán los productos, servicios o establecimientos de que se trate (SI LA SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERCIAL).

**Fecha de primer uso:** Señale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida.

**No se ha usado:** Cruce el recuadro si aún no está en uso el signo distintivo.

**Clase:** En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios que se protegen o se anuncian (consultar la lista o clasificación de productos o servicios).

**Producto (s) o Servicio (s):**

SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseen proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberán indicarse en un anexo).

SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo.

SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante del establecimiento a que se refiere la solicitud.

**Ubicación del Establecimiento:** Señalar en el recuadro el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar.

**Se reserva el uso de la marca tal y como aparece en la etiqueta (Innominada, Tridimensional, Mixta):** Señalar en el recuadro correspondiente si es NOMINATIVA, cuando se deseen registrar una o varias palabras; INNOMINADA, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabra; TRIDIMENSIONAL, cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones; MIXTA, si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, **(denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional o denominación, diseño y forma tridimensional)**

**Trámite al que corresponde la forma:** Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

**Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:** IMPI-00-006

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI:** 9-V-03

**Fundamento jurídico-administrativo:**

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99) arts. 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) arts. 5, 7, 14,15, 18, 56, 57, 59-61, 67.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94, reforma 22-III-99) art. 33 f. II.

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-96) art. 3 f. IV.

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XII-95, 10-

**Documentos anexos:**

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- 6 etiquetas con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas).
- 6 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen).
- Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en caso de marca en copropiedad).
- Copia constancia de inscripción simple de la en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.
- Documento original que acredita la personalidad, en su caso el original se encuentra en el expediente No. . (en caso de compulsas).
- Fe de hechos en caso de nombre comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el nombre comercial.
- Documento de Prioridad.

**Tiempo de respuesta:** El plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la negativa ni la afirmativa ficta.

**Número telefónico para quejas:**

Contraloría Interna en el IMPI  
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00  
(conmutador)  
Extensiones: 4628, 4629 y 4627. Fax: 5624-04-37  
Correo electrónico: [quejas@impi.gob.mx](mailto:quejas@impi.gob.mx)

**Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.**

**Número telefónico del responsable del trámite para consultas:** 5624-04-00 extensiones 4690 y 4691 o bien consultar la página en Internet : [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

# **ANEXO 2**

# FORMATO ÚNICO DE INGRESOS POR SERVICIOS

ESTE FORMATO ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA



PERIFÉRICO SUR 3106  
COL. JARDINES DEL PEDREGAL  
DELEG. ALVARO OBREGÓN  
01900 MÉXICO, D.F.

NÚMERO DE FOLIO  
**408 24 16 11**

NÚMERO DE SOLICITUD:

Nº. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACIÓN:

PATENTE

CERTIFICADO DE INVENCION

NOMBRE COMERCIAL

MODELO DE UTILIDAD

MARCA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

DISEÑO INDUSTRIAL

AVISO COMERCIAL

OTROS

R.F.C. IMP 931211 NE1



CONCEPTO	ARTÍCULO TARIFA	INCISO TARIFA	IMPORTE												
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>															
50% DE DESCUENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVENTORES INDEPENDIENTES			<table border="0"> <tr> <td>TOTAL TARIFA</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>ACTUALIZACIÓN</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>RECARGOS</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td><b>\$</b></td> </tr> </table>	TOTAL TARIFA	\$	I.V.A.	\$	SUBTOTAL	\$	ACTUALIZACIÓN	\$	RECARGOS	\$	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>
TOTAL TARIFA	\$														
I.V.A.	\$														
SUBTOTAL	\$														
ACTUALIZACIÓN	\$														
RECARGOS	\$														
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>														

GOBIERNO ESTADUNIDENSE E IMPRESIONES, S.A. DE C.V. Estrada No. 17 Col. Anáhuac, C.A. 06850, México, D.F. R.F.C.: G0806042561 Fecha de Invasión de la Autorización en la Página de Internet del SAT: 7/1/2002. Compendio de la Ley de Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009. Número de Autorización del Sistema de Control de Propiedad Industrial: 02250717. Págs. de 1,000,000 a 1,000,000. Total de 1,000,000.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

**DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE**

NOMBRE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_  
CALLE, NÚMERO, COLONIA Y CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_

POBLACIÓN/ESTADO \_\_\_\_\_

R.F.C. \_\_\_\_\_

**USO EXCLUSIVO IMPI**

FECHA DE RECEPCIÓN \_\_\_\_\_

LUGAR \_\_\_\_\_  
DELEGACIÓN S.E. ó I.M.P.I. \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

LUGAR \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_



FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

ORIGINAL CLIENTE/EXPEDIENTE DEL SOLICITANTE

SELLO DEL BANCO



## INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

\* Llene los espacios preferentemente a máquina o letra de molde con tinta negra.

### "UTILIZAR UN FORMATO PARA CADA TRÁMITE"

<b>NÚMERO DE SOLICITUD:</b>	Escriba únicamente cuando se trate de solicitudes.
<b>No. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACIÓN:</b>	Escriba el número del expediente de patente, registro o publicación de nombre comercial que corresponde.
<b>RECUADROS:</b>	Marque el recuadro de la figura con la que se relaciona su pago.
<b>CONCEPTO:</b>	Indique el concepto por los servicios que se requieren, incluyendo el artículo, fracción y, en su caso, el inciso, en la columna que corresponda de conformidad con la tarifa vigente.
<b>Importe:</b>	Anote la tarifa correspondiente en la línea relativa al concepto por el que se paga.
<b>Total tarifa:</b>	Escriba la suma de las cantidades que se relacionan en la columna de Importe.
<b>I.V.A.:</b>	A la suma total de tarifas, aplique la tasa vigente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
<b>Actualización:</b>	Indique la cantidad a pagar por concepto de actualización, la que se calculará de conformidad con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación.
<b>Recargos:</b>	Indique la cantidad a pagar por concepto de recargos, los que se calcularán de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
<b>Total de pago:</b>	Anote la cantidad que resulte de la suma del total de la tarifa, del Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de la actualización y los recargos a pagar.
<b>50% de descuento:</b>	Marque el recuadro correspondiente, según sea el caso, quedando entendido que el 50% de descuento, se efectuará sólo cuando proceda.
<b>DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Escriba el nombre completo, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes incluyendo, la homoclave que corresponda.
<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b>	Para uso exclusivo del IMPI.
<b>LUGAR DE LEGACIÓN S.E. ó I.M.P.I.:</b>	Escriba únicamente cuando se pague en el interior de la República, indicando la población y Estado en el que se encuentra la oficina receptora de documentos.

\* La hoja de color blanco sin la parte desprendible (comprobante del banco) y la hoja rosa, se presentan en el Instituto o Delegación de S.E. ó I.M.P.I., según sea el caso, anexas a la solicitud o promoción respectiva. La hoja amarilla es el comprobante del Usuario.

\* Para evitar trámites innecesarios, verifique que la institución bancaria selle el formato en el recuadro de la parte inferior derecha donde dice "sello del banco", en la ficha de depósito (parte desprendible) y en las hojas rosa y amarilla.

\* Área de Atención al Público en el D.F.:  
Arsenal No. 550, Col. Tepepan-Xochimilco, C.P. 16020, Delegación Xochimilco, México, D.F.

Oficina Regional Norte del IMPI.  
Av. Fundidora No. 501 Edif. Cintermex.  
Primer Nivel Local 66 Colonia Obrera  
C.P. 64010 Monterrey, Nuevo León.

Oficina Regional Occidente del IMPI.  
Boulevard Puerta de Hierro Número 5200  
Primer Nivel Local 8, Colonia Fraccionamiento  
Puerta de Hierro C.P. 45110, Zapopan, Jalisco.

Oficina Regional Sureste del IMPI  
Calle 33 #501-A 3er. Piso  
Col. Gonzalo Guerrero  
C.P. 97118, Mérida, Yucatán.

Oficina Regional Bajío del IMPI.  
Av. Paseo del Moral # 106 3er. Piso  
Col. Jardines del Moral  
C.P. 37160, León, Guanajuato.

EN CASO DE REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO, FAVOR DE DIRIGIRSE A LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE ESTE INSTITUTO, O LLAMAR AL TELÉFONO 5624 04 00.

UNA VEZ SELLADO EL FORMATO POR EL BANCO NO DEBERÁ AGREGAR NI ALTERAR NADA.

# **ANEXO 3**

**CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE  
MARCAS  
(ARREGLO DE NIZA)**

**TÍTULOS DE LAS CLASES**

**PRODUCTOS**

**Clase 1.-** Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

**Clase 2.-** Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

**Clase 3.-** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

**Clase 4.-** Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

**Clase 5.-** Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso medico; sustancias dietéticas para uso medico, alimento para bebés; yeso para uso medico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**Clase 6.-** Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.

**Clase 7.-** Maquinas y maquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

**Clase 8.-** Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; maquinas de afeitar o rastrillos.

**Clase 9.-** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

**Clase 10.-** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

**Clase 11.-** Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

**Clase 12.-** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

**Clase 13.-** Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.

**Clase 14.-** Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapeados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

**Clase 15.-** Instrumentos musicales.

**Clase 16.-** Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

**Clase 17.-** Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la fabricación; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

**Clase 18.-** Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

**Clase 19.-** Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

**Clase 20.-** Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos.

**Clase 21.-** Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapeados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

**Clase 22.-** Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); textiles fibrosos como materia prima.

**Clase 23.-** Estambres e hilos, para uso textil.

**Clase 24.-** Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

**Clase 25.-** Vestuario, calzado, sombrerería.

**Clase 26.-** Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

**Clase 27.-** Alfombras, tapetes, esteras, linoleum y otros materiales para recubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

**Clase 28.-** Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

**Clase 29.-** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

**Clase 30.-** Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

**Clase 31.-** Productos agrícolas, hortícola y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.

**Clase 32.-** Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**Clase 33.-** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

**Clase 34.-** Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

## **SERVICIOS**

**Clase 35.-** Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

**Clase 36.-** Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.

**Clase 37.-** Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

**Clase 38.-** Telecomunicaciones.

**Clase 39.-** Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

**Clase 40.-** Tratamiento de materiales.

**Clase 41.-** Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

**Clase 42.-** Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

**Clase 43.-** Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

**Clase 44.-** Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

**Clase 45.-** Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos.

Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los Títulos de las Clases constituyen indicaciones **generales** relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que resulta importante consultar la **Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas** (Clasificación de Niza, Octava Edición), Parte I y II (Lista de Productos y Servicios por Clase y por Orden Alfabético, respectivamente, puestas en circulación el 18 de diciembre del 2002), **publicada su traducción en la Gaceta de la Propiedad Industrial**, Ejemplar Extraordinario XXXIII y XXXIV, para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o servicio en concreto.