



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

“EXTINCIÓN PARCIAL DE LAS MARCAS”

T E S I S

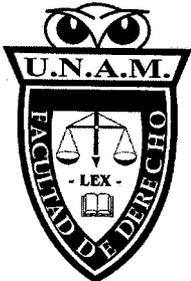
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ARIANNE PINEDA PERDIGON

ASESOR: CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



C. D. UNIVERSITARIA,



2008



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 mis padres, Víctor y Lourdes, por haberme guiado en este largo camino que aún no acaba, por haberme dado todo su amor y apoyo y por haber depositado en mí esa confianza de hija mayor y ejemplo a seguir que ahora queda demostrada.

Agradezco a todas aquellas personas que estuvieron conmigo detrás de este proyecto, pues su ayuda fue de gran importancia y sin necesidad de plasmar sus nombres, al leer estas líneas, cada una de ellas sabrá de quien se trata.

EXTINCIÓN PARCIAL DE LAS MARCAS

Introducción	III
--------------------	-----

CAPITULO I LINEAMIENTOS GENERALES

1.1 Breves antecedentes de las marcas	1
1.1.1 Evolución legislativa de las marcas en México	5
1.2 Diferentes acepciones de marca y sus tipos	8
1.2.1 Marcas nominativas	10
1.2.2 Marcas innominadas	11
1.2.3 Marcas tridimensionales	11
1.2.4 Marcas mixtas	12
1.3 Impedimentos para el otorgamiento de una marca	12
1.3.1 De acuerdo a la Ley de la materia, Artículo 90	12
1.3.2 De acuerdo a la doctrina: términos genéricos y descriptivos	14

CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS

2.1 Requisitos al momento de llenar una solicitud	16
2.1.1 Análisis de los artículos 113 de la Ley de la Propiedad Industrial y 56 del Reglamento	16
2.2 Examen de forma	31
2.3 Examen de fondo	32
2.3.1 Oficio de impedimento	32
2.4 Formas por la cuales se concluye el trámite de la solicitud de registro	
2.4.1 Concesión del registro	33
2.4.2 Negativa	35
2.4.3 Abandono	37
2.4.4 Desistimiento	37
2.5 Derechos y obligaciones del titular de un registro marcario	37
2.6 Modos de concluir el registro de la marca	42

CAPITULO III PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 Naturaleza del Procedimiento de Declaración Administrativa	43
3.1.1 Diferentes tipos de procedimientos de declaración administrativa previstos en la Ley de la Propiedad Industrial	44
3.2 Reglas generales de los procedimientos y su forma de sustanciación ..	50
3.2.1 Presentación de la solicitud y requisitos	51
3.2.2 Admisión de la solicitud	54
3.2.3 Emplazamiento y contestación	58
3.2.4 Derecho de réplica y alegatos	61
3.2.5 Resolución	62
3.3 Recurso de Revisión	64

CAPITULO IV ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS

4.1 Nulidad	69
4.1.1 Causales previstas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial	71
4.2 Caducidad	89
4.2.1 Causales previstas en el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial	89
4.3 Cancelación	97
4.3.1 Análisis del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial	98

CAPITULO V EXTINCIÓN PARCIAL DE MARCAS COMO FORMA DE RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1 Comparación con los procedimientos de declaración administrativa de nulidad de patentes	102
5.2 Extinción parcial de las marcas	104
5.2.1 En cuanto a los productos o servicios que protege un signo	105
5.2.2 En cuanto a la denominación o el diseño de un signo	110
5.3 Propuesta	112
5.4 Ejemplos	114

CONCLUSIONES	119
---------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	122
---------------------------	-----

ANEXO UNO
ANEXO DOS
ANEXO TRES
ANEXO CUATRO
ANEXO CINCO
ANEXO SEIS
ANEXO SIETE
ANEXO OCHO
ANEXO NUEVE
ANEXO DIEZ

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es exponer una posible forma de solucionar los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que son sustanciados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la extinción parcial de una marca, ya que en las resoluciones que éste emite en los procedimientos contenciosos antes mencionados, se procede a extinguir las marcas en su totalidad.

Lo anterior será explicado, partiendo desde los orígenes de los signos distintivos y pasando a través de las diferentes épocas especialmente en México, hasta la actualidad, tal y como se expone en capítulo uno de este trabajo, con la finalidad de entender la naturaleza y el fin de la utilización de marcas para distinguir los productos que fabrica una persona, o bien, los servicios que ofrece al público consumidor, dentro del ámbito comercial.

Asimismo, es necesario partir de lineamientos generales tales como la evolución legislativa de las marcas en México y los tratados internacionales aplicables a esta materia. También, se hará referencia a diversas definiciones de marca, sus tipos, lo que puede ser objeto de registro marcario y los impedimentos para ello según la ley y la doctrina.

Por otro lado, dentro del capítulo dos, se explicará todo el procedimiento de registro de una marca, pasando por los requisitos necesarios para ese fin, los exámenes a los que es sometida y las posibles conclusiones de éste, así como los derechos y obligaciones del titular de un registro marcario

Así, llegando al capítulo tres, se explicará la naturaleza del procedimiento de declaración administrativa, su forma de sustanciación, es decir, las fases por las que el procedimiento debe de pasar y los tiempos en que dichas fases deben de cumplirse, así como los diferentes tipos de procedimientos contenciosos que

prevé la Ley de la Propiedad Industrial, destacando de esta forma en el capítulo cuatro aquellos procedimientos que tienen por finalidad extinguir un registro marcario, es decir, los que tienen el objetivo de anularlos, caducarlos o cancelarlos, en donde se explicarán las consecuencias de cada uno de estos procedimientos y las causales que se pueden hacer valer, así como la procedencia de cada una de ellas.

Una vez explicado todo lo anterior, se llegará al capítulo cinco con la propuesta de solucionar los procedimientos de declaración administrativa extinguiendo parcialmente una marca, haciendo una comparación con el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de patentes que es en donde la ley prevé anular la parte de la patente que invade derechos de terceros, así como haciendo una comparación con las legislaciones de otros países que prevén esta figura.

También se explicarán las formas en las que una marca podrá ser extinguida de manera parcial, es decir, en qué elementos que conforman una marca, es posible hacerlo, por lo que se hará un análisis de cada una de las causales de nulidad, caducidad y cancelación, y la procedencia en cada una de ellas de declarar administrativamente la extinción parcial de un signo distintivo.

Asimismo, se hará una propuesta de reforma a la Ley marcaria puesto que para resolver de esta forma los procedimientos de declaración administrativa, ello sería necesario a efecto de evitar rebasar los alcances de la misma.

Por último, se ejemplificarán casos en los que la extinción parcial de una marca podría llevarse a cabo dejando a salvo aquellos elementos de la misma que pueden seguir siendo objeto de registro, ya sea extinguiendo algunos de los productos o servicios que ampara, o bien, la denominación o el diseño de una marca mixta.

De esa forma se llegará a la propuesta de resolver los procedimientos de declaración administrativa ya mencionados, con una resolución que extinga en los casos en donde sea viable, una marca de forma parcial, siendo lo anterior una forma alternativa y justa de ponerle fin a dichas controversias en donde la parte afectada sufra el menor daño posible a su derecho previamente adquirido y que por otro lado, la parte solicitante también se vea beneficiada.

CAPITULO I LINEAMIENTOS GENERALES.

1.1 BREVES ANTECEDENTES DE LAS MARCAS

Fue en ciertos países del continente europeo en donde surgieron las primeras leyes para regular la materia de Propiedad Intelectual, tal es el caso de Francia e Italia cuya legislación sirvió de base a otros países para la elaboración de leyes en materia de derechos intelectuales, originando con ello la elaboración de un instrumento jurídico para unificar los criterios en dicha materia a nivel internacional, obteniendo como resultado la suscripción de varios países a la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883.¹

Sin embargo, los orígenes de las marcas o signos distintivos pueden encontrarse en épocas antiguas, aunque solo como medio de indicación o como forma de autenticación del origen de los productos.

No obstante el ámbito internacional es de suma importancia en el tema de Propiedad Intelectual, resulta de vital importancia para llegar al objeto de la presente tesis, referirse a los antecedentes de las marcas especialmente en México, desde la época de la colonia hasta la actualidad.

De esta forma en México, bajo el régimen colonial, tampoco existió una legislación que regulara las marcas como actualmente son usadas, debido a que la industria y el comercio, que son factores determinantes para el derecho de las marcas, fueron de alguna forma monopolizado por los españoles. Sin embargo, se tiene el conocimiento del surgimiento de diversos ordenamientos que comenzaban a tomar en cuenta algunos aspectos sobre esta materia, tal es el

¹ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas; Porrúa; México, 1985; p XVII

caso de las regulaciones que existían en torno a el oro y la plata labrada en aquel tiempo, el empleo de las marcas de fuego y las marcas de agua en el papel.

Por ejemplo, las primeras noticias sobre las marcas en esta época fueron las marcas de fuego, que según la Ordenanza 26 del año 1525, los dueños de ganado estaban obligados a tener hierro, para marcar a su ganado y el cual debía ser diferente al de todos los demás, y que a su vez debían registrar ante el escribano del cabildo mediante el pago de derechos respectivo, asimismo tenían la obligación de refrendar la matrícula que se les otorgaba y ésta podía ser cancelada si se dejaba de usar, muy similar a los derechos y obligaciones del titular de un registro marcario en la actualidad. De igual forma se sabe, que dichas marcas fueron utilizadas en esclavos, pero debido a que éstos no se pueden considerar como mercancías, estas marcas no son de tomarse como un antecedente de las actuales.²

Así, encontramos diversos ejemplos en el uso de marcas en diferentes materiales como el ya mencionado papel, en donde se usaban las marcas transparentes de agua o filigrana para distinguir dicho papel de entre los demás fabricantes, las cuales resultan ser “el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel”.³ También existe el antecedente de las marcas de propiedad utilizadas en los libros y denominadas “Ex-libris” consistentes en cédulas adheridas en la parte posterior de la tapa de los libros en las cuales se observaba el nombre del dueño, su escudo, algún símbolo o lema para evitar el extravío y robo de éstos, y cuya ineficiencia se vino a reforzar con las marcas de fuego, es decir la impresión de un sello al rojo vivo para marcarlo en todas sus hojas y de difícil eliminación.⁴

² NAVA NEGRETE, Justo; OB CIT; pp. 13 y 14.

³ IBIDEM; p. 15

⁴ IBIDEM; p. 20

Por lo que respecta al uso de las marcas en plata y oro, existía una normatividad la cual debía acatarse para evitar ciertas sanciones generalmente de carácter económico, por ejemplo, según las “Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería” que datan del 20 de octubre de 1638, los plateros de oro y plata estaban obligados a tener una señal conocida para identificar las piezas que labraban, misma que debía ser registrada ante el escribano del cabildo y que sin ella no se podía vender ninguna pieza.⁵

De esta forma, con el paso del tiempo la reglamentación acerca de las marcas en diversos productos se fue perfeccionando y se fueron implementando mas medidas en caso de falsificación y omisión del uso de las marcas.

Es así como se llega a la época independiente sin legislaciones específicas en materia de Propiedad Industrial, sin embargo fue en el segundo Código de Comercio del México independiente, aquel que data de 1884, en donde se hicieron las primeras menciones de las marcas, pues el primer Código de 1854 y el cual solo tuvo una duración de dos años para así aplicarse de nuevo las Ordenanzas de Bilbao fue omiso en la materia, sin dejar de mencionar que implícitamente reconocía su existencia. En dichas Ordenanzas se hizo referencia someramente a las marcas en algunas disposiciones considerándolas como “signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio”.⁶

Con el Código de comercio de 1884 se da un paso importante en materia de Propiedad Industrial, pues no solo se limita a mencionar en algunas disposiciones lo que es una marca, sino que es por primera vez donde se regula de manera especial las marcas de fábrica en su capítulo “De la Propiedad

⁵ RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcarío; México, 1960.

⁶ NAVA NEGRETE, Justo; OB CIT; p. 43

Mercantil”, recogiendo de esta forma principios importantes acerca del establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, títulos de obras y marcas.⁷

A continuación se enlistan algunos ejemplos de la regulación sobre marcas en este Código:

- Era un derecho de los fabricantes el poner una marca especial a sus productos para distinguirlos de otros.
- Las marcas debían estar en los productos o mercancías, y si no se pudiese, en su cubierta o envase.
- Para la adquisición de una marca, se debía depositar en la Secretaría de Fomento, previo análisis para cerciorarse de que ésta no hubiera sido ya adoptada por otra persona.
- La falsificación de marcas constituía en materia mercantil, la acción de daños y perjuicios.
- Además, tomaba en cuenta casos de “usurpación” , cuando las marcas fuesen similares en grado de confusión y establecía plazos para poder ejercer la acción correspondiente.⁸

De la simple lectura de las disposiciones antes enlistadas se observa que éstas, son muy similares a lo que la Ley de la Propiedad Industrial vigente regula en algunos de sus artículos, tal es el caso de las “usurpaciones” que hoy en día son causales de nulidad de un registro marcario.

Por lo que se refiere al tercer Código de Comercio, mismo que nos rige en la actualidad y que data del año de 1889, no se incluyeron disposiciones que regularan de forma particular las marcas, pues fue ese mismo año cuando

⁷ RANGEL MEDINA, David; OB CIT; p. 17

⁸ NAVA NEGRETE, Justo; OB CIT; p. 47

entraron en vigor las disposiciones de la Ley de Marcas de Fábrica, comenzando así con una legislación en forma en materia de Propiedad Industrial.

1.1.1 Evolución legislativa de las marcas en México.

Si bien ya se abordaron ciertas disposiciones en cuyo contenido contemplaban algunos aspectos referentes a las marcas, resulta importante hacer un recuento de las legislaciones que de manera aislada y especial se refieren a esta materia.

En primer término, se encuentra la Ley de Marcas de Fábrica de noviembre de 1889, que entró en vigor el 1º de enero de 1890 y que fue aquella que marcó el paso de transición entre la infortunada regulación que se hacía de las marcas en los códigos de comercio, a una legislación independiente y formal. A lo largo de sus diecinueve artículos contempló aspectos importantes y que incluso hoy en día se siguen considerando con ciertas modificaciones, por ejemplo, dicho ordenamiento establecía el concepto, impedimentos para constituir una marca como las formas, colores, locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto o aquellas marcas contrarias a la moral.⁹ Esta Ley contemplaba también el procedimiento para adquirir la propiedad de una marca y requisitos de presentación ante la Secretaría de Fomento y algo que concierne al estudio de esta tesis, contemplaba en su artículo 14 la nulidad de las marcas si éstas se hubiesen otorgado en contravención a las disposiciones de esa Ley y cuya nulidad debía ser a instancia de parte, tal es el caso de la presentación de las solicitudes de declaración administrativa hoy en día.

Durante la vigencia de la Ley de Marcas de Fábrica y hasta antes de 1903, surgieron diversos decretos y reformas a dicha ley, referentes a ciertos aspectos

⁹ RANGEL MEDINA, David; OB CIT; p. 22

de propiedad industrial como lo relativo a las marcas propiedad de extranjeros. Así el 25 de agosto de 1903 surge la Ley de Marcas Industriales y de Comercio que derogó la primera Ley de marcas y que además de utilizar el sistema francés, establecía que el registro de las marcas se haría sin previo examen de novedad, bajo la responsabilidad del solicitante y en donde la Oficina de Patentes y Marcas se limitaba a un examen de forma para revisar los documentos presentados.¹⁰

Por lo que se refiere a la nulidad de un registro marcario, la referida Ley contempla como única causal la relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro y que la autoridad competente para declarar la nulidad eran los Tribunales de la Federación y no la Oficina de Patentes y Marcas.

Otro dato importante sobre la Ley de 1903 es que por primera vez se reglamentó el nombre y el aviso comercial.¹¹

De esta forma, a través de diversos acuerdos y decretos, se llega a la Ley y el Reglamento de 1928, denominada Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales. Con esta Ley se implementó un sistema atributivo-declarativo en donde además de otorgar el derecho exclusivo de un signo distintivo, reconoce al uso como fuente de derecho sobre éstos.¹² Establece el examen de novedad previo a la concesión de un signo y en general, dicha Ley implementó varias disposiciones las cuales se asemejan mucho a la legislación actual.

Como consecuencia de reformas, decretos, circulares y algunas adiciones, en el año de 1942 surge la Ley de la Propiedad Industrial, la cual tuvo como base constitucional los artículos 28 y 89 fracción XV y que al parecer se les daba a las

¹⁰ IBIDEM; p. 28

¹¹ IBIDEM; p. 29

¹² IBIDEM; p. 36

marcas una naturaleza mercantil.¹³ Conserva dicha ley los principios fundamentales de las anteriores leyes y toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La anterior Ley fue abrogada por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, entrando en vigor en febrero de ese mismo año y que a través de sus 237 artículos dio un panorama mucho mas amplio de reglamentación en esta materia, la cual sufrió reformas en el año de 1978 y que no fue sino hasta el año de 1981 cuando se publicó su Reglamento para sustituir al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que hasta esa fecha se venía utilizando. Con las subsecuentes reformas, en el año de 1987, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, cambia de nombre a Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Y de esta forma se llega a la materia de Propiedad Industrial en México, cuando en 1991 la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial abroga la Ley de 1976 y que en el año d 1994 cambia su nombre a Ley de la Propiedad Industrial la cual hasta la fecha con sus respectivas reformas, nos rige en esta materia, aplicándose supletoriamente otras disposiciones como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cabe mencionar que las reformas y adiciones a las que la legislación mexicana se ha visto sometida se debe en parte a la entrada en vigor de los diversos tratados internacionales de los que México forma parte en materia de propiedad intelectual, en específico por lo que se refiere a signos distintivos, y que solo a efecto de no dejar a un lado el aspecto de disposiciones internacionales se hace mención a algunos de ellos:

- Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Vigente desde 26/07/1976).

¹³ NAVA NEGRETE, Justo; OB CIT; p. 92

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Vigente desde 01/01/1994).
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Vigente desde 01/01/2000).
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Vigente desde 21/03/2001).¹⁴

1.2 DIFERENTES ACEPCIONES DE MARCA Y SUS TIPOS

En este apartado, se recopilan diferentes definiciones de marca para de esa forma abordar los tipos de ésta que son registrables en México.

David Rangel Medina en su obra titulada Tratado de Derecho Marcario nos dice que la marca se puede ver desde cuatro puntos de vista, a saber: como un signo indicador de lugar de procedencia, como un agente individualizador del producto, la que reúne los rasgos de las dos anteriores y otra que se enfoca en función de la clientela. Sin embargo y con el objeto de evitar el recuento de innumerables definiciones, se hará referencia a las que engloben estos cuatro puntos.

De esta forma tenemos como primera definición de marca: “el signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores”.¹⁵ Sin embargo esta definición se limita únicamente a definir a la marca como aquel signo utilizado para identificar solo productos de una empresa, sin embargo se sabe que también se pueden distinguir servicios y no solo de empresas sino también de personas físicas, por lo que se continúa con mas definiciones.

¹⁴ <http://www.impi.gob.mx>

¹⁵ Curso general de propiedad intelectual; Impartido por la Academia Mundial de la OMPI.

Se puede considerar como marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.¹⁶

La marca “es un signo (o un medio) que permite a una persona física o moral de distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus competidores”.¹⁷

César Sepúlveda nos dice que “la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de otros... Están destinados a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas, y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan”. De esta forma “las marcas aportan a la mercancía una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores análogos”.¹⁸ Se puede decir que esta definición abarca los cuatro puntos a los que se hicieron referencia al inicio de este apartado.

Por otro lado, hay quien va más allá y dice que la marca es “la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos e la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados”.¹⁹

¹⁶ RANGEL MEDINA, David; Derecho Intelectual; McGraw Hill; México, 1998; p. 62

¹⁷ NAVA NEGRETE, Justo; OB CIT; p. 147

¹⁸ SEPÚLVEDA, César; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; México 1981; p. 113

¹⁹ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín; Curso de Derecho Mercantil; México, 1952, tomo I; p. 425.

En el sitio de internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se encuentra la siguiente definición: “Una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado”.²⁰

Para terminar con las definiciones de lo que es una marca, se cierra este apartado con la definición que nos proporciona la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su artículo 88, que a la letra dispone: “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 esta manera se llega a la conclusión de los aspectos relevantes de una marca:

- Se trata de un signo visible.
- Es usado por comerciantes, industriales o prestadores de servicios.
- Esta destinado a distinguir o individualizar un producto o servicio de otros análogos, es decir del de los competidores.
- Sirven para garantizar e indicar la procedencia de los productos o servicios que ampara.

Ahora bien, existen diferentes clasificaciones y por ende tipos de marcas, sin embargo para llegar al objeto de la presente tesis, se hará referencia únicamente a aquella clasificación referente a la composición, integración o formación de las mismas, las cuales se detallarán a continuación:

1.2.1 Marcas nominativas.

²⁰ www.impi.gob.mx

Nominadas o denominadas, son aquellas marcas consistentes en un vocablo, en una palabra o frase²¹. Es decir, son las marcas compuestas únicamente por letras, sin ningún diseño, sin ninguna figura que las acompañe. La finalidad de este tipo de signos marcarios es penetrar entre la gente ya que el público las aprende rápidamente cuando las mismas son escuchadas, por lo que su forma de representación gráfica no es la parte importante del signo, pues se podría hacer uso de éste de cualquier forma.

En consecuencia, al respecto de este tipo de marca “no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que tipo de caracteres viene escrita”.²²

1.2.2 Marcas innominadas.

Referidas también como figurativas ó graficas, son aquellas que contrario a las denominadas, se abstiene de utilizar una palabra o frase para componerse únicamente de un dibujo o un diseño. David Rangel Medina en su ya citada obra Derecho Intelectual, define a este tipo de marca como “un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie”.

Es decir, la característica principal de esta marca es que se enfoca en el sentido de la vista, por lo que su aspecto fonético es nulo, de tal forma que sólo será recordada cuando sea vista, teniendo como desventaja el no poder ser mencionada para designar a un producto o servicio.

1.2.3 Marcas tridimensionales.

²¹ RANGEL MEDINA, David; Derecho Intelectual; McGraw Hill; México, 1998; p. 63

²² RAMELLA, Agustín; Tratado de Propiedad Industrial; Madrid, 1913, tomo II; p. 57

Este tipo de marca, generalmente se trata de envases, frascos, contenedores, etc., y que como su nombre lo indica, se tratan de formas tridimensionales, es decir cuentan con un volumen, salen del plano, de la representación en una superficie para dar una forma que sea perceptible con el tacto y que sea capaz de distinguir un producto.

1.2.4 Marcas mixtas.

Como su nombre lo indica, no son mas que una combinación de cualquiera de las mencionadas anteriormente, por lo que sus combinaciones varían entre un nombre y un diseño, un diseño y una forma, una forma y un nombre. Se obtienen simplemente como resultado de combinar elementos.

1.3 IMPEDIMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MARCA.

No todo lo que esta a nuestro alrededor o lo que es inventado o ideado, constituye un elemento capaz de ser susceptible a registro como marca, pues existen ciertos obstáculos para su otorgamiento y para ello se debe obedecer a ciertas reglas, mismas que han sido contempladas tanto en la Ley de la Propiedad Industrial, como en la doctrina.

1.3.1 De acuerdo a la Ley de la materia, Artículo 90.

Principalmente en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran numerados los impedimentos para la concesión de un registro marcario y a los cuales se hará referencia de la siguiente forma:

No son registrables como marca:

- a) Aquellos signos que aún siendo visibles, estén compuestos por elementos animados o cambiantes y que se expresen de forma dinámica, como en general los hologramas (f. I).
- b) Aquellas denominaciones de uso común o de designación genérica de productos o servicios como la palabra “Flete” para identificar el servicio de mudanzas. (f. II)
- c) Formas tridimensionales del dominio público, uso común ó forma usual de los productos impuesta por su naturaleza o función industrial (f. III). Ejemplo: Un diseño industrial que al fin de su vigencia pasa al dominio público.
- d) Aquellos signos que describan o indiquen las características del producto o servicio que se trate de proteger, como la palabra “cómodos” para proteger zapatos. (f. IV)
- e) Las letras, números o colores aislados (f. V) Ejemplo: “A”
- f) Aquellos signos que constituyan traducciones, variaciones ortográficas o construcción artificial de palabras que no puedan ser registradas. (F. VI) Ejemplo: “Shoes” para distinguir zapatos.
- g) Aquellas que traten de reproducir o imitar, escudos, banderas, emblemas, de cualquier país o de organizaciones reconocidas oficialmente, incluyendo su designación verbal (f. VII). Ejemplo: I.M.P.I.
- h) Aquellas que traten de reproducir o imitar signos, sellos oficiales, billetes de banco, monedas o cualquier medio oficial de pago (f. VIII). Por ejemplo un dólar.
- i) Aquellas que traten de reproducir o imitar condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (f. IX). Ejemplo: la medalla “Gabino Barreda”.
- j) Las denominaciones geográficas, gentilicios y adjetivos que puedan originar confusión en cuanto a su procedencia, por ejemplo: “De Francia” (f. X).
- k) Los nombres de los lugares que tengan como característica la fabricación de un producto para amparar este, como “plata de Taxco”. (f. XI)

- l) Los nombres y seudónimos de personas, así como sus firmas y retratos, sin la autorización de éstos. (f. XII) Ejemplo: la firma de un pintor.
- m) Los títulos, obras, personajes, etc., protegidos por los Derechos de Autor, es decir, a menos de que se cuente con la autorización correspondiente, tal es el caso de querer registrar un cuadro pintado por otra persona. (f. XIII)
- n) Aquellas figuras, denominaciones o formas engañosas que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o cualidades del producto o servicio que se desee amparar (f. XIV). Ejemplo: la marca “de caoba” para distinguir muebles.
- ñ) Aquellos signos que sean iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México (f. XV) ó aquellos iguales o semejante a una marca que se haya declarado famosa en México (f. XV bis).
- o) Aquellos signos que sean iguales o semejantes en grado de confusión a marcas tramitadas con anterioridad o a marcas ya registradas y vigentes y que además amparen iguales o semejantes productos o servicios. (f. XVI) Ejemplo: Solicitar el registro de la marca “Bimbo” cuando ésta ya fue registrada con anterioridad.
- p) Aquellos signos iguales o semejantes en grado de confusión a nombres comerciales y cuyo giro sea similar a al de los productos o servicios que se deseen acaparar con la marca. (f XVII)

En consecuencia y por exclusión, las demás denominaciones, figuras, símbolos, formas, etc., que no se encuentren contemplados en la lista anterior, son registrables al cumplir con los demás requisitos que marca la Ley de la Propiedad Industrial.

1.3.2 De acuerdo a la doctrina: términos genéricos y descriptivos.

Ahora bien, la clasificación doctrinal hace referencia a términos que de la simple lectura de sus nombres se observa que encuadran en alguna de las fracciones contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial.

César Sepúlveda en su obra El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial nos dice que “la denominación genérica da información sobre la naturaleza o clase de la mercancía o artículo que se refiere”.²³ Así mismo David Rangel Medina señala: “para reputarse genérica en la acepción legal la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo, y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancía es conocido en el mercado.”²⁴

Por lo que respecta a los términos descriptivos, los autores citados con anterioridad los definen de la siguiente forma:

“Descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto.”²⁵

“La palabra descriptiva proporciona las características del artículo: su color, orden, dimensión, funciones y posiblemente sus ingredientes”.²⁶

Con respecto a los términos descriptivos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios al respecto, mismos que serán encontrados al final de este trabajo bajo el ANEXO UNO.

²³ SEPÚLVEDA, Cesar: OB. CIT; p. 122

²⁴ RANGEL MEDINA, David; OB. CIT.; p. 300

²⁵ IBIDEM; p. 350

²⁶ SEPÚLVEDA, Cesar: OB. CIT; p. 122

CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS.

En este capítulo se abordará todo lo concerniente al registro de una marca, desde los requisitos esenciales que marca la Ley de la Propiedad Industrial, pasando por el final del procedimiento de registro, para terminar con los derechos y obligaciones del titular de un registro marcario, pues resulta importante tocar este tema ya que, de acuerdo al sistema para la protección marcaria utilizado en México, no es sino mediante el registro, que se obtiene el derecho al uso exclusivo de la marca, resultando con ello necesario para los comerciantes, industriales o prestadores de servicios, solicitarlo.²⁷

En ese entendido, la Ley de la Propiedad Industrial, así como su Reglamento, abordan aquellos requisitos que deberá contener la solicitud, esto es, los datos que se deben proporcionar, así como los documentos que deberán anexarse al momento de solicitar el registro de un signo distintivo.

2.1 REQUISITOS AL MOMENTO DE LLENAR UNA SOLICITUD.

Estos requisitos pueden observarse en el formato de solicitud de registro de marca, identificado con la clave IMPI-00-006, misma que se anexa al final del presente trabajo como ANEXO DOS y que se encuentra disponible de manera gratuita en el sitio de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, www.impi.gob.mx.

2.1.1 Análisis de los Artículos 113 de la Ley de la Propiedad Industrial y 56 del Reglamento.

²⁷ RANGEL MEDINA, David; OB. CIT.; p. 64

La Ley de la Propiedad Industrial en su capítulo V denominado del Registro de las Marcas, señala en su artículo 113 los requisitos que deberá contener una solicitud de registro de marca, mismos que se complementan con el artículo 56 de su Reglamento y que se observan en el formato de solicitud de registro.

En primer lugar, en cuanto a los datos del solicitante se deberá indicar el nombre, nacionalidad y el domicilio completo (artículo 113 fracción I), además en la solicitud se pide el teléfono, fax y correo electrónico del mismo. La solicitud continúa pidiendo los datos de el o los apoderados del solicitante. Cabe destacar que cuando se trata de personas físicas, no es obligatorio llenar este campo, pues el registro de un signo distintivo se podrá solicitar por propio derecho. Sin embargo, tratándose de personas morales, deberá indicarse tanto el nombre del apoderado o representante, como el domicilio, teléfono, fax y correo electrónico en caso de contar con estos últimos. Para esto es necesario atender al artículo 181 de la Ley de la materia, que habla de las formas de acreditar la personalidad para estos casos, dicho artículo señala lo siguiente:

Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

Tratándose de personas físicas:

- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos (frac. I).

Tratándose de personas morales mexicanas:

- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando se trate de la presentación de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades. (frac. II)

- O bien, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, debiendo acreditarse la legal existencia de la persona moral y las facultades del otorgante. Generalmente este poder se utiliza para la presentación de solicitudes de declaración administrativa (frac. III).

Tratándose de personas morales extranjeras:

- Mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales. Dicho poder será válido cuando en él se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, salvo prueba en contrario (frac. IV)

O en su defecto, la personalidad del solicitante o promovente podrá acreditarse con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.²⁸

Ahora bien, el siguiente campo requiere señalar el signo distintivo así como el tipo de marca que se pretende registrar (artículo 113 fracción II), es decir se deberá tachar en la solicitud si se trata de una marca nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

La fracción III del artículo 113, se refiere a la fecha de primer uso de una marca y asimismo deberá asentarse en la solicitud, la cual no podrá ser modificada con posterioridad y en caso de que la marca no se haya usado, deberá señalarse en el campo designado para ello y cuya omisión hará presunción de que el signo que se pretende registrar no ha sido usado. Aún cuando el sistema legal mexicano establece que para el reconocimiento de la exclusividad de una marca

²⁸ Artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

es necesario su registro, por otro lado reconoce el empleo de buena fe y de forma continua, por lo que esta continuidad resulta ser un elemento indispensable en la configuración del derecho para la obtención del registro²⁹. Además este dato resulta de vital importancia pues su inexactitud podrá derivar una causal de nulidad por declaraciones falsas.

Enseguida, deberán anotarse los productos o servicios a los que se aplicará la marca (artículo 113 fracción IV), asimismo, la fracción I del artículo 56 del Reglamento de la Ley señala que deberá indicarse el número de la clase a que correspondan los productos o servicios, si se conoce. Dicha clasificación deberá atender, según el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza, cuya novena edición entró en vigor el 1º de enero de 2007.³⁰

La Clasificación consiste en una lista de 45 clases en general, las cuales de la 1 a la 34 corresponden a productos o bienes y de la 35 a la 45 a servicios. A continuación se enlistan los títulos de cada clase para una mejor comprensión:

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.

²⁹ JALIFE DAHER, Mauricio; Comentarios a la Ley de la propiedad Industrial; Porrúa, México 2002; p. 289

³⁰ http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html

- 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, humedecer 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 médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, 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: Máquinas y máquinas 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; máquinas de afeitar o rastrillos.
- CLASE 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), 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; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, máquinas 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; materiales de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materiales 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 manufactura; 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); tubería rígida no metálica para la construcción; asfalto, brea y betumen; 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 de plásticos.
- CLASE 21: Utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; 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); materiales textiles fibrosos en bruto.
- 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, linóleoum 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, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
- CLASE 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 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, hortícolas y forestales y 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.
- CLASE 43: Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.
- CLASE 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

- CLASE 45: Servicios legales, servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos.³¹

En cuanto a la clasificación de los productos y servicios, es importante mencionar en este punto que el sistema mexicano adopta el principio de especialidad, el cual establece que la acción del signo, es decir, de la marca, se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o aquellas que pertenecen a un mismo género o especie, de tal forma que la ley mexicana al momento de exigir que el registro de una marca se efectúe bajo la clasificación aplicable, adopta este sistema.³² En consecuencia, una vez registrada una marca, no se podrá aumentar el número de productos o servicios que ampare y si se desea obtener la protección de un producto o servicio diferente al protegido con esa misma marca, será necesario obtener un nuevo registro, sin embargo si podrá limitarse cuantas veces se solicite.³³

Por otro lado, continuando con la fracción II del artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ésta señala que se deberán indicar las leyendas y figuras no registrables de la marca, esto es aquellas palabras o símbolos que acompañan al diseño de un registro marcario por dar alguna indicación o característica del producto o servicio y que sin embargo no son parte de la protección del mismo, ejemplo: “Contenido: 50 piezas”.

Enseguida, la solicitud requiere la ubicación del establecimiento o negociaciones relacionados con la marca (fracción III artículo 56 del Reglamento), es decir, el lugar ya sea en donde se elaboran los productos, donde se distribuyen

³¹ Clasificación de Niza; Novena Edición. Disponible en: www.impi.gob.mx

³² MEDINA RANGEL, David; Derecho Intelectual; McGraw-Hill; México, 1998; p. 69.

³³ Artículo 94 Ley de la Propiedad Industrial.

o donde se presta el servicio, que muchas veces coincide con el domicilio del solicitante.

El siguiente campo se refiere a la prioridad reclamada. Siendo el derecho de prioridad uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial y que gracias a éste es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país diferente, por un plazo determinado, y con ello reclamar los mismos derechos derivados de la presentación de esa solicitud.³⁴ Uno de los principales efectos del reconocimiento de la prioridad es que se respeta la fecha de presentación de la solicitud de marca del extranjero y se reconocerá ésta aún cuando la solicitud nacional se presente con fecha posterior, es decir, la fecha legal de la solicitud presentada en México, se retrotrae a la fecha de presentación de la primera solicitud. Esta fecha se respetará únicamente en los productos o servicios que se hayan solicitado en el extranjero y si por alguna razón la solicitud nacional incluye además otros productos o servicios, la prioridad será reconocida solo por aquellos que fueron solicitados en la primera solicitud.

Esto es aplicable entre países miembros del Convenio de París, que reconoce el derecho de prioridad tanto para solicitudes de patentes, dibujos o modelos industriales y marcas, otorgando para éstas últimas un plazo de seis meses, es decir, los países miembros de la *Unión de París* se comprometen a considerar la solicitud posterior cómo si hubiera sido depositada en la fecha anterior. Así, dicho Convenio establece a la letra lo siguiente:

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 4

A.

³⁴ JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT.; p. 295

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

...

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial regula lo referente al derecho de prioridad en sus artículos 117, 118 y en el artículo 60 del Reglamento, estableciendo los requisitos para su reclamación y los documentos que habrán de presentarse para su reconocimiento:

- Podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero, 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 (artículo 117 LPI).

Asimismo, los requisitos para reconocer la prioridad son los siguientes³⁵:

- Reclamar la prioridad al momento de solicitar el registro y hacer constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país (frac. I).

³⁵ Artículo 118 Ley de la Propiedad Industrial.

- La solicitud presentada en México no se aplicará a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en caso de ser así, la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen (frac II).
- Que se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su Reglamento, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud (frac. III).

Además se deberán satisfacer los siguientes requisitos que marca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.³⁶

- Señalar en la solicitud, si es que se conoce, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad (frac. I).
- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente (frac. II).
- Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, exhibir copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente, de lo contrario se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad (frac. III)

Ahora bien, todo lo anterior es en cuanto a los datos que debe contener la solicitud de registro. Por otro lado, el artículo 114 habla de los documentos que deberán anexarse a ésta, haciendo referencia en primer lugar, al comprobante de pago que cubra la tarifa respectiva al estudio de la solicitud, registro y expedición del título.

³⁶ Artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuación se enlistan los conceptos mas comunes que se puedan generar por la concesión de un registro marcario y que desde el 23 de marzo de 2005, con sus modificaciones el 13 de septiembre de 2007, se encuentran vigentes:

ARTÍCULO	CONCEPTO	TARIFA
14 a	Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;	\$2,167.83
14 b	Por la renovación de un registro de marca, por cada clase;	\$2,526.09
18	Por cualquier inscripción en el Registro General de Poderes.	\$133.91
24 bis a)	Búsqueda de anterioridades fonéticas.	\$92.17
27 a	Por la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, en blanco y negro;	\$5.22
27 b	Compulsa de documentos, por hoja;	\$4.35
27 c	Por la expedición de copias simples, por cada hoja tamaño carta u oficio, en blanco y negro, y	\$4.35
28	Por el estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad relacionado con los derechos de propiedad industrial.	\$824.35
29	Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el artículo 13 de esta tarifa) por cada uno de los actos mencionados.	\$250.44
30	Por solicitud de prórroga, por cada mes.	\$125.22
31	Por el cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentro del plazo adicional de dos meses previsto en los artículos 58 y 122 BIS de la Ley; por cada uno de los meses adicionales.	\$125.22
32	Por la inscripción de la transmisión o gravamen de un derecho de propiedad industrial concedido, o que pueden derivarse de una solicitud en trámite, por la inscripción o cancelación de inscripción de	\$349.57

	una licencia contractual de explotación o uso, o de su modificación; por el cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; por el estudio de una solicitud de inscripción de una franquicia; por cada uno de los actos enunciados, por cada patente, registro, publicación o autorización.	
34	Por la toma de nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial o de autor; por el cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios; por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario en los asuntos relacionados con propiedad industrial o derechos de autor, por cada asunto.	\$98.26

Nota: Tarifa válida a septiembre de 2008.

Ahora bien, el referido artículo 114 señala que deberán anexarse los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta, esto es, se anexarán seis etiquetas no mayores de 10 x 10 centímetros, ni menores de 4 x 4 centímetros, en adición a la que tenga que ir adherida a la solicitud. Además se deberá acompañar el documento con el cual se acredite la personalidad del apoderado, según sea el caso; en materia de copropiedad, las reglas de uso, licencia y transmisión de derechos de la marca y así mismo, la solicitud deberá presentarse por triplicado con firma autógrafa en cada ejemplar.

Una vez reunidos tanto la información como los anexos requeridos por la Ley de la Propiedad Industrial, la solicitud de registro de marca deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se le da un número de expediente y donde se llevará a cabo un procedimiento de trámite para determinar si el signo cuyo registro se solicitó puede o no madurar a registro, dividiendo este trámite en etapas.

2.2 EXAMEN DE FORMA

También conocido como examen administrativo o primer examen, tiene por objeto verificar que se hayan cumplido todos los requisitos que marca la Ley así como la documentación requerida, si esto es así, la solicitud pasará a la siguiente etapa a fin de determinar si el signo es registrable o no. En caso de faltar algún requisito o documento necesario para el trámite, el Instituto lo comunicará al interesado para que lo reponga en un plazo determinado, que generalmente es de dos meses y además cuenta con un plazo adicional por dos meses mas, haciendo el pago de la tarifa que corresponda, para subsanarlo.

De esta forma, los artículos 122 y 122 Bis establecen lo siguiente respecto a este examen:

- Si al realizarse la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido.
- Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.³⁷
- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda.
- Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses.
- La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o bien si no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.³⁸

³⁷ Artículo 122 Ley de la Propiedad Industrial

³⁸ Artículo 122 Bis Ley de la Propiedad Industrial.

2.3 EXAMEN DE FONDO

El examen de fondo o de novedad consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas o con aquellas que se encuentran en trámite pero que fueron presentadas con anterioridad para determinar tanto la novedad de la marca, como si existe algún otro impedimento para su registro.³⁹ En otras palabras, este examen consiste en verificar si dicho signo o medio material puede afectar a algún derecho adquirido o contraponerse a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, realizándose, para tal efecto, un análisis comparativo del signo propuesto a registro con otros signos, ya sea registrados o en trámite de registro.

2.3.1 Oficio de impedimento.

Una vez que la solicitud ha cumplido satisfactoriamente el examen de forma y dentro del examen de fondo, puede ocurrir que el Instituto comunique la imposibilidad de otorgar el registro ya sea por haber encontrado un registro o una marca en trámite igual o semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o semejantes productos o servicios (cita de anterioridad), o bien comunique que el signo que se pretende registrar encuadra en alguno de los impedimentos señalados en el artículo 90 de la Ley.

Para la contestación de dichos oficios, el Instituto otorga un plazo de dos meses, para que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga y éstos pueden ser contestados de manera que se defienda el por qué si puede ser susceptible de registro el signo solicitado, alegando ya sea que no es igual o semejante en grado de confusión al que se encontró como anterioridad o bien, que no encuadra en el impedimento que se cita, siguiendo las mismas reglas establecidas en los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la materia, por lo que

³⁹ RANGEL MEDINA, David; Derecho Intelectual; OB. CIT.; p. 68.

además cuenta con el plazo adicional de dos meses, realizando el pago de la tarifa correspondiente.

En otro de los casos, el solicitante puede pedir la suspensión del trámite e interponer una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación en contra del o los registros que le fueron citados como anterioridad, hasta que se resuelvan dichos procedimientos. Cabe precisar que este tema se tratará en un capítulo por separado.

De lo anterior, habla el artículo 124 de la Ley marcaria que establece que si el oficio de impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.⁴⁰

2.4 FORMAS POR LAS CUALES SE CONCLUYE EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO.

2.4.1 Concesión del registro.

Cuando una solicitud ha cumplido satisfactoriamente tanto el examen de forma como de fondo, el Instituto expide el título de registro de marca al solicitante de éste, en donde se le da un número de registro, diferente al número de expediente bajo el cual se identificó durante todo el procedimiento de registro. Así lo señala el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial:

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

⁴⁰ Artículo 124 Ley de la Propiedad Industrial.

...”

El título de registro de marca (ANEXO TRES), contiene la información básica que permite definir los alcances del derecho con la sola exhibición del certificado, además permite que el propio titular pueda determinar los plazos en los que será necesario presentar la solicitud de renovación cuando se quiera extender la vigencia del mismo⁴¹. Así el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial indica que el título de registro de marca deberá señalar lo siguiente:

- Número de registro de la marca.
- Signo distintivo y la mención si se trata de una marca, nominativa, innominada, tridimensional o mixta.
- Productos o servicios que ampara la marca.
- Nombre y domicilio del titular.
- Ubicación del establecimiento, en caso que existiere.
- Las siguientes fechas: presentación de solicitud, prioridad reconocida, primer uso y expedición.
- Vigencia.

En cuanto a éste último dato contenido en el título de registro, cabe precisar que la vigencia o duración proveniente del registro será de diez años (Artículo 95 Ley de la Propiedad Industrial) que se empezarán a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, plazo que podrá ser renovable por periodos iguales de manera indefinida, presentando el titular la solicitud de renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, otorgando el Instituto además un periodo de gracia para que la solicitud se presente aún seis meses después de la fecha de vencimiento del registro (Artículo 133 Ley de la Propiedad Industrial).

⁴¹ JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT.; p. 309

La Ley de la materia sólo exige para conceder la renovación del registro, que el solicitante haga la declaración bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha usado en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y así mismo que dicho uso no ha sido interrumpido durante los últimos tres años consecutivos, a menos que se alegue cusa justificada (artículos 130 y 134, LPI).

Ahora bien, la validez de un registro marcario tiene limitaciones, que son importantes señalar en este punto y que son aquellas recogidas en los principios de especialidad y territorialidad. En cuanto al primero de ellos debe decirse que una marca es especial en relación a los productos o servicios que protege, es decir, solo se aplicará a aquellos productos o servicios para los cuales fue solicitada y para los cuales se concedió el registro, sin invadir productos o servicios pertenecientes a otras clases. Por lo que respecta al principio de territorialidad, el ámbito de validez de un registro corresponde al territorio nacional, no se limita a una zona o región del país, sin embargo tampoco rebasa sus fronteras.⁴²

Por último, por lo que se refiere a la concesión de un registro marcario, una vez expedido el título, se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo anterior básicamente para iniciar el cómputo de plazos que la Ley confiere para poder intentar acciones de nulidad en contra del registro, según el artículo 151 de la Ley de la materia, así mismo el artículo 127 de dicha ley señala que las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.⁴³

2.4.2 Negativa.

⁴² RANGEL MEDINA, David; Derecho Intelectual; OB. CIT.; p. 69.

⁴³ Artículo 127 Ley de la Propiedad Industrial.

El segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que en caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. En otras palabras esto significa que cuando una solicitud de registro no satisface el examen de fondo, aún y cuando se dio contestación al oficio de impedimento, el Instituto puede negar el registro emitiendo una resolución en la cual explica los motivos por los cuales el signo distintivo solicitado no puede madurar a registro.

Antes de aplicar de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al procedimiento relativo a marcas, es decir antes del 19 de abril de 2000, la única vía para impugnar las resoluciones que negaban el registro de un signo distintivo, era el Juicio de Amparo Indirecto ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, sin embargo con la aplicación supletoria de dicha Ley y de acuerdo al artículo 83 de la misma, es procedente la interposición de un Recurso de Revisión ante la propia autoridad que emitió el acto. Cabe señalar que en un principio los recursos de revisión en contra de las negativas eran desechados por el Instituto, pero debido a diversas sentencias en donde se ordenaba la admisión y sustanciación de dicho recurso, ahora son admisibles.

Por otro lado es el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el fundamento legal del Recurso de Revisión que establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.⁴⁴

Ahora bien, toda vez que en esta materia no es aplicable el principio de definitividad, el solicitante puede optar por interponer ya sea Recurso de Revisión

⁴⁴ Artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ante el propio IMPI, Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ó Amparo Indirecto Ante el Juez de Distrito, sin necesidad de agotar el Recurso de Revisión.

2.4.3 Abandono

Una solicitud de registro de marca se considera abandonada cuando al haber transcurrido el plazo estipulado para la contestación de un requisito ya sea para su concesión o para su renovación, el mismo no es subsanado o no se presenta el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y en consecuencia, dicha solicitud se considerará abandonada, tal y como lo establecen los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que fueron explicados con anterioridad.

2.4.4 Desistimiento.

Cuando se solicita el registro de un signo distintivo y antes de su concesión, el solicitante ya no desea seguir con el trámite para su obtención, puede desistirse de la solicitud y en consecuencia dejar sin efectos dicho trámite.

2.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO

Una vez expedido el título del registro marcario, el ahora titular del derecho tendrá prerrogativas y deberes en cuanto a éste.

Derechos del titular de una marca registrada

Por virtud del registro de la marca su propietario goza de las siguientes prerrogativas⁴⁵:

⁴⁵ IBIDEM; pp. 74 y 75.

- a) El derecho al uso exclusivo de la marca (arts. 87 y 126 LPI)
- b) El derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción (arts. 187, 188, 189, 215 y 217 LPI).
- c) El derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción (arts. 190, 191, 192, 192 bis I, LPI).
- d) El derecho de que el IMPI dicte la resolución administrativa de infracción previo el desarrollo de infracción consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestación y pruebas que éste aporte (arts. 193, 194, 197 y 198 LPI).
- e) El derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora (art. 199 bis, frac. II LPI).
- f) El derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. III LPI).
- g) El derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. IV y arts. 211, 212 bis y 212 bis I, LPI).
- h) El derecho a señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis, frac. III, LPI).
- i) El derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (arts. 203 a 209 y 217 LPI).
- j) El derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra los infractores (art. 214 LPI).
- k) El derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción (art. 221 LPI).
- l) El derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen

una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca (art. 221 bis LPI).

- m) El derecho de solicitar del IMPI la investigación de las infracciones administrativas (art. 215 LPI).
- n) el derecho a conceder franquicias mediante el convenio respectivo (arts. 142 LPI).
- o) El derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez años (arts. 95, 133, 134 y 135 LPI).
- p) El derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación (arts. 154 LPI y 63 RLPI).
- q) El derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos cuando estos invadan los derechos del registro previamente otorgado (art. 155).
- r) El derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación (arts. 192 bis, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 199 bis, 199 bis 1 y 199 bis 3, LPI).
- s) El derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con carácter oneroso o a título gratuito (arts. 136 al 139, LPI).
- t) El derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (arts. 143, 146 y 147, LPI).

Obligaciones del titular de una marca registrada

Los deberes que están a cargo del titular de una marca registrada, que consisten en obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, son las siguientes⁴⁶:

- a) Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos. el incumplimiento de esta

⁴⁶ IBIDEM; pp. 76 y 77

obligación trae consigo la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el uso de la marca, independientes de la voluntad de su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca (art. 130 LPI).

- b) Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128 LPI).
- c) Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procederá la cancelación del registro (art. 153 LPI).
- d) Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta prohibición de usar la marca se decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional (art. 129 LPI). El desacato a esta prohibición será sancionado como infracción administrativa (art. 213, frac. XIII, LPI).
- e) Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R” únicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131 LPI). El incumplimiento de esta disposición será sancionado como una infracción administrativa (art. 213 frac. XXIII, LPI).
- f) Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca las leyendas “Marca Registrada”, “M.R.” o “R”, o por algún otro medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligación origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de

declaración administrativa de infracción de derechos por parte del IMPI (art. 229 en relación con los arts. 199 bis y 199 bis 1, LPI).

- g) En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precautorias: “ I. comprobar ante dicha autoridad: la violación a su derecho; que tal violación es inminente; la posibilidad de sufrir un daño irreparable y el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. II. otorgar fianza, y III. proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad” (art. 199 bis 1, fracs. I, II, y III, LPI).
- h) Inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisión de los derechos de la marca registrada. La consecuencia de no efectuar dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143 LPI).
- i) Inscribir en el IMPI el documento en que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 143 LPI).
- j) Inscribir en el IMPI la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 136 LPI).
- k) Antes de la celebración del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma, y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato (art. 65 RLPI).
- l) Inscribir la franquicia en el IMPI. La omisión de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 142, parte final, LPI).
- m) Renovar el registro de la marca. La falta de renovación causa la caducidad del registro (arts. 133 y 152, frac. I, LPI).

2.6 MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE LA MARCA

Un registro marcario puede perder el derecho al uso exclusivo que se le confiere a su titular por varias razones, mismas que pueden ser con o sin voluntad del mismo. Estas razones se refieren ya sea a la caducidad, cancelación o nulidad del registro.

Por caducidad:

- cuando el registro se use de forma distinta a como fue registrado, cuando las modificaciones que se le hayan hecho alteren su carácter distintivo.
- cuando la marca se haya dejado de usar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, sin que existan causas justificadas para ello. Artículos 130 y 152 Frac. II LPI.
- por falta de renovación. Artículo 152 Frac. I, LPI.

Por cancelación:

- cuando el registro se cancele por propia voluntad del titular, es decir, renuncia al derecho de exclusividad de la marca. Artículo 154 LPI.
- cuando hay dilución de la marca, porque su titular provocó o toleró que se transformara en una denominación genérica de los productos o servicios que protege. Artículo 153 LPI.

Por nulidad:

- cuando la marca encuadra en alguno de los supuestos que prevé el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

CAPITULO III PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA

3.1 NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.

Cesar Sepúlveda señala que sin una protección adjetiva, los derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir o que por lo menos éstos pertenecerían simplemente al campo de la teoría, y es por ello que existe el ejercicio de las acciones de propiedad industrial siendo la auténtica prueba y la medida de tales derechos.⁴⁷

El procedimiento de declaración administrativa es tanto un mecanismo de defensa como un mecanismo de protección de derechos de propiedad intelectual con el que cuenta el titular de un derecho de este tipo, o bien para aquel que considera tiene un mejor derecho sobre algún signo distintivo o invención. La sustanciación o tramitación de estos procedimientos se regirá por lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, aplicando supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de que no exista disposición legal expresa en la Ley de la materia y que para que opere dicha supletoriedad se atenderá a cada caso y las circunstancias que concurran.

El fundamento de dicho procedimiento se encuentra en la fracción IV del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, tendrá como facultades entre otras, la de “Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas

⁴⁷ SEPÚLVEDA, Cesar; OB. CIT.; p. 189.

correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.”⁴⁸

Así, el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el Instituto podrá iniciar de oficio el procedimiento de declaración administrativa o a petición de aquel que tenga interés jurídico y demuestre su pretensión. Es decir, en esta materia solo podrá actuar la persona que acredite tener interés jurídico en términos del mencionado artículo y el artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles el cual señala que “sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario”. Respecto del interés jurídico para iniciar este tipo de procedimientos existen diferentes criterios jurisprudenciales aplicados a la materia, mismos que se encuentran identificados bajo el ANEXO CUATRO al final de este trabajo.

Por lo que queda claro que para iniciar un procedimiento de esta naturaleza, habrá de cumplirse con un requisito previo a su presentación que es el de contar con el interés jurídico suficiente para poder actuar en dicho procedimiento, es decir que la existencia de un derecho o un acto este de alguna forma causando un daño en la esfera jurídica de la persona que vaya a ejercitar alguna acción de propiedad intelectual.

3.1.1 Diferentes tipos de procedimientos de declaración administrativa previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial prevé diversos tipos de procedimientos de declaración administrativa tanto para signos distintivos, así como para invenciones, los cuales se señalan a continuación:

⁴⁸ Diario Oficial de la Federación; Artículo Reformado; 2 de agosto de 1994.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

Es el procedimiento a través del cual se solicita se declare administrativamente la nulidad ya sea de una invención o bien de un signo distintivo, por encuadrar éstos en alguna de las causales previstas en los artículos 78 y 151 de la Ley, respectivamente.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD

Es aquel mediante el cual una invención o registro dejan de surtir efectos por falta de uso o explotación de conformidad por lo establecido en los artículos 80 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACIÓN

Previsto únicamente para signos distintivos, es aquel que se ejercita en caso de que éstos hayan perdido su distintividad por cuestiones imputables a su titular como haber provocado o tolerado su transformación a una denominación genérica, de acuerdo al artículo 153 de la Ley.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Esta acción se solicita para sancionar a aquella persona que esté realizando actos de competencia desleal o explotando algún derecho de propiedad industrial sin consentimiento de su titular.

Cabe destacar lo que se entiende por competencia desleal, siendo ésta todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o

comercial.⁴⁹ De tal forma el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las causales de infracción en esta materia:

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercios y servicios que impliquen competencia desleal (frac I.)
- Presentar productos como patentados, si los mismos no lo están. (frac. II)
- Indicar que un producto o servicio se encuentra protegido por una marca registrada cuando no lo sea. (frac. III)
- Identificar un producto o servicio con una marca parecida en grado de confusión a una registrada, para los mismos o similares productos o servicios. (frac. IV)
- Usar una marca registrada o una similar en grado de confusión a ésta, sin el consentimiento de su titular, como elemento de un nombre comercial o razón social, cuando estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca. (frac. V)
- Usar un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a otro que ya esté siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento del mismo o similar giro. (frac. VI)
- Usar como marcas las denominaciones a que se refiere el artículo 4º de la Ley y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del Artículo 90 de la Ley. (frac. VII)
- Usar una marca registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial o razón social o parte de estos, cuya actividad se relacione con los productos que se aplica la marca registrada. (frac. VIII)

⁴⁹ Artículo 10 bis. 2). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

- Efectuar actos que causen o induzcan al público a confusión o engaño por hacer creer infundadamente la relación de un establecimiento con otro, la fabricación de un producto o prestación de un servicio bajo licencias o la procedencia o lugar de origen de un producto. (frac. IX).
- Intentar o lograr el desprestigio de los productos, servicios o actividad industrial de otro. (frac X)
- Fabricar un producto amparado bajo una patente, modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento o licencia. (frac. XI)
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que se sabía, habían sido elaborados sin consentimiento del titular de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial. (frac. XII)
- Utilizar procesos patentados sin consentimiento o licencia. (frac. XIII)
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que se sabía, habían sido elaborados bajo un proceso patentado sin consentimiento del titular de la patente. (frac. XIV)
- Reproducir o imitar diseños protegidos por un registro. (frac. XV)
- Usar un aviso comercial registrado o semejante para anunciar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplique el aviso. (frac. XVI)
- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión para amparar un establecimiento del mismo o similar giro. (frac. XVII)
- Usar una marca registrada en productos o servicios similares a los que ésta ampare. (frac XVIII)
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se le aplique una marca registrada, cuando se sepa que ésta esta siendo usada sin el consentimiento de su titular. (frac XIX)

- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados. (frac. XX)
- 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. (frac. XXI)
- Usar una denominación de origen sin autorización o licencia. (frac. XXII)
- Reproducir un esquema de trazado o una parte que se considere original por sí sola, sin autorización de su titular. (frac. XIII)
- Importar, vender o distribuir sin autorización del titular un esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore el anterior, o un bien que a su vez incorpore un circuito integrado con un esquema de trazado protegido. (frac. XIV)
- No proporcionar al franquiciatario la información debida, siempre y cuando se haya requerido y transcurra el plazo para ello. (frac. XXV)
- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por la Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer suponer la existencia de una relación entre el titular y el usuario no autorizado. (frac. XVI)
- Y las demás violaciones a la Ley de la Propiedad Industrial y que no constituyan delitos. (frac. XVII)

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EN MATERIA DE COMERCIO

Si bien este tipo de procedimiento no está previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, también es sustanciado ante el propio Instituto, mediante el

cual se sanciona a quien esté utilizando obras protegidas por el derecho de autor o comercializando copias de éstas o utilizando reservas registradas con fines de lucro sin consentimiento del autor. Asimismo, las infracciones las prevé el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor y que establece que constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

- Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor. (frac. I)
- Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes. (frac. II)
- Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fotogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos. (frac. III)
- Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor. (frac. IV)
- Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. (frac. V)
- Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida. (frac. VI)
- Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular. (frac. VII)

- Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida. (frac. VIII)
- Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la Ley Federal del Derecho de Autor en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma. (frac. IX)
- Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esa misma Ley (frac. X)

Ahora bien, los anteriores procedimientos son tramitados ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual en el IMPI, los cuales siguen las mismas reglas en cuanto a su presentación y ciertos requisitos.

3.2 REGLAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SU FORMA DE SUSTANCIACIÓN.

Las disposiciones que rigen este procedimiento se encuentran en el capítulo Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial denominado De Los Procedimientos Administrativos, el cual abarca desde el artículo 179 al 199 Bis 8 y en donde se establece desde la forma de presentación de los escritos, los plazos y documentos que se deben de acompañar al momento de solicitar una declaración administrativa ya sea de nulidad, caducidad, cancelación o infracción de derechos de propiedad intelectual. Cabe mencionar que el siguiente análisis del procedimiento de declaración administrativa, se hará enfocado a los procedimientos de nulidad, cancelación y caducidad de marcas, pues si bien, tratándose de invenciones y de declaraciones administrativas de infracción, se siguen las mismas reglas, existen algunas variaciones.

3.2.1 Presentación de la solicitud y requisitos.

Como ya se mencionó, la solicitud de declaración administrativa de que se trate, se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la oficialía de partes de la Dirección Divisonal de Protección a la Propiedad Intelectual y en la cual se presentarán las subsecuentes promociones de dicho procedimiento, esto deberá hacerse por escrito y redactadas en idioma español.⁵⁰ Cabe resaltar que tanto el escrito de solicitud así como las promociones, pueden presentarse en las diversas Oficinas Regionales con las que cuenta el IMPI en la República Mexicana o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en caso de que el promovente tenga su domicilio en un lugar diferente al Distrito Federal, quienes las harán llegar vía correo certificado al Instituto, pues es ahí en donde se llevará a cabo su trámite, actuando las anteriores únicamente como oficinas receptoras.

Ahora bien, es el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial el que señala los requisitos que deberá contener la solicitud de declaración administrativa al momento de su presentación:

- Nombre del solicitante, ya que la solicitud podrá presentarse por propio derecho, o bien, de su representante (fracción I), siguiendo las reglas para la presentación por lo establecido en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial. Para la adecuada representación de personas para actuar en un procedimiento de declaración administrativa, deberá atenderse a lo dispuesto en las fracciones I (personas físicas), III (personas morales mexicanas) y IV (personas morales extranjeras), del mencionado artículo.

⁵⁰ Artículo 179, Ley de la Propiedad Industrial.

- Domicilio para oír y recibir notificaciones (frac. II), el cual deberá ser en el territorio nacional de conformidad con el artículo 183 de la Ley y el cual deberá proporcionarse completo señalando calle, número exterior e interior en caso de ser así, colonia, código postal, municipio y estado.
- Nombre y domicilio de la contraparte o su representante (frac. III). Aquí el solicitante deberá señalar el domicilio que aparece en el expediente del registro pudiendo ser tanto el domicilio del titular afectado, el de su representante, o bien el del establecimiento señalado en la solicitud de registro.
- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos (frac. IV). Entendiéndose como “la manifestación concreta de la pretensión que el promovente persigue a través de la interposición de la demanda.”⁵¹ Es decir, se señalará la acción que se pretenda ejercitar, misma que deberá encuadrar en alguno de los artículos a que se refiere la Ley, limitándose a ejercer solo un tipo de acción por solicitud, esto es solo se podrá solicitar la nulidad o la caducidad, o cancelación en una solicitud y no varias acciones en una sola, ni tampoco varios registros en una solicitud, pues aún siendo las mismas partes, tendrá que hacerse por separado. Lo anterior no quiere decir que sobre un mismo registro no pueda solicitarse la nulidad, caducidad o cancelación al mismo tiempo, sino para que esto sea viable, tendría que hacerse por separado.
- La descripción de los hechos (frac. V). Es decir, los acontecimientos por los cuales se solicita la declaración administrativa; y
- Los fundamentos de derecho (frac. VI).

⁵¹ JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT.; pp. 455 y 456.

Los anteriores, son los requisitos básicos que se deberán cumplir al momento de presentar una solicitud de declaración administrativa, sin embargo la Ley de la Propiedad Industrial en los diversos artículos que rigen el procedimiento, menciona requisitos adicionales que deberán atenderse:

Las solicitudes deberán estar firmadas por el interesado o su representante y además se deberá presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente al estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa.⁵²

En cuanto a las tarifas que hay que cubrir en este tipo de procedimientos, existen algunos conceptos que resultan de aplicación general por los servicios que presta el Instituto, tal es el caso de la expedición tanto de copias certificadas como simples, sin embargo, existen conceptos que únicamente se aplican a los procedimientos de declaración administrativa, como los que se muestran a continuación:

ARTÍCULO	CONCEPTO	TARIFA
16	Por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa y por la emisión del dictamen técnico en materia de propiedad industrial, así como por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de infracción de derechos de autor en materia de comercio, por cada solicitud.	\$922.61
17	Por la visita de inspección que se practique por el personal autorizado, a petición de parte interesada, para comprobar el cumplimiento de las legislaciones en materia de propiedad industrial o de derechos de autor en materia de comercio, o hechos relacionados con la aplicación de dichas legislaciones, por cada establecimiento visitado.	\$376.52

Nota: Tarifas vigentes a Septiembre de 2008.

⁵² Artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, con el escrito de solicitud deberán presentarse los originales o copias certificadas de aquellos documentos en los que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, toda vez que las pruebas que se presenten con posterioridad, no serán admitidas a menos de que tengan el carácter de supervenientes⁵³, aplicándose para este caso supletoriamente el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el cual señala qué tipo de documentos cuentan con ésta característica:

“Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, y, los que presentare después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos”

Asimismo, el Artículo 190 de la Ley de la materia y en relación con el artículo 70 de su Reglamento, mencionan que tanto de las pruebas, así como de las promociones que se presenten, se deberá anexar una copia simple de éstas para correr traslado a la contraria.

3.2.2 Admisión de la solicitud.

Ahora bien, para admitir la solicitud de declaración administrativa, se deberá atender al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados para su presentación y cuya omisión en alguno, dará lugar a requerirle al promovente subsane dicho requisito, o bien al desechamiento de la misma. Si es el caso de

⁵³ Artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial.

que cumple todos los requisitos previstos en la Ley, la autoridad administrativa girará el oficio respectivo, admitiendo la solicitud y las pruebas, reconociendo la personalidad del promovente y otorgando el plazo de un mes para que la parte demandada reproduzca su contestación.

Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos que señala el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, o bien no exhiba las copias de la solicitud o los documentos que a ella se acompañan, se le concederá al promovente el plazo de ocho días para subsanar esta omisión.⁵⁴

Ahora bien, la autoridad administrativa por el plazo antes señalado puede requerir lo siguiente:

- Aclarar el nombre de quien promueve, cuando difiera del nombre que aparece en el proemio con el del que firma.
- Exhibir un nuevo poder, cuando el presentado no cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Exhibir el pago complementario por el estudio y trámite de la solicitud, cuando sea insuficiente.
- Aclarar el nombre del titular afectado, así como su domicilio, cuando los mismos no correspondan a los señalados en el expediente de la marca.
- Exhibir el pago complementario por la expedición de copias certificadas o simples, cuando no se haya hecho, o bien el exhibido sea insuficiente.
- Aclarar la ubicación de las pruebas que ofrece, cuando ha solicitado la expedición de copias certificadas de éstas y no obran en los expedientes señalados.
- Exhibir el original o copia certificada de las pruebas, cuando han sido exhibidas en copia simple.
- Aclarar las pruebas que ofrece cuando no coinciden con las exhibidas.

⁵⁴ Artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Exhibir el pago complementario por concepto de visita de inspección cuando se ha ofrecido tal prueba y no se anexa el pago respectivo.
- Señalar el domicilio para llevar a cabo la visita de inspección y los puntos sobre los cuales versará la misma, si se ofrece como prueba y nos los menciona.
- Exhibir la traducción de las pruebas que ofrece al idioma español, cuando éstas se encuentran en idioma diferente.
- Exhibir el traslado tanto del escrito de solicitud como de las documentales que ofrece, para darle vista a su contraria.
- Aclarar el objeto de la solicitud, en el caso de las caducidades, cuando no han transcurrido los tres años a que se refiere el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, a partir de su concesión.
- Y en general, requerir por cuestiones que no queden claras acerca de las pruebas o de la acción que se pretende hacer valer.

Cabe destacar que es el artículo 184 el que señala que los plazos fijados en la Ley de la Propiedad Industrial se computarán en días sólo los hábiles y cuando se trate de meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles.

También existen casos en que la omisión de un requisito o la falta de un documento, dará lugar al desechamiento de la solicitud:

- o Falta de firma.
- o Falta total de comprobante de pago de la tarifa correspondiente por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa.
- o Falta de documento que acredite la personalidad en su totalidad, pues si existe indicio del mismo, habrá lugar a requerimiento.
- o Cuando el registro, patente, autorización o publicación base de la acción no se encuentre vigente.

- No cumplir con los requisitos que se hayan girado de conformidad con los artículos 189, 190 y 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esto es, una vez que se haya girado oficio requiriendo y donde se hizo el apercibimiento que de ser omiso se desecharía la solicitud.

Respecto de la admisión de las pruebas, el artículo 192 señala que se admitirán de todo tipo, exceptuando la testimonial y la confesional, a menos de que éstas se encuentren contenidas en documental, es decir, cuando se encuentran hechas por escrito, tal es el caso de las declaraciones juradas o las Fe de Hechos realizadas ante Notario Público, o de algún documento que por su propia naturaleza sirva para confesar hechos; y así mismo no se admitirán aquellas pruebas contrarias a la moral y al derecho. Por otro lado, es este mismo artículo el que reconoce a las facturas como medio probatorio y que en este tipo de procedimientos suelen ser de gran importancia.

Existe en esta materia una prueba muy recurrida, regulada por los artículos 203 al 212 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial denominada inspección, ésta puede ser ofrecida en los diferentes tipos de procedimientos de declaración administrativa y cuyo resultado debe considerarse como la única prueba regulada en forma específica por la Ley de la Propiedad Industrial⁵⁵. Para su admisión, además de tener relación con la litis, se deberá cumplir con lo siguiente:

- Domicilio del establecimiento en el cual deberá llevarse a cabo la inspección.
- Los puntos sobre los cuales deberá versar la misma.
- El comprobante de pago por la tarifa correspondiente.

⁵⁵ JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT; p 476.

En general, la visita de inspección en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, son ofrecidas para comprobar el uso que se le está dando a una marca o bien para verificar lo contrario. En este tipo de procedimientos se observan además las llamadas inspecciones oculares, que no son otra cosa que el desahogo de pruebas que por su naturaleza, necesitan de un medio electrónico para poderse desahogar, como es el caso de videos de comerciales o bien visitas a páginas de Internet.

3.2.3 Emplazamiento y contestación.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa, con la copia simple de la solicitud y de los documentos anexados a ésta, se notificará al titular afectado, para que manifieste lo que a su derecho convenga otorgándole para tal efecto, tratándose de procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que se notifique el acuerdo admisorio de la solicitud de declaración administrativa.⁵⁶

El emplazamiento, así como todas las notificaciones en el procedimiento administrativo están regulados por el artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo que en este tipo de procedimientos las notificaciones serán personales y en consecuencia surtirán efectos el mismo día de su notificación, empezando a correr los plazos a partir del día siguiente. Para el caso de los emplazamientos y cuando no se encuentre la persona a quien va dirigida la notificación, el notificador del Instituto, dejará citatorio a la persona que se encuentre en el domicilio y si no se encuentra persona alguna, con el vecino mas inmediato, para regresar a una hora fija el día siguiente hábil.

⁵⁶ Artículo 193 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De modo que, si la persona con quien debe realizarse el emplazamiento no atiende el citatorio, la notificación se realizará mediante instructivo con la persona que se encuentre en el domicilio y si se niega a recibirlo, se fijará en un lugar visible.

Si el emplazamiento no pudo llevarse a cabo y se desconoce un nuevo domicilio y una vez que se haya intentado notificar tanto en el domicilio del titular, así como los señalados como el del apoderado y ubicación del establecimiento, de conformidad con el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, el accionante podrá solicitar a su costa que el emplazamiento se realice a través de publicaciones por edictos, debiendo el promovente solicitar a la autoridad administrativa la publicación por ese medio y deberá exhibir una vez hechas las publicaciones el Diario Oficial de la Federación y un periódico de los de mayor circulación en la Republica Mexicana en donde consten las notificaciones, con el objeto de tener por legalmente emplazada a la parte demandada, la cual, según el oficio que se gire, deberá enterarse de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no dar contestación, una vez transcurrido el plazo, el Instituto emitirá la resolución que proceda.

La contestación, como en el caso de la presentación de la solicitud de declaración administrativa, también deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente los que señala el artículo 197:

- Nombre del titular afectado, o bien de su representante. Siguiendo las mismas reglas para acreditar la personalidad que en las solicitudes, es decir, de conformidad con el artículo 181 (LPI) fracciones I, III y IV. (frac. I)
- Domicilio para oír y recibir notificaciones. (frac. II)

- Excepciones y defensas. (frac III) Cabe destacar que como excepción el titular afectado tiene la posibilidad de ejercitar una acción de declaración administrativa en vía de reconvención.
- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, esto es, en contra de la acción que se ejercita en su contra, así como objetar las pruebas aportadas por el actor. (frac. IV)
- Fundamentos de derecho. (frac. V)

Para el caso de ofrecimiento de pruebas, se siguen las mismas reglas de la presentación de la solicitud de declaración administrativa, por lo que en la contestación también deberán anexarse todos aquellos documentos en los cuales se base su defensa, así como ofrecer pruebas y exhibirlas. Sin embargo, el titular afectado cuenta con un derecho exclusivo que le permite solicitar un plazo adicional de quince días para exhibir ya sea la totalidad o parte de sus pruebas, a cambio de que manifieste que las mismas se encuentran en el extranjero, que las ofrezca en su escrito y que haga el señalamiento respectivo.⁵⁷ Por lo que, cuando la autoridad emita el oficio respectivo y cumpliendo con dichos requisitos, otorgará a la parte demandada el plazo de quince días y una vez que ésta las presente, se le dará vista de los documentos a la parte actora para que realice las manifestaciones que considere necesarias y objete dichas pruebas.

Ahora bien, se podrá desechar la contestación a la solicitud de declaración administrativa cuando su presentación sea extemporánea o cuando, al igual que las solicitudes, no se cumpla con los requisitos que se hayan girado de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Ley de la Propiedad Industrial y siempre y cuando se haya hecho el apercibimiento respectivo, en tal caso, se tendrá por no contestada la solicitud y el Instituto emitirá la resolución correspondiente, mismo efecto que producirá la no contestación de la solicitud de

⁵⁷ Artículo 198 de la Ley de la Propiedad Industrial.

declaración administrativa incurriendo el demandado en rebeldía, es decir, una vez transcurrido el plazo de un mes, si éste no da contestación a la demanda instaurada en su contra, el Instituto emitirá la resolución que en la mayoría de los casos, procede a declarar la acción ejercitada por la actora.

3.2.4 Derecho de réplica y alegatos.

Aún cuando la Ley de la Propiedad Industrial no establece una etapa en el procedimiento para que las partes realicen manifestaciones, toda vez que ésta señala que una vez contestada la solicitud de declaración administrativa se emitirá la resolución correspondiente⁵⁸, en la práctica y atendiendo a la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se ha adoptado que al cumplir el titular afectado con todos los requisitos señalados anteriormente, la autoridad administrativa emitirá el oficio correspondiente admitiendo la contestación, y como en el caso de la admisión de las solicitudes, admitirá las pruebas y reconocerá la personalidad del demandado; y en este caso se otorgará a la parte actora un plazo de tres días de conformidad con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del escrito de contestación, es decir, es la oportunidad que tiene el accionante para objetar las manifestaciones y pruebas aportadas por el demandado, y en su caso ofrecer pruebas contra las excepciones hechas por éste, lo anterior aplicando de igual manera supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 324.

Una vez que la actora realice su manifestaciones a la contestación de la solicitud de declaración administrativa y cuando ya no existan pruebas pendientes por desahogar, se abrirá un periodo de alegatos, en donde cada parte, y aplicando supletoriamente el artículo 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contará con un plazo no menor a cinco días, ni mayor a diez días para formularlos,

⁵⁸ Artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.

quedando a su disposición las constancias que integren el expediente que con motivo del procedimiento se haya formado para tal efecto, mismos alegatos que la autoridad administrativa deberá tomar en cuenta al momento de dictar la resolución correspondiente, ya que de no ser así, dicha omisión constituiría un agravio para las partes, que podrían hacer valer mas tarde en algún medio de impugnación.

Cabe destacar que en el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, por lo que si dentro de éste surge alguna cuestión que merezca un estudio especial, será hasta que la autoridad administrativa emita la resolución en el procedimiento, en donde se pronuncie en relación con alguna cuestión que lo amerite, tal y como lo señala el artículo 195 de la Ley de la materia.

3.2.5 Resolución.

Una vez que las partes formulen sus alegatos, o concluido el plazo para ello, el Instituto emitirá la resolución que conforme a Derecho proceda, lo anterior, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial. La resolución de un procedimiento de declaración administrativa deberá pronunciarse respecto de todas las cuestiones planteadas en la litis, es decir, se estudiarán tanto las defensas y excepciones opuestas por el afectado, así como la acción hecha valer por la solicitante, valorando todas y cada una de las pruebas aportadas por ambas partes e incluyendo manifestaciones y objeciones hechas por éstas. Por lo general, la resolución se desarrolla de la siguiente manera:

- Proemio
- Antecedentes
- Estudio de excepciones*
- Estudio de la acción intentada*
- Valoración de las pruebas y objeciones*

- Conclusiones
- Puntos resolutorios*

* Puntos obligatorios de acuerdo a la Ley.

La resolución a un procedimiento de declaración administrativa puede tomar ciertas vertientes, es decir, en caso de ser la acción procedente, se declarará administrativamente ya sea la nulidad, caducidad o cancelación y en caso de no serlo, se negará la declaración administrativa de que se trate, cada una con los efectos legales correspondientes. En el caso de ser procedente la acción, se ordenará la publicación de dicha resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el objeto de que surta efectos contra terceros y por ser información de interés sobre la propiedad industrial.⁵⁹

Sin embargo, puede darse el caso de operar alguna de las excepciones u objeciones hechas por la parte demandada y en consecuencia no entrar al estudio de fondo del asunto que se trate, es decir, no se estudiará la acción que se intenta hacer valer por haber alguna cuestión que no lo permita, tal sería el caso de la actualización de la falta de interés jurídico, la falta de personalidad, la prescripción de la acción, por mencionar algunas.

Otra forma de dar por terminado un procedimiento de declaración administrativa es la caducidad de éste por desistimiento, es decir, el solicitante renuncia a sus derechos de continuar con el procedimiento por así convenir a sus intereses, en este caso se debe tomar en cuenta que si la parte demandada no ha sido emplazada, el desistimiento no presenta mayores problemas, en cambio si el emplazamiento ya fue llevado a cabo, habrá que darle vista al titular afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea el consentimiento al desistimiento, o bien su oposición.⁶⁰

⁵⁹ Artículo 8 Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁰ Artículo 373 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles.

También, podrá darse por terminado el procedimiento de declaración administrativa por convenio de las partes y ambas así lo manifiesten, por lo que el Instituto advertirá que éste no sea contrario a derecho, es decir el procedimiento terminará por arreglo de las partes en base a sus derechos de propiedad intelectual, tal sería el caso de una transmisión de derechos o la concesión de una licencia no exclusiva.

3.3 RECURSO DE REVISIÓN

Una vez terminado el procedimiento de declaración administrativa, la autoridad resolutora deja a salvo el derecho de las partes para recurrir dicho acto ya sea a través del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o como fue mencionado con anterioridad y toda vez que en esta materia no opera el principio de definitividad, a través de Juicio Contencioso Administrativo (Juicio de Nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ó Amparo Indirecto ante el Juez de Distrito.

Este recurso de revisión, según lo establecido por el propio precepto citado en el párrafo anterior, solo podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo.

Dicho recurso de revisión es presentado ante el propio Instituto dentro de los quince días siguientes, contados a partir del día en que surta efectos la notificación de la resolución que se recurra y del cual conocerá y resolverá el superior jerárquico de la autoridad administrativa que resolvió el procedimiento y deberá contar con los siguientes requisitos:⁶¹

⁶¹ Artículo 86 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- Órgano administrativo a quien va dirigido (frac. I), es decir, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Nombre del recurrente, tercero perjudicado, si lo hay, y domicilio para oír y recibir notificaciones (frac. II).
- Acto que se recurre y la fecha de conocimiento del mismo (frac III). Es decir, la resolución que puso fin al procedimiento de declaración administrativa y fecha de notificación de la misma.
- Agravios causados (frac IV), entendiéndose como agravio el mal, daño o perjuicio que el recurrente dice habersele causado con el sentido de la resolución que impugna.⁶²
- Copia de la resolución que se impugna (frac. V)
- Ofrecer y exhibir pruebas, incluyendo las que acrediten la personalidad (frac VI). Sin embargo, no se admitirán mas pruebas que las que ya obren en el expediente principal, a menos que tengan el carácter de supervenientes.

Para que la interposición del recurso suspenda la ejecución del acto que se impugna se deberá solicitar expresamente por el recurrente, el recurso deberá ser procedente, no se deberán afectar intereses sociales o contravenir disposiciones de orden público, no se deberán ocasionar daños o perjuicios a terceros, a menos que los mismos se garanticen en caso de no obtener resolución favorable; así mismo la autoridad administrativa resolverá dicha suspensión en un plazo de cinco días.⁶³

Ahora bien, el recurso de revisión podrá ser desechado y se tendrá por no interpuesto según lo establecido por el artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando se presente fuera de tiempo, cuando no se acredite la personalidad del recurrente o cuando sea interpuesto por persona

⁶² Tesis Aislada No. 289493. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación.

⁶³ Artículo 87 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

distinta a la interesada, a menos de que antes que venza el plazo para su interposición, lo suscriba quien deba hacerlo.

También podrá ser desechado por improcedente cuando:⁶⁴

- Se refiera a actos materia de otro recurso pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el mismo acto impugnado. (frac. I)
- Por falta de interés jurídico del promovente. (frac II).
- Se refiera a actos consumados y que no tienen reparación. (frac III.)
- Los actos a que se refiere hayan sido consentidos expresamente. (frac. IV)
- Si se está tramitando ante los tribunales alguna defensa interpuesta por el promovente y que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. (frac V)

Así mismo, los casos en que el recurso de revisión puede ser sobreseído serán, de conformidad con el artículo 90 de la mencionada Ley, los siguientes:

- Por el desistimiento expreso del promovente. (frac. I)
- Por el fallecimiento del agraviado, si el acto recurrido solo afecta a su persona. (frac. II)
- Si durante el procedimiento sobreviene alguna causal de improcedencia. (frac. III)
- Por la cesación de los efectos del acto recurrido. (frac. IV)
- Cuando ya no exista objeto o materia del acto respectivo. (frac. V)
- Cuando no sea posible probar la existencia del acto recurrido. (frac. VI)

⁶⁴ Artículo 89 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Una vez admitido el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 252 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente, la autoridad girará el oficio respectivo para que con copia del recurso, se de vista al tercero perjudicado para que, dentro del término de cinco días, manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuando el tercero perjudicado realiza las manifestaciones que considere pertinentes o bien, cuando transcurra el plazo para tal efecto sin haberlas hecho, el expediente quedará integrado y se turnarán los autos a resolución, en donde la autoridad revisora podrá:⁶⁵

- Confirmar el acto impugnado.
- Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado.
- Revocar total o parcialmente el acto impugnado.
- Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado.
- Dictar u ordenar expedir un nuevo acto que sustituya al impugnado.

Al momento de resolver el recurso de revisión, la autoridad deberá examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, sin embargo si con uno de ellos es suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el solo estudio del mismo, o bien, examinarlos en su conjunto, sin cambiar los hechos expuestos en el recurso y así mismo podrá corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados.⁶⁶

⁶⁵ Artículo 91 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

⁶⁶ Artículo 92 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por último, cabe mencionar en este apartado, la reciente creación de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ⁶⁷, la cual tendrá competencia en todo el territorio nacional y sede en la ciudad de México. Dicha Sala tendrá competencia material especializada para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como en la Ley Federal de Variedades Vegetales y los demás ordenamientos que regulan la materia.

Asimismo, esta Sala Regional se encargará de conocer y resolver en su totalidad, todos aquellos juicios en materia de propiedad intelectual ya existentes en la demás Salas, los cuales le serán enviados en el estado procesal en el que se encuentren.

⁶⁷ Diario Oficial de la Federación; Lunes 24 de marzo de 2008; p.62

CAPITULO IV ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Una vez que ya se ha dado un panorama general de los procedimientos de declaración administrativa, en este capítulo se hará referencia a los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de marcas, haciendo un análisis de cada una de las causales que se pueden invocar y los requisitos para ejercitar la acción en cada uno de ellos.

4.1 NULIDAD

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad tiene por objeto invalidar un registro marcario por haber sido otorgado en contravención a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, retrotrayendo los efectos de la nulidad a la fecha de la concesión de la misma. Cabe destacar que la solicitud de declaración administrativa de nulidad podrá interponerse ya sea por vía de acción o por vía de excepción, es decir, se podrá interponer una solicitud de declaración administrativa de nulidad cuando se considere que la existencia de un registro marcario afecta los intereses de quien promueve, o bien, al dar contestación a una solicitud de declaración administrativa ya sea de nulidad o de infracción de propiedad industrial, presentando una solicitud en vía de reconvención.

A continuación, se analizarán cada una de las causales de nulidad previstas en el artículo 151 de la Ley de la materia, mismo que se transcribe enseguida:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

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

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

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.”

Respecto del cómputo de plazos a que se refiere el último párrafo del precepto transcrito anteriormente, se deberá atender a la fecha en que el registro marcario que se pretenda anular sea publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, es decir, el cómputo se hará a partir del día siguiente de la publicación en la que aparezca, lo anterior de conformidad con el artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.1.1 Causales previstas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Fracción I (marca otorgada en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial)

Ahora bien, empezando por la fracción I del citado artículo, se observa que ésta abarca varias posibilidades al señalar que una marca podrá verse afectada de nulidad cuando se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, pudiéndose entender con ello que será necesario a su vez que se

relacione con algún otro precepto de la ley de la materia, es decir, para la actualización de esta causal de nulidad, se invocará además de esta fracción, el artículo que el solicitante considere que fue violado por la concesión del registro que pretende anular.

Esta fracción, podrá ejercitarse en cualquier momento, es decir, la ley no señala término para su ejercicio como lo hace con otras fracciones, por lo tanto el derecho para ejercitarla no se pierde por el transcurso del tiempo.

Algunos autores consideran que la redacción de la fracción que se analiza provoca la presentación de solicitudes temerarias, tal es el caso de Mauricio Jalife Daher que opina que esta fracción “no realiza una discriminación respecto del tipo de disposiciones que eventualmente pueden invocarse como vulneradas para la actualización de ésta hipótesis” y que por consiguiente debido a su amplia redacción “encuentran un riesgoso soporte para su procedencia”.⁶⁸

Cabe señalar que la primera fracción del artículo 151 fue modificada con las reformas a la Ley de 1994 para quedar como está redactada actualmente, ya que en el texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, si se señalaba que un registro sería nulo cuando hubiese sido otorgado “en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro”. Además concluía: “Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90”.⁶⁹

Lo anterior ha provocado que en la práctica no solo se solicite la nulidad de un registro relacionando la fracción I con alguna de las fracciones que conforman el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que si bien, se trata de la

⁶⁸ JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT.; p. 355

⁶⁹ Diario Oficial de la Federación, Jueves 27 de Junio de 1991.

mayoría, también se observa la presentación de solicitudes invocando diversos preceptos que integran la Ley de la materia.

En relación a la fracción en análisis se puede englobar que la misma, puede ser ejercitada si se considera que el registro se obtuvo en violación de las normas que establecen lo que puede ser objeto de registro de marcas o bien en contravención de los preceptos que señalan las formalidades y requisitos para obtener el registro, en otras palabras, si se considera que una marca se ha concedido contraviniendo los supuestos de originalidad y de carácter distintivo que señala la ley o se haya otorgado omitiéndose formalidades requeridas.⁷⁰

Resulta conveniente mencionar que, la fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, permite relacionar los preceptos que se consideren violados, cuando un registro se haya concedido con una Ley anterior, es decir que un registro podrá ser nulo, si se otorgó en contravención a la Ley que haya estado vigente en la época de su registro.

Al ser en consecuencia dicha fracción invocada en relación con otros artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, dependerá de cada caso la forma de acreditar tanto el interés jurídico de la parte actora, así como establecer la carga de la prueba y así mismo variarán los medios de prueba idóneos para acreditar la pretensión de la actora, es decir, según el precepto relacionado, se tendrán que actualizar los supuestos que se requieran.

A efecto de ilustrar la causal de nulidad contenida en la fracción primera, a continuación se relacionará con algunos de los artículos que en la práctica se invocan comúnmente.

⁷⁰ SEPÚLVEDA, Cesar; OB. CIT.; p. 216

Así, al momento de solicitar la declaración administrativa de nulidad con base al artículo 151 fracción I, se podrá relacionar con las fracciones del artículo 90 del mismo ordenamiento, que señala lo que no será registrable como marca, debiéndose acreditar lo siguiente según la fracción invocada, por ejemplo:

Al relacionarse la fracción I con el artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, se deberá atender lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

Se podrá solicitar la nulidad de un registro marcario cuando se estime fue concedido en contravención a la ley por ser igual o semejante en grado de confusión a un marca previamente registrada y que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier producto o servicio, pues el “principio de especialidad”⁷¹ de las marcas se rompe con las notoriamente conocidas. Por lo que los supuestos que habrán de actualizarse para la procedencia de esta causal de nulidad serán:

- Que la marca propiedad de la actora haya sido considerada como notoriamente conocida, al momento de la concesión del registro marcario del cual se solicite la nulidad.
- Que las marcas en pugna sean iguales o semejantes en grado de confusión.
- Que debido a la confusión que exista entre las misma, se pueda crear un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, pueda constituir un aprovechamiento no autorizado, pueda causar el desprestigio de ésta, o bien, pueda diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

En este caso, como en todas las posibilidades que puedan desprenderse de la fracción I de la artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, corresponderá la carga de la prueba a la parte actora, es decir, será el solicitante quien deberá probar que el registro marcario del cual solicita su nulidad fue otorgado en

⁷¹ La marca es especial en el sentido que solo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada, esto quiere decir que una misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.

contravención a la Ley citada. Al respecto existen diversos criterios jurisprudenciales (ANEXO CINCO).

En el caso particular, es decir, con relación a la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el actor deberá exhibir los medios de prueba que acrediten que la marca de su propiedad era notoriamente conocida en México al momento de la concesión del registro sujeto a nulidad, tal es el caso de publicidad, estudios de mercado, reportes de ventas y en general, todas aquellas pruebas que demuestren la notoriedad de la marca, esto es, que debido al esfuerzo de su titular demuestren el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en un sector relevante del público y la duración, el ámbito y área geográfica y cualquier uso de la marca, lo que permita a los consumidores reconocer e identificar sin ningún esfuerzo, los bienes y servicios que identifica así como su calidad y características.⁷²

Otro ejemplo acorde con la fracción I del artículo 151 de la Ley en relación con el artículo 90 del mismo ordenamiento, es la relación que se hace con la fracción XVI de éste último referente a la imposibilidad de constituir registro a aquellos signos iguales o semejantes en grado de confusión a marcas ya registradas y que protejan iguales o similares productos o servicios, sin embargo, dicha causal encuadra con la fracción IV del artículo 151, por lo que su análisis se hará en el estudio de dicha causal.

Fracción II (uso anterior de una marca)

Esta fracción como ahora se encuentra redactada, se unió con las dos posibilidades que planteaban las anteriores leyes respecto del uso previo de una marca como generador de derechos, ya que tanto en la Ley de Invenciones y Marcas, como en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,

⁷² Curso General de Propiedad Intelectual DL-101
http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/c_index.html

señalaban en fracciones distintas el uso previo en el territorio nacional y por otro lado en el extranjero; y no fue sino hasta las reformas de 1994 con la actual Ley de la Propiedad Industrial, en donde los dos supuestos anteriores quedaron contemplados en la misma fracción.

Respecto a esta causal de nulidad, la Ley es muy específica al señalar un plazo de tres años para su ejercicio, lo anterior tomando en cuenta la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en la que aparezca publicado el registro marcario que se pretende anular.

Resulta de gran importancia la citada segunda fracción del artículo 151 de la Ley de la materia, en virtud de que contempla la cuestión del uso de un signo distintivo como generador de derechos, sin embargo el uso que deba hacerse de dicho signo deberá ser conforme a lo siguiente:

- Que la marca que se haya usado con anterioridad sea idéntica o semejante en grado de confusión a la registrada.
- Que haya sido utilizada para distinguir los mismos o similares productos o servicios.
- Que se haya utilizado en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, o bien, a la fecha de primer uso declarada en la misma.
- Que la marca se haya utilizado ininterrumpidamente por quien haga valer el uso anterior.

A este precepto se le ha relacionado con lo establecido por el artículo 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala que el registro de una marca no producirá efecto contra un tercero que de buena fe haya utilizado una marca igual o semejante en grado de confusión para distinguir los mismos o similares productos, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación

de la solicitud de la marca registrada o bien, de la fecha de primer uso que en ella se haya declarado, teniendo el derecho de solicitar el registro de la marca obteniendo previamente la declaración de nulidad del signo registrado.

En consecuencia, la persona que invoque la causal de nulidad contemplada en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá ser aquella que pueda probar cada uno de los supuestos anteriores, siendo el uso anterior el que le otorgará el interés jurídico para actuar en el procedimiento de declaración administrativa y por lo tanto, será a la parte actora del procedimiento, a la que le corresponda la carga de la prueba, pues es ella la que deberá contar con las constancias que acrediten que ha venido haciendo uso de un signo distintivo con anterioridad a otro registrado y que por ello le corresponde la exclusividad mediante su registro.

Para acreditar el uso anterior de un signo distintivo existe una diversidad de medios probatorios que se ofrecen en el procedimiento de declaración administrativa, siendo los mas comunes facturas, publicidad, contratos, recibos, inspecciones a establecimientos, muestras físicas de productos, declaraciones juradas, por señalar algunos.

Respecto a esta fracción que contempla el uso previo, la legislación mexicana resulta *sui generis*, ya que contempla el uso previo de la marca en el extranjero como generador de derechos, siendo este tema, objeto de diversos puntos de vista y críticas. Es decir, si el solicitante de la declaración administrativa de nulidad, demuestra haber utilizado ininterrumpidamente con anterioridad un signo distintivo en el extranjero, puede obtener la nulidad de la marca registrada en México, lo cual es cuestionado por algunos autores, en virtud del *principio de territorialidad*⁷³ de las marcas.

⁷³ El ámbito de validez de un registro marcario corresponde al país donde se obtuvo, es decir, la protección de una marca no se limita a una región específica de un país, sin embargo, no rebasa sus fronteras.

Fracción III (marca otorgada en base a datos falsos)

La fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevé que un registro marcario podrá ser nulo, si en la solicitud de registro de la marca que se pretenda anular se asentaron datos falsos. Para el ejercicio de esta acción se tienen cinco años, tomando en cuenta la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en la que aparezca publicado el registro marcario que se pretende anular y es importante señalar que para esta causal de nulidad, se revierte la carga de la prueba a la parte demandada, pues ella será la persona idónea para acreditar que los datos establecidos al momento de solicitar el registro marcario del cual es titular son ciertos.

El solicitante de la declaración administrativa de nulidad podrá invocar el contenido de ésta causal si considera que la existencia del registro marcario del demandado afecta su esfera jurídica al ser semejante en grado de confusión o bien, por constituir un obstáculo para la obtención de un registro marcario que pretenda obtener, y en consecuencia, con la anulación de la marca en conflicto pueda terminar con el riesgo de asociación que se produce con su marca, o bien, obtener el registro de su signo distintivo.

En la práctica, esta causal de nulidad se hace valer en relación con la fecha de primer uso asentada en la solicitud, es decir, el dato que se presume de falso será el relativo a la fecha en la cual la marca se empezó a usar y en consecuencia, el demandado deberá demostrar que, efectivamente, el día que señaló como el de primer uso, es cierto.

Por la forma de redacción de la fracción III del artículo en estudio, se podría llegar a pensar que cualquier dato asentado en la solicitud de registro sería atacable, sin embargo, resulta lógico deducir que se debe tratar de datos señalados de mala fe que implicaren ventaja para la obtención del registro, como

lo es el de la fecha de primer uso, pues como ya se mencionó, el uso de un signo distintivo genera derechos. Al respecto existe un criterio jurisprudencial que ilustra lo anterior:

Registro No. 911992

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Página: 404

Tesis: 427

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 147, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-

De conformidad con el método de interpretación sistemática, las normas que conforman un cuerpo legal, deben examinarse dentro de su contexto; esto es, para buscar o descubrir su espíritu han de analizarse cada uno de los preceptos legales en relación con los que forman parte del propio ordenamiento. En el caso que nos ocupa, el artículo 147, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas que regula las causales de nulidad, extinción y cancelación de registros marcarios, interpretado en concordancia con el artículo 1o. de la propia ley, lleva a la conclusión inequívoca de que la causal de nulidad consistente en las declaraciones falsas o inexactas, tienen como finalidad la de reprimir la "competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga". Ahora bien, la competencia desleal como su nombre lo indica, importa un actuar de mala fe y en este orden, no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se señalen datos "falsos o inexactos" para que la causal que nos ocupa se actualice, sino que es menester, además, que se demuestre que esos datos "falsos o inexactos" son expresados de mala fe para obtener un derecho, en afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtención de los beneficios que consagra la ley de la materia, o bien que se demuestre, que la solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la disposición de

ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una mera diferencia de días en la fecha de primer uso de la marca estando probado que la parte a quien se le atribuye la expresión de datos falsos, usó la marca con mucha anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso no se actualizó la hipótesis de la fracción en comento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 936/90.-Concentrados Esenciales Balseca, S.A.-10 de julio de 1990.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, página 198, Tribunales Colegiados de Circuito.

Por lo tanto, los dos supuestos que deberán actualizarse para declarar la nulidad de un registro marcario respecto a la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial serán:

- Que la acción se haya ejercitado en tiempo (5 años).
- Que el registro sujeto a nulidad se hubiese otorgado en base a datos falsos contenidos en la solicitud.

En consecuencia, el demandado tendrá que probar que la fecha señalada como de primer uso del signo distintivo del cual es titular es cierta, anexando para ello, los medios de prueba que considere adecuados, como por ejemplo, notas de venta, facturas, publicidad y en caso de marcas aplicadas a servicios el documento que acredite el inicio de operaciones del establecimiento.

Fracción IV (marca otorgada por error, inadvertencia o diferencia de apreciación)

Para el ejercicio de esta causal, se requiere la existencia de una marca registrada con anterioridad a la que se pretende anular, al considerar el solicitante, que dicha marca fue otorgada equivocadamente y que su existencia afecta sus derechos exclusivos en virtud de ser igual o semejante en grado de confusión y que los productos o servicios que amparan ambas marcas también sean equiparables.

Es decir, se solicita la nulidad de un registro marcario en base a ésta fracción, cuando la parte actora considera que existe otro registro que afecta sus intereses y que dicho registro se otorgó por error, inadvertencia o diferencia de apreciación por parte de la autoridad marcaria, por lo que resulta conveniente hacer una diferencia de estos tres conceptos.

Se entiende por error aquella equivocación o juicio falso⁷⁴; por inadvertencia el descuido o la imprevisión⁷⁵ y por apreciar, percibir debidamente⁷⁶. De lo anterior se colige que, procederá la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial cuando se considere que la autoridad que concedió un registro marcario y en particular el examinador que realizó el examen de fondo del signo distintivo en pugna, lo concedió por una equivocación, por un descuido al no haber realizado con detenimiento la búsqueda de antecedentes o bien, por no percibir que los antecedentes encontrados constituyeran un obstáculo para la concesión del registro que se pretende anular.

⁷⁴ Diccionario Enciclopédico Océano Uno; Ed. Océano.; España, 2006; p. 605.

⁷⁵ IBIDEM; p. 851

⁷⁶ IBIDEM; p. 113.

Ahora bien, para la procedencia de dicha causal, el solicitante cuenta con cinco años, a partir del día siguiente en que la marca sujeta a nulidad aparezca publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y en consecuencia se deberá atender a lo siguiente:

- Que la causal de nulidad invocada se haya ejercitado en tiempo.
- Que la solicitante se titular de un registro marcario y que ese registro haya sido otorgado con anterioridad al registro que se pretende anular.
- Que las marcas en pugna sean iguales o similares en grado de confusión.
- Que protejan iguales o similares productos o servicios.

Una vez que se tienen acreditados los primeros dos supuestos, la Autoridad administrativa procederá a realizar el estudio de semejanza de las marcas en pugna en base a conceptos doctrinales y valiéndose de los diversos criterios jurisprudenciales que por virtud de los diferentes casos se han redactado (ANEXO SEIS).

De acuerdo a la unificación de criterios, la Autoridad administrativa hace el análisis de semejanza atendiendo a los siguientes aspectos o tipos de confusión, mismos que son extraídos de la Tesis Jurisprudencial, identificada bajo el rubro: **MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE**⁷⁷:

⁷⁷ Registro No. 912003

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 207, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.581 A.

1. FONÉTICO.- Habrá confusión fonética cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, esto es, al momento de ser escuchadas provocan confusión entre los consumidores ya que, por lo general, se conserva un mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. En ese entendido, la Autoridad administrativa, respecto de este tipo de confusión, hará un análisis de las palabras que conforman los signos distintivos en pugna y asimismo realizará una comparación entre estos para determinar, si efectivamente, son iguales o similares en grado de confusión al momento de ser escuchados.

2. GRÁFICO.- Existirá confusión gráfica si entre los signos distintivos en pugna hay palabras, frases, dibujos o etiquetas que por su simple observación parezca que las mismas se tratan de una misma marca. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se presenta, manifiesta o expresa el signo. De lo anterior se deduce que, para hacer el estudio gráfico entre dos signos, se deberán analizar los diseños de ambas marcas y en el caso de carecer de éstos por tratarse de marcas nominativas, se analizarán en su aspecto ortográfico, ya que éste tipo de confusión se puede dar tanto por las dos semejanzas antes mencionadas, o bien, por la similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores.

3. CONCEPTUAL.- Este tipo de confusión se actualizara, cuando siendo las marcas diferentes en sus aspectos fonético y gráfico, representan o evocan una misma idea o expresan el mismo concepto, es decir que el contenido de una marca facilite enormemente el recuerdo de la otra, siendo la confusión inevitable, sin embargo, a pesar de existir similitudes ortográfica y fonéticas, la confusión conceptual, se puede llegar a dar.

Por otro lado, la Tesis Jurisprudencial en comento hace referencia a los diversos criterios establecidos y en el entendido de que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión se deberá tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias que entre las mismas existan, señala algunas reglas que es necesario atender al momento de realizar un cotejo marcario:

- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- la comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra.
- La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador medio que presta la atención común y ordinaria.

Por último, una vez hecho el estudio de semejanza de los signos distintivos en pugna, la Autoridad procede a analizar si los productos o servicios que protegen los mismos, son iguales o semejantes.

En primera instancia, si los productos o servicios que amparan las marcas pertenecen a la misma clase, el último supuesto de la causal de nulidad se actualiza, sin embargo, en la opinión de quien escribe, este criterio sería de reconsiderarse para los fines de la presente tesis. Ahora, puede darse el caso de que aún y cuando los productos o servicios que amparen las marcas pertenezcan a distintas clases, exista confusión entre estos, al respecto, existen también diversos criterios jurisprudenciales. (ANEXO SIETE)

Respecto de los medios probatorios para la actualización de esta causal de nulidad, lo mas común es el ofrecimiento de las constancias que integran los expedientes de los registros marcarios en pugna.

En cuanto a la fracción que se estudia, resulta importante hacer la diferencia que existe entre ésta y la causal de nulidad derivada del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación a la fracción XVI del artículo 90 contenida en el mismo ordenamiento, ya que al parecer en ambas causales habrán de actualizarse los mismos supuestos.

La fracción I del artículo 151 de la Ley de la materia sanciona con la nulidad a un registro marcario cuando éste haya sido otorgado en contravención a la Ley, el cual se relaciona con la fracción XVI, del artículo 90 del mismo ordenamiento legal que menciona la prohibición de obtener un registro de marca cuando se tenga una fecha legal posterior a una previamente presentada o registrada para amparar los mismos o similares productos. Es decir, ésta causal de nulidad está prevista para aquellos casos en los que se haya otorgado un registro de marca a pesar de la existencia de una solicitud de marca o registro en una fecha legal anterior, pretendido y otorgado para proteger los mismos o similares productos.

Cabe mencionar que la anterior causal de nulidad no tiene un plazo de prescripción previsto en la Ley, ya que cuando hay disposición expresa, se puede presentar en cualquier tiempo y precisamente a diferencia de la causal prevista en la fracción IV del artículo 151, prevé un supuesto en el que la marca sujeta a nulidad hubiera sido otorgada en contravención ante una solicitud de marca.

Por su parte, la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la propiedad Industrial contempla la causal de nulidad cuando por inadvertencia, error o diferencia de apreciación se haya concedido un registro para una marca igual o semejante en grado de crear confusión a otra previamente registrada para distinguir los mismos o similares productos. Esto es, que a partir de un juicio de

semejanzas gráficas, fonéticas o ideológicas se debe determinar si un registro de marca otorgado con posterioridad es similar en grado de confusión a otro que ya estaba debidamente concedido, pero que la autoridad examinadora por alguna de las razones antes señaladas no consideró como impedimento para el otorgamiento del segundo registro.

La diferencia principal de ésta fracción con la causal contemplada en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y relacionada a su vez con su artículo 90 fracción XVI, radica en que la fracción IV tiene un plazo de prescripción de 5 años contados a partir de la publicación del registro impugnado en la Gaceta de la Propiedad Industrial y prevé como requisito *sine qua non* el que la marca se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

Así, ambas figuras jurídicas no pueden aplicarse simultáneamente, ya que al existir una hipótesis de nulidad concreta, no debe aplicarse la regla general de la fracción I. En conclusión, el espíritu de la fracción I versa sobre el principio de prelación de las marcas, mientras que la fracción IV del artículo 151 únicamente en contra de un registro de marca que haya sido otorgado por error cuando existe otro registro concedido con anterioridad, es decir, esta última fracción protege a titulares de derechos ya otorgados con anterioridad en contra de terceros que hayan registrado marcas idénticas o similares en grado de confusión.

Fracción V (obtención de una marca por el representante del titular de ésta en el extranjero sin consentimiento)

La fracción V del artículo 151 de la Ley marcaria, busca sancionar con nulidad el registro obtenido con base en una posición privilegiada derivada de una relación de negocios.⁷⁸

⁷⁸ JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT.; p. 370

Esta causal, es relacionada con lo establecido por el artículo 6 septies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y que a la letra establece:

“Artículo 6 septies

Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

...”

Para la procedencia de dicha causal de nulidad, deberá de acreditarse lo siguiente:

- Que exista una marca registrada en el extranjero.
- Que esa marca registrada sea igual o semejante en grado de confusión a una marca registrada en México.
- Que la el titular de la marca registrada en México tenga el carácter de agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la marca registrada en el extranjero.

En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe y procederá su anulación. Asimismo, cabe destacar que no hay plazo para el ejercicio de esta acción, por lo que se podrá ejercitar en cualquier tiempo.

4.2 CADUCIDAD

Cuando un registro marcario se ve afectado de caducidad, el mismo desaparece y deja de producir efectos.

La Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 152 señala las causales de caducidad de un registro marcario:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Artículo 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.”

4.2.1 Causales previstas en el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Fracción I (no renovación de la marca)

Acorde con la redacción del artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad de un registro marcario por no renovarse en términos de la

Ley, no requiere declaración administrativa por parte del Instituto. Lo anterior, hace deducir que por el solo hecho de que un registro marcario no se renueve, caduca en términos de lo establecido por los preceptos anteriores.

Por lo tanto, el derecho que confiere un registro marcario se pierde por el solo transcurso del tiempo, cuando por parte de su titular no hay manifestación explícita de extender la vigencia de su registro, ni el cumplimiento de las condiciones establecidas para ello.⁷⁹

Es por ello, que la causal de nulidad en comento no requiere de mayor precisión, pues tal y como lo establece la ley, una solicitud de declaración administrativa de caducidad invocando su contenido, no procedería.

Fracción II (falta de uso)

No fue sino hasta las reformas de 1994 de la actual Ley que la segunda fracción del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial hace referencia a que un registro marcario caducará cuando no se use durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa, ya que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, simplemente establecía la falta de uso por tres años consecutivos, lo cual implicaba injusticia para algunos registros.

El objeto de esta figura en la Ley, es evitar la monopolización injustificada de signos distintivos en perjuicio de la colectividad, ya que una de las obligaciones del titular de un registro marcario es usarlo.

Ahora bien, si una marca no es usada por su titular o el licenciatarlo debidamente inscrito en el Instituto, durante los tres años anteriores a la fecha de

⁷⁹ IBIDEM; p. 374

presentación de la solicitud para los productos o servicios para los cuales fue concedida, procederá la caducidad de su registro, siempre y cuando no existan circunstancias ajenas a la voluntad de su titular que le impidan el uso de la misma, como por ejemplo, restricciones a la importación o algún requisito gubernamental que requiera el producto o servicio para ser explotado.⁸⁰

Respecto de cómo debe ser el uso para que una marca no se vea afectada por la caducidad, existen diversos preceptos, así como criterios que deben de seguirse:

En primer lugar, el uso que se deberá demostrar, es aquel realizado durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa, es decir, si la solicitud fue presentada el 17 de septiembre de 2008, el uso se deberá demostrar entre el periodo comprendido ente el 17 de septiembre de 2005 al 17 de septiembre de 2008.

Hay quienes relacionan esta causal de caducidad con el artículo 62 del Reglamento de la Propiedad Industrial que señala que se encontrará una marca en uso, cuando los productos o servicios que ésta distingue hayan sido puestos dentro del territorio nacional en el comercio de conformidad con la cantidad y el modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Sin embargo a este respecto, existen criterios opuestos, pues hay quienes afirman que el uso deberá realizarse de esta forma y quienes piensan que bastará con que la marca se haya utilizado, si bien no de forma esporádica, pero no como lo señala el artículo, para que no opere la caducidad de una marca.

En la práctica se ha observado que el Instituto ha adoptado el segundo criterio, basándose en lo dispuesto por los Tratados Internacionales, de los cuales México es país firmante, y que son aplicables en esta materia por lo establecido

⁸⁰ Artículo 130, Ley de la Propiedad Industrial.

en algunas tesis jurisprudenciales que a grandes rasgos señalan que los Tratados Internacionales se encuentran en un segundo plano respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero por encima de las Leyes Federales (ANEXO OCHO). Lo anterior le ha permitido al IMPI la aplicación de dichos tratados, en especial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que de acuerdo al uso de una marca señalan:

TLCAN

“Artículo 1708. Marcas.

...

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

ADPIC

“Artículo 19. Requisito de uso.

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período

ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

...”

Lo anterior permite a la Autoridad que decide sobre la caducidad de un registro deducir, que es necesario que la falta de uso sea ininterrumpida para que una marca caduque, interpretado a *contrario sensu*, si una marca fue usada dentro de los tres años ese uso ininterrumpido, no se actualiza y en consecuencia, no se declarará su caducidad.

Ahora bien, el uso debe hacerse por el titular del registro marcario, o bien, por el licenciatarario que cuente con la licencia para ello debidamente inscrita en el IMPI, lo anterior, para que dicha licencia produzca efectos en perjuicio de terceros (Artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial.) Al respecto, existe un criterio aplicable por parte del Instituto consistente en que si se demuestra que el uso está controlado por parte de su titular sin licencia inscrita, se tendrá como si dicho uso lo hubiese realizado el titular de la marca.

Lo anterior es posible por la existencia de los mencionados Tratados Internacionales que respecto del uso controlado, señalan lo siguiente:

TLCAN

“Artículo 1708. Marcas.

...

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

ADPIC

“Artículo 19. Requisito de uso.

...

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.”

Como es de observarse, los anteriores tratados, respecto del uso controlado de una marca, señalan prácticamente lo mismo. En consecuencia, para los casos con los que no se cuente con una licencia inscrita en el IMPI, pero en cambio se puede probar que el uso de la marca la cual pretende ser caducada, lo ha venido realizando un tercero controlado por el titular de ésta, se ha observado en la práctica que dicho uso es válido para evitar la caducidad de un registro marcario. Este supuesto puede acreditarse por ejemplo, con el acta constitutiva de una empresa que es la titular del registro marcario y a su vez es la accionista mayoritaria de la empresa que está haciendo uso del signo distintivo.

Por otro lado, y a efecto de que una marca no se vea afectada de caducidad, ésta debe usarse tal y como fue registrada, o bien, con modificaciones que no alteren su carácter distintivo y dentro del territorio nacional.⁸¹ Lo anterior resulta lógico, pues es obligación del titular utilizar el registro tal y como lo solicitó

⁸¹ Artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

y le fue concedido, de lo contrario, se estaría haciendo uso de una marca diversa a la registrada y de la cual no se tiene protección.

Asimismo, la marca deberá usarse en el territorio nacional de conformidad con el principio de *territorialidad* de las marcas, explicado anteriormente, por lo que si una persona desea utilizar su marca en otro país, para que ésta goce de protección, deberá solicitarla en cada uno de los países que desee.

Otro de los supuestos que debe cumplirse para que una marca se encuentre en uso, es que deberá ser aplicada a los productos o servicios para los cuales fue registrada, pues como ya se explicó, de acuerdo al principio de especialidad, una marca se registrará en una clase para distinguir determinados productos o servicios, de modo que si se requiere que una marca distinga productos o servicios pertenecientes a diversas clases, será necesario obtener el registro de la marca en cada una de las clases en donde se requiera la protección.

En resumen, de conformidad con los artículos 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, para efectos de acreditar el uso de un registro marcario y que a su vez se traducen en obligaciones del titular de una marca, el uso se deberá hacer conforme a lo siguiente:

- Dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa.
- Por el titular del registro marcario, el licenciatarlo o bien, por un tercero sobre el cual el titular ejerza control.
- Usar la marca tal y como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
- Usar la marca para los productos o servicios para los cuales fue registrada.
- Usar la marca dentro del territorio nacional.

Ahora bien, en los procedimientos de declaración administrativa de caducidad, la carga de la prueba recae sobre el titular afectado, pues es él la persona idónea que cuenta con las constancias necesarias para comprobar que el registro marcario sujeto a ese procedimiento, se ha utilizado en los productos o servicios para los cuales fue concedido, lo cual se encuentra apoyado en los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en algunos criterios jurisprudenciales (ANEXO NUEVE).

Una vez que ha quedado claro como deberá ser uso que se le de a un registro marcario, cabe señalar que al momento de solicitar la declaración administrativa de caducidad invocando el contenido de la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, los supuestos que habrán de cumplirse para su procedencia serán los siguientes:

- a)** Que la marca haya dejado de usarse, por el titular del registro o por medio de licenciatario inscrito, en el territorio nacional, durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, para los productos o servicios para los cuales fue concedida.

- b)** Que de actualizarse el supuesto anterior, la autoridad considere que no existe causa que justifique la falta de uso.

En consecuencia, será la parte demandada la que estará en aptitud de demostrar que la marca de su propiedad ha sido usada dentro del periodo correspondiente y según las características antes mencionadas, aportando todos los medios de prueba que estén a su alcance para desacreditar las pretensiones de la parte actora. Así, el demandado podrá valerse de pruebas tales como

facturas, notas de venta, catálogos, revistas, empaques, folletos, inspecciones, fe de hechos, por nombrar las mas recurridas.

Respecto del segundo supuesto consistente en que exista causa justificada para que la marca no se haya usado, el artículo 130 de la Ley de la materia señala algunas de ellas, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables al bien o al servicio al que se aplique la marca. De lo cual se puede deducir, que en caso de que alguna de estas hipótesis se de, la marca no podrá ser caducada.

4.3 CANCELACIÓN

Una marca puede ser cancelada, si su titular ha provocado o tolerado que la misma, se transforme en una denominación genérica, es decir, cuando una marca se convierte en la designación de un producto o servicio y pierde su capacidad distintiva.

Respecto de las razones por las cuales una marca se convierte en una designación genérica, Mauricio Jalife Daher, señala que “la mayoría de ellas se convierten en genéricos por virtud de que inicialmente son marcas aplicadas a productos novedosos, que carecen de un nombre técnico o comercial que sean utilizados por los consumidores y fabricantes y comercializadores en forma generalizada, de modo que la marca cumple la función de designación, hasta el punto en el que sustituye a cualquier otra designación del producto o del servicio”.⁸²

Es decir, lo que sucede cuando una marca se convierte en genérica es que el consumidor deja de adquirir los productos o servicios que distinguen dicha

⁸² JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT.; p. 381

marca por su calidad o prestigio, y por el contrario, suele creer que la marca es la palabra que describe en sí el producto, como por ejemplo las marcas Kleenex, Resistol, Nescafé, Teflón, Cotonetes, Lycra, etc., sin embargo dichas marcas siguen conservando su carácter distintivo.

Es por ello, que tanto el titular de una marca, así como las empresas encargadas de la publicidad de los producto o servicios, deben poner especial atención para evitar que ello suceda, tomando las medidas necesarias como por ejemplo utilizar el símbolo ® ó M.R. para señalar que la marca se encuentra debidamente registrada.

4.3.1 Análisis del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así tenemos que el artículo 153 de la Ley de la materia, a la letra establece:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio que se aplique.”

De lo anterior se colige que, el simple hecho de que una marca se convierta en genérica, no trae consigo la cancelación del registro por sí sola, sino que el titular necesita provocar o tolerar tal situación. En ese entendido, titulares de marcas tales como Jeep, Rimel, Kotex, Frisbee, Walkman, por nombrar algunas,

han tenido la precaución de indicar en todo momento que se tratan de marcas registradas o anteponen el genérico del producto que se trate y es gracias a ello, que dichos registros subsisten en el mercado.

Cabe destacar que el carácter genérico de una marca afecta a toda una colectividad, por lo que el interés jurídico para solicitar la cancelación de una marca varía según el caso.

En los procedimientos de este tipo, ambas partes se encuentran en aptitud de aportar los medios de prueba necesarios que acrediten tanto que la marca se ha convertido en una denominación genérica, así como lo contrario. Siendo los supuestos a acreditarse para la actualización de la causal de cancelación los siguientes:

- La existencia de un registro marcario;
- Que ese registro marcario se haya convertido en la denominación genérica del producto o servicio al que se aplica; y
- Que el titular de dicho registro marcario lo haya provocado, o bien, tolerado.

En la práctica, este tipo de procedimientos no son observados con frecuencia, pero si se han llevado a cabo y su incidencia esta entre los 2 y 5 procedimientos por año.⁸³

⁸³ Fuente: Actividades de Protección a la Propiedad Intelectual; Informes Anuales 2004, 2005 y 2006, publicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPITULO V EXTINCIÓN PARCIAL DE MARCAS COMO FORMA DE RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.

Tal y como se abordó en el capítulo III, los procedimientos de declaración administrativa terminan con la resolución que pone fin al procedimiento y en la cual, si no operó ninguna de las excepciones invocadas por la parte demandada o bien, no sobrevino alguna otra causa que no permitiera la debida conclusión del procedimiento, la resolución que emita la Autoridad administrativa será la de negar o declarar administrativamente, ya sea la nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario.

Ahora bien, en este capítulo, abordará lo conducente a la propuesta a que las resoluciones emitidas en los procedimientos antes mencionados no extingan totalmente el registro del cual se trate, sino que se extinga la parte que se encuentra afectada de nulidad o de caducidad, tomando en cuenta las posibilidades y los riesgos que traería consigo la solución de una controversia de esta forma, que sin una reforma a la Ley, simplemente no podría llevarse a cabo, ya que tal supuesto rebasaría los alcances de la misma.

En la práctica, esta forma de solución a un procedimiento de declaración administrativa no se da, toda vez que no existe disposición expresa al respecto y por ende, en esta tesis se propone como una forma alternativa y justa de concluir los procedimientos contenciosos en materia de propiedad industrial.

Sobre nulidad parcial de marcas, se han redactado diversos criterios jurisprudenciales (ANEXO DIEZ). Algunos de ellos abordan la posibilidad de anular una marca parcialmente como la Tesis titulada "MARCAS. NULIDAD PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD DEBE SER PARCIAL Y NO TOTAL TRATÁNDOSE DE PRODUCTOS PARCIALMENTE PROTEGIDOS", a grandes rasgos esta Tesis sostiene que no es procedente que se decrete la nulidad absoluta de una marca cuando se trate de productos similares, sino que deberá

ser una nulidad parcial por el hecho de que una marca registrada no puede aumentar su protección, sino solo disminuirla.

Otras tesis tituladas “MARCAS. NULIDAD PARCIAL DE UN REGISTRO”, hablan de la posibilidad de declarar 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 sujeta a nulidad, o bien, cuando sean varias las reservas legales que comprendan una marca, pudiera ocurrir que solo alguna o algunas de ellas invadan la reserva de otra marca, de manera que el registro correspondiente no se vea atacado de nulidad en todas sus partes, de modo que deberá declararse la nulidad sólo de aquellas reservas que invadan otro registro marcario y permitir su subsistencia.

De igual forma existe otro criterio que señala que este tipo de nulidad, es decir, la parcial, no es contraria a la ley ordinaria de marcas, ni tampoco va en contra de nuestro régimen jurídico pues una marca si bien puede ser nula por algunas de sus reservas, a su vez, puede ser válida por otras de ellas.

Cabe mencionar, que si bien existen tesis jurisprudenciales que consideran válida la nulidad parcial de marcas, existen otras en contra de ello, tal es el caso de la Tesis titulada “MARCAS. IMPROCEDENCIA DE SU NULIDAD PARCIAL”, la cual establece que de acuerdo a la Ley, no es posible declarar la nulidad parcial de una marca por falta de uso con base en la circunstancia de que no se elaboran todos los artículos de esa clase, ni sería posible conceder a una persona el registro de una marca semejante para amparar artículos pertenecientes a la misma clase y de naturaleza similar a los que fabrica la persona a la que se le concede el uso de la marca.

Ahora bien, al hablar de extinción parcial de marcas, se podría pensar en la posibilidad de anular, caducar o cancelar una parte de éstas, sin embargo, los

supuestos en los que operaría cada una de estas figuras para poder extinguir parcialmente un signo distintivo se explicarán a lo largo de este capítulo.

5.1 COMPARACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE PATENTES.

Si bien es cierto la figura de nulidad parcial no está contemplada para la extinción de los signos distintivos, también lo es que dicha figura no es ajena a la legislación. En efecto, en la propia Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 78, señala las causales de nulidad de patentes. Así, una patente o registro, es decir, diseño industrial o modelo de utilidad, serán nulos en los siguientes casos:⁸⁴

- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones que hablan a cerca de los requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o modelos de utilidad y diseños industriales (fracción I). Asimismo, esta fracción señala expresamente cuales son esos artículos referentes a los requisitos y condiciones.
- Cuando se haya otorgado en contravención a la Ley vigente en el momento del otorgamiento de la patente o registro (fracción II).
- Cuando se hubiere incurrido en abandono de la solicitud durante el trámite (fracción III).
- Cuando la patente o registro se hubieren otorgado por error o inadvertencia graves, o bien, a quien no tenía derecho para obtenerlos (fracción IV).

Al igual que las causales de nulidad de marcas, las causales previstas en el artículo 78 de la Ley de la materia para solicitar la nulidad de una patente o

⁸⁴ Artículo 78 Ley de la Propiedad Industrial.

registro, éstas también podrán ejercerse en determinado tiempo, es decir, el solicitante cuenta con cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o el registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial por lo que se refiere a las fracciones III y IV, en tanto que las dos primeras fracciones podrán hacerse valer en cualquier tiempo.

Los procedimientos de declaración administrativa de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, siguen las mismas reglas que los procedimientos de marcas en cuanto a su tramitación, sin embargo, lo importante para efectos del presente trabajo es que en este tipo de procedimientos la Ley prevé la nulidad de una patente de forma parcial, ya que el último párrafo del artículo 78 señala expresamente lo siguiente:

“cuando la nulidad sólo afecte a una o algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se dará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente”

Lo anterior se refiere a que una patente representa un derecho exclusivo concedido para proteger una invención, misma que puede ser un producto o un proceso que constituye una manera nueva e innovadora de hacer algo, u ofrece una solución técnica nueva e innovadora de resolver algún problema⁸⁵. Ahora bien, la materia protegida considerada como invención sobre la cual el titular de la patente tiene derechos se encuentran delimitadas por las reivindicaciones, en otras palabras, las reivindicaciones de una patente definen el alcance jurídico de la invención.

⁸⁵ Curso Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico DL-202
http://www.wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/c_index.html

Esto es, la invención protegida por una patente puede contener varias reivindicaciones y puede ser que una de ellas o algunas sean las que estén invadiendo derechos de terceros o bien carezcan de alguno de los requisitos de patentabilidad⁸⁶ y en consecuencia se podría declarar administrativamente la nulidad solo de aquella reivindicación o aquellas que sean motivo de afectación al solicitante.

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial es clara, al contener una disposición expresa para anular parte de una patente y no toda por completo, cuando sólo es una porción la que se encuentra afectada de nulidad, provocando destruir retroactivamente sus efectos a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o registro.

De tal forma que, haciendo una comparación de los procedimientos de patentes con los de marcas, en éstos últimos, se podría extinguir la parte de la marca que afecta los intereses de terceros o bien la parte que es obstáculo para la obtención de un registro, es decir, tendría lugar ya sea la denominación o el diseño de una marca mixta, o bien algunos de los productos o servicios que ampara una marca, lo anterior, en virtud de que la figura de la extinción parcial de figuras protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, no resulta del todo ajena por lo ya explicado, en consecuencia, la posibilidad de hacerlo con las marcas, puede darse del resultado de una homologación con la nulidad parcial aplicada a las patentes que el legislador contempló en la propia Ley.

5.2 EXTINCIÓN PARCIAL DE LAS MARCAS

⁸⁶ Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial, de conformidad con el Artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al hablar de extinción parcial de marcas deja abierta la posibilidad de que esto se de mediante una nulidad, una caducidad, o bien una cancelación, que son las tres formas a través de la cuales una marca puede dejar de existir con motivo de un procedimiento de declaración administrativa.

Como ya se ha mencionado, la propuesta de extinción parcial de una marca puede darse de dos formas, ya sea en cuanto a los productos o servicios que ampara la misma, o bien, en cuanto a la denominación o el diseño con el que cuenta.

Sin embargo, cada supuesto es de especial aplicación si se trata ya sea de los productos o servicios o de la denominación o el diseño, por lo que en algunos casos dicha extinción parcial simplemente por la naturaleza de la figura, no podría llevarse a cabo. Por ejemplo, el motivo por el cual únicamente tendría lugar la nulidad parcial en el caso de extinguir únicamente el diseño o la denominación de una marca, es por que tratándose de caducidad se estarían pasando por alto las obligaciones del titular de un registro marcario, pues de conformidad con el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Intelectual, la obligación de utilizarla tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, quedaría fuera. Sin embargo, operaría la caducidad parcial en cuanto a los productos o servicios para los cuales fue registrada, cuando solo se utilice en uno de ellos y se haya registrado para toda la clase. Lo anterior, será explicado con detenimiento en los puntos siguientes.

5.2.1 EN CUANTO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE UN SIGNO.

La extinción parcial de una marca en cuanto a los productos o servicios que protege la misma, se refiera a extinguir precisamente esos o productos o servicios que se encuentran atacados de nulidad o caducidad, en consecuencia, para la

procedencia de dicho supuesto es necesario dividir en dos partes este estudio: caducidad parcial y nulidad parcial.

En cuanto a la caducidad parcial de una marca por lo que se refiere a los productos o servicios que ampara la misma se podrían dar varias hipótesis.

Primero, es obligación del titular de un registro marcario, usar la marca para los productos o servicios para los cuales fue registrada, sin embargo, basta que se acredite el uso en uno de esos productos o servicios, a efecto de evitar la caducidad del registro. En este caso, si se declarara la extinción parcial de una marca en cuanto a los productos o servicios que ampara hay que tomar en cuenta que, la caducidad de una marca, generalmente se solicita cuando ésta es citada como anterioridad en la solicitud de registro de otra marca, en consecuencia la marca citada constituye un obstáculo para la concesión de la solicitada, sin embargo, con la declaración de la caducidad parcial de la marca, obteniendo como resultado restringirla o bien, delimitarla a ciertos productos o servicios en los que no se utiliza, no garantizaría su concesión por parte de la autoridad marcaria, toda vez que éstas se encontrarían en la misma clase y poder seguir constituyendo un impedimento en términos de lo dispuesto en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, en el supuesto antes mencionado, cabría la posibilidad de ampliar el criterio al momento de conceder un registro, es decir, cuando se solicita el registro de una marca para amparar un producto en específico, se podría obtener la caducidad parcial de la marca que constituye el obstáculo para la obtención, cuando se demostró su uso en solo un producto o servicio que, a pesar de estar contemplados en la misma clase, no tiene relación alguna tomando en cuenta, el centro de venta del producto o de prestación del servicio o bien, el público a quien va dirigido. Un ejemplo muy claro, se encuentra en la clase 9 Internacional que a grandes rasgos ampara aparatos e instrumentos científicos pero que a su vez incluye lentes para sol y bombas autorreguladoras de

combustible. En este caso en particular, el uso de una marca pudo haberse demostrado para distinguir en el mercado lentes para sol, sin embargo dicha marca pudo haber sido otorgada para toda la clase y constituyó un obstáculo para la obtención de aquella que únicamente pretendía proteger las mencionadas bombas autorreguladoras de combustible, por lo que al obtener la caducidad parcial de la marca aplicada a lentes de sol y delimitarla a ese producto en específico, dos marcas semejantes podrían subsistir en el mercado sin riesgo de asociación por distinguir productos totalmente diferentes, a pesar de encontrarse registradas en la misma clase.

Lo anterior encuadra también, cuando una marca fue reclasificada de oficio empezándose a utilizar la Clasificación Internacional. Tal es el caso de la marca registrada 458527 CLASS concedida para distinguir dentro de la clase 39 Nacional “Vestuario (excluyendo calzado)”⁸⁷, que se reclasificó en las clases internacionales: 5 solo pañales higiénicos para incontinentes y cinturones para paños higiénicos; 9 solo vestuario de protección (cascos, anteojos, lentes, etc.); 10 solo guantes para uso médico; 16 solo pañales de papel; 18 solo bolsas de mano y vestidos para animales; 21 solo guantes de hule para limpieza (uso domestico); 25 todo tipo de vestuario, (excepto el de protección y de animales).

Entonces, al haber sido la marca CLASS concedida para distinguir vestuario y en consecuencia al momento de solicitar su caducidad únicamente se prueba el uso en la clase 25 Internacional, sería factible caducar la marca en cuanto a las demás clases cuando éstas son obstáculo para la concesión de otros registros, es decir, para otra marca que por ejemplo, quiera proteger pañales de papel.

Ahora, en cuanto a la nulidad parcial de los productos o servicios que protege una marca, se aplicaría de igualmente que en la caducidad la forma de

⁸⁷ Fuente: Sistema de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (MARCANET)

extinguirlos, cuando se cumplan los supuestos de las causales de nulidad invocadas, por ejemplo:

Para la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial referente al uso anterior de una marca, y poniendo el mismo ejemplo de los lentes para sol y la bomba reguladora de combustible (ambos clase 9 Internacional), se pudo haber probado el uso anterior de esta última, sin embargo sería injusto anular la marca que de buena fe fue registrada para toda la clase y es usada para distinguir lentes de sol en el mercado, solo por pertenecer a la misma clase.

Por lo que se refiere a la causal de nulidad contenida en la fracción IV del referido artículo para el supuesto de solicitar la nulidad de un registro por considerar que una marca es igual o semejante en grado de confusión a otra marca concedida con anterioridad, el supuesto es el mismo, ya que si bien existan similitudes que puedan crear confusión entre los consumidores al observar y escuchar ambas marcas, puede ser que la registrada con anterioridad proteja productos o servicios específicos y la posterior toda la clase, y en consecuencia anular de ésta última aquellos productos o servicios que protege la otra y limitarla a ciertos productos o servicios para que ambas marcas puedan subsistir sin riesgo de asociación, por ser puestas a disposición al público en lugares diferentes.

Al respecto, diversas legislaciones prevén este tipo de nulidad o caducidad en sus ordenamientos como una forma de solución de conflictos marcarios, tal es el caso de la Unión Europea, a través de los procedimientos llevados a cabo en la Oficina de Armonización del Mercado Interior y en cuyo Reglamento sobre la Marca Comunitaria⁸⁸, contempla dentro de las causales de caducidad y nulidad de marcas que si la causal de nulidad o caducidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca

⁸⁸ Reglamento (CE) no. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.

comunitaria, se declarará la nulidad o caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.⁸⁹

Asimismo, en el artículo 54, apartado 2 del Reglamento antes indicado, se reconoce la figura de la nulidad parcial al referirse a los efectos que produce la declaración de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria de la siguiente forma: “2. La declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.”

También, es importante mencionar que la figura de la extinción parcial en cuanto a los productos o servicios que ampara una marca e incluso a los diferentes elementos que la conforman, es incluida en ordenamientos relativos a la propiedad industrial, no solo en la Unión Europea, sino en diversas partes del mundo, tal es el caso del Código de Marcas de los Estados Unidos de América, que en su Título 15, Capítulo 22 señala en el artículo 1068 que en los procedimientos de anulación, el Director podrá anular el registro “total o parcialmente”, o bien, podrá modificar la solicitud o el registro limitando de los productos o servicios mencionados en ellos.⁹⁰

De igual forma, la legislación brasileña en su Ley de la Propiedad Industrial, establece en el Capítulo XI relativo a la nulidad de los registros, en la sección I Disposiciones Generales, específicamente en el artículo 165 que, la nulidad de un registro podrá ser total o parcial y que la condición para que la nulidad sea parcial, será que la parte que subsista de la marca sea considerada como registrable.⁹¹

⁸⁹ Artículos 50, 51 y 52 del Reglamento (CE) no. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.

⁹⁰ Título 15 del Código de los Estados Unidos, Capítulo 22 (Texto consolidado que incluye las modificaciones de octubre 2005); Estados Unidos de América; Marcas, Observancia de derechos, Procedimientos judiciales civiles.

⁹¹ Ley N° 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial; Brasil.

Es decir, la posibilidad de extinguir parcialmente un signo distintivo en alguno de sus elementos resulta factible, pues como se demostró existen diversas legislaciones en el mundo que prevén esta figura y asimismo la ponen en práctica.

Por otro lado, respecto a la figura de la cancelación, como ya se vio, la misma es procedente cuando el titular de una marca ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró y que en consecuencia la marca haya perdido su carácter distintivo, así solo se solicita la cancelación para aquellas marcas que son nominativas o denominadas. De tal forma que, para este supuesto, sería posible cancelar la marca para aquel producto o servicio del cual la marca ya no sea distintiva y dejarla para el resto de la clase, si se concedió así. Lo anterior en el entendido de que una denominación perdió su distintividad en cuanto a uno de los productos que amparaba como marca registrada, convirtiéndose dicha denominación en la forma común de llamar a ese producto o servicio y en consecuencia solo cancelar la marca en cuanto a ese producto o servicio que resultó haber perdido la distintividad y dejar subsistente los demás productos o servicios que amparaba la marca.

5.2.2 EN CUANTO A LA DENOMINACIÓN O EL DISEÑO DE UN SIGNO.

En cuanto a la caducidad de la denominación o el diseño como elementos que conforman una marca mixta, debe decirse que sería improcedente, como fue mencionado con anterioridad, por el hecho de ser una obligación del titular de un registro marcario, utilizar la marca tal y como fue registrada o bien, con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, la nulidad parcial en cuanto al diseño o denominación de una marca, solo podrá aplicarse para el caso de las marcas mixtas, es decir, de

aquellas compuestas por una denominación y un diseño, declarándose dicha nulidad parcial solo en aquel elemento que merezca la sanción.

Para este tipo de nulidad, serían aplicables las causales contenidas en las fracciones I, II y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Los ejemplos mas claros están al invocar las causales de las fracciones II y IV de dicho artículo, cuando existe un mejor derecho ya sea por un uso anterior o bien, por la obtención de un de un registro con anterioridad y que al momento de hacer el estudio de semejanza se esté en el supuesto de que solo las denominaciones son semejantes o solo los diseños, pudiendo ser solo un elemento de la marca el que sea distinguible.

En otras palabras, puede darse el caso de que, para la obtención de un registro, sea citada como anterioridad una marca mixta ya sea porque la marca solicitada contenga elementos similares en su diseño, pero las denominaciones sean perfectamente distintivas o viceversa. Así por ejemplo, si la marca solicitada puede demostrar un uso anterior, una forma de resolver el procedimiento de nulidad afectando lo menos posible a aquel tercero que registró su marca de buena fe, sería anular únicamente el diseño o la denominación, según sea el caso y dejar que uno de éstos elementos subsista.

Invocando el contenido de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la materia, en donde de haberse concedido un registro por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, puede ocurrir lo mismo, y en consecuencia en el estudio de semejanza de una marca registrada con anterioridad, ante una posterior, se encuentren elementos iguales o semejantes en grado de confusión, pero que permitan la coexistencia de dichas marcas al anular solo uno de los elementos de la marca mixta otorgada con posterioridad.

Al respecto, algunos especialistas sostienen que esto no puede ser posible debido a que se contrapone al principio de unidad del acto administrativo que

impediría dictar una nulidad parcial, fundamentándolo en el artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial que prevé expresamente la nulidad parcial de las reivindicaciones de las patentes y ante la falta de disposición expresa tratándose de marcas.⁹²

5.3 PROPUESTA

En este apartado se hace una propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para poder llevar a cabo este tipo de solución de controversias, pues como se dijo con anterioridad, a falta de ella, no es factible ponerla en práctica pues se rebasaría el alcance de la ley.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:</p> <p>I a V...</p> <p>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.</p>	<p>Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:</p> <p>I a V...</p> <p>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.</p> <p>Procederá la nulidad parcial de una marca, si la causal invocada solamente afecta una parte de los</p>

⁹² JALIFE DAHER, Mauricio; OB. CIT; p. 375

	<p>productos o servicios para los cuales fue registrada, o bien, dicha causal afecta algún elemento de una marca mixta, procediendo la anulación en el elemento que merezca la sanción.</p>
<p>Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:</p> <p>I a II...</p>	<p>Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:</p> <p>I a II...</p> <p>Procederá la declaración administrativa de caducidad de manera parcial de una marca, respecto de los productos o servicios que ampara, de los que no se demuestre su uso.</p>
<p>Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.</p>	<p>Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.</p> <p>Si la causal de cancelación se</p>

	diera únicamente en una parte de los productos o servicios que ampara la marca, procederá la cancelación parcial, en cuanto a esos productos o servicios afectados.
--	--

5.4 EJEMPLOS.

En este apartado se darán ejemplos de formas de resolver un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de forma parcial y uno de caducidad de la siguiente forma.

CASO 1

- a) La empresa "X" se encarga desde el año de 1999 a la fabricación de mobiliario especial para uso médico y diversos instrumentos quirúrgicos.
- b) Dicha empresa, ha distinguido dicho mobiliario e instrumentos en el mercado y de los de sus competidores, con la denominación ESCALTER y el diseño que se reproduce a continuación:



- c) Con fecha 23 de mayo de 2008, la empresa "X", solicita el registro de la marca antes mencionada para distinguir dentro de la clase 10 del Clasificador Internacional: APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, DENTALES, MOBILIARIO ESPECIAL PARA USO MEDICO, EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO.

- d)** El día 13 de Junio de 2008, la Dirección Divisional de Marcas, gira un oficio en el cual, le comunica a la empresa “X” que de conformidad con el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, existe una anterioridad oponible a la concesión del registro.
- e)** La marca citada como anterioridad es la marca propiedad de la empresa “Y”, quien la solicitó el día 15 de febrero de 2007 y le fue concedida el 17 de junio de ese mismo año. Dicha marca de denominación CREAT, fue concedida para proteger en la clase 10 Internacional APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS, MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES, ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA y asimismo, cuenta con el siguiente diseño:



- f)** La empresa “X” al considerar que cuenta con un mejor derecho en utilizar el diseño con el que cuenta su marca, decide dejar en suspenso el trámite de solicitud e inicia un procedimiento de declaración administrativa de nulidad en contra de la empresa “Y”.
- g)** La solicitud de declaración administrativa de nulidad que inicia la empresa “X”, se basa en la causal contenida en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso anterior como generador de derechos y que para su ejercicio se cuentan con tres años a partir del día siguiente de la publicación de la marca que se pretende anular en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- h)** Para la procedencia de la acción ejercitada, la empresa “X”, anexa a su escrito de solicitud, todas aquellas pruebas de la marca sobre la cual ha venido usando ininterrumpidamente desde el año de 1999, en donde se muestra la marca ESCALTER acompañada de un diseño y que resultan ser

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la marca propiedad de la empresa “Y”, al no haber señalado esta última fecha de primer uso.

- i)** Al dar contestación la empresa “Y” a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, únicamente manifiesta haber registrado su marca de buena fe e ignorar la existencia de alguna otra marca utilizada para distinguir productos similares con un diseño semejante, por lo que pide a la Autoridad que no se anule su marca.
- j)** Ante las manifestaciones hechas por ambas partes y en conjunto con las pruebas ofrecidas por cada una de ellas la autoridad administrativa resuelve lo siguiente:
 - Queda demostrado el uso anterior de la marca ESCALTER acompañada de un diseño para distinguir mobiliario médico y material quirúrgico.
 - Tanto los productos que ampara la marca CREAT propiedad de la empresa “Y” y los productos que demostró la empresa “X” haber distinguido con su marca, son iguales y en otros casos semejantes en grado de confusión, por lo que ambos encuadran en la clase 10 Internacional.
 - Del estudio de semejanza de ambas marcas, se llega a la conclusión de que son semejantes en grado de confusión en cuanto al aspecto gráfico, sin embargo, son perfectamente distinguibles una de la otra en los aspectos fonético y ortográfico e incluso conceptual.
 - Se resuelve la controversia declarando administrativamente la nulidad del registro marcario CREAT en cuanto al diseño del mismo y por ende subsiste la denominación CREAT como marca nominativa para distinguir los productos para los cuales fue solicitada en la clase 10 Internacional.

CASO 2

- a)** La empresa “A” solicita el registro de la marca SWEET para amparar solo PAÑALES DE PAPEL PARA BEBE, en la clase 16 Internacional.
- b)** Tras los exámenes correspondientes, la autoridad marcaria determina que existe como impedimento para la concesión de dicho registro la marca

SWEETY, de conformidad con lo establecido por la fracción XVI del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que gira el oficio de anterioridad correspondiente.

- c)** La marca SWEETY, propiedad de la empresa “B”, fue solicitada en el año de 1989 para distinguir dentro de la clase 39 Nacional, VESTUARIO (EXCLUYENDO CALZADO), por lo que la misma fue otorgada para distinguir dichos productos el año siguiente.
- d)** En el año de 1999 y tras solicitar la renovación de la marca SWEETY, se hizo la reclasificación oficiosa de dicha marca por parte del Instituto, quedando contenida en las siguientes clases de la Clasificación Internacional: 5 SOLO PAÑALES HIGIENICOS PARA INCONTINENTES Y CINTURONES PARA PAÑOS HIGIENICOS; 9 SOLO VESTUARIO DE PROTECCION (CASCOS, ANTEOJOS, LENTES, ETC.); 10 SOLO GUANTES PARA USO MEDICO; 16 SOLO PAÑALES DE PAPEL; 18 SOLO BOLSAS DE MANO Y VESTIDOS PARA ANIMALES; 21 SOLO GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (USO DOMESTICO); 25 TODO TIPO DE VESTUARIO, (EXCEPTO EL DE PROTECCION Y DE ANIMALES).
- e)** Después de realizar una búsqueda en el mercado y cerciorarse de que la marca citada como anterioridad no es utilizada para distinguir pañales de papel en el mercado, la empresa “A” decide dejar en suspenso el trámite de registro de su marca e iniciar un procedimiento de declaración administrativa de caducidad fundamentada en el artículo 152 fracción II de la Ley de la materia, en contra del registro marcario SWEETY que le fue citado como impedimento para registrar su marca.
- f)** Al momento de dar contestación, la empresa “B” ofrece todos los medios de prueba a su alcance para demostrar el uso de su marca en el periodo comprendido dentro de los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.
- g)** Dichos medios de prueba consistentes en catálogos, facturas, publicidad, etc., efectivamente demuestran el uso de la marca SWEETY para distinguir

en el mercado ropa para niños, por lo que la autoridad administrativa al momento de emitir la resolución correspondiente, resuelve lo siguiente:

- La marca SWEETY no ha dejado de usarse para distinguir dentro del territorio nacional vestuario para niños, y por el contrario dicho uso se demostró en el periodo correspondiente a los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en la que se presentó la solicitud de declaración administrativa tal y como lo marca la Ley.
- Lo procedente es declarar parcialmente la caducidad del registro marcario SWEETY por lo que se refiere a las clases en las que el mismo no demostró su uso, toda vez que al momento de hacer la reclasificación de oficio por parte de este Instituto, se abarcaron mas clases y mas productos para los que fue solicitado de origen y en consecuencia, el registro marcario SWEET en la clase 16 podría gozar de protección al tomarse dicha decisión.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La Propiedad Intelectual desde épocas antiguas ha sido de gran importancia y ayuda para todas aquellas personas que como comerciantes, productores o prestadores de servicios, buscan identificar de alguna forma aquellos productos que elaboran o los servicios que prestan. Es por ello que en el transcurso no solo de la historia de nuestro país, sino de todo el mundo, que se ha logrado legislar en esta materia y a su vez unificar criterios a través de diversos tratados internacionales, y que es debido a éstos, que en México se observa una gran evolución en esta materia, desde aquellos ordenamientos que la regulaban, pasando por la primera legislación en forma y hasta la actual Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- Una marca al ser un signo distintivo, tiene como función principal identificar un producto o un servicio de otros de la misma clase, es por ello que desde el momento de solicitar el registro de una marca, esa distinción, que funciona como la identificación de los productos o servicios que se desean proteger debe estar perfectamente delimitada para evitar futuras controversias. Asimismo, el solicitante de una marca debe conocer la Ley de la materia para enterarse de cuales son sus derechos y obligaciones como titular de un registro marcario, así como los beneficios y riesgos que trae consigo la obtención de un registro y los medios de defensa y protección que la Ley contempla.

TERCERA.- La Ley de la Propiedad Industrial contempla mecanismos de defensa para los titulares de derechos de propiedad industrial, mismos que consisten en procedimientos administrativos que son llevados a cabo ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que concede los derechos. A través de reformas a la Ley, así como de la adopción de criterios y en base a la

experiencia que a lo largo de los años han dejado estos procedimientos, los mismos han sufrido cambios con el objeto de allegarse a elementos que permitan resolverlos de la manera mas justa y apegada a derecho, aplicando supletoriamente otras legislaciones que permiten subsanar las deficiencias de la Ley de la Materia y que gracias a ello, las resoluciones que emita el Instituto y con las cuales alguna de las partes que intervino en el procedimiento no este conforme, podrá solicitar la revisión de dicho acto ante la propia autoridad administrativa.

Por otro lado, es de notarse el avance en nuestro país por lo que a Propiedad Intelectual se refiere, con la creación de una Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para resolver juicios especialmente en esta materia.

CUARTA.- Los procedimientos de declaración administrativa de nulidad caducidad o cancelación tienen por objeto extinguir un derecho de propiedad industrial previamente adquirido por encuadrarse en algún supuesto que contempla la Ley de la materia en el capítulo respectivo. Ahora bien, lo anterior para poder extinguir un derecho, en el caso particular una marca, que está siendo obstáculo para la obtención de otra, o bien, extinguir aquella que al resulta ser idéntica o similar en grado de confusión a otra que pudo haber sido usada o registrada con anterioridad. Asimismo en el estudio de cada uno de los procedimientos antes mencionados se observó que en la práctica los criterios adoptados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver este tipo de procedimientos se basan tanto en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en diversos criterios que ha lo largo de los años ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos Tratados Internacionales de los que México forma parte.

QUINTA.- Sin embargo, al estudiar cada una de las figuras que extinguen los registros marcarios, se llega a la conclusión de que los procedimientos de declaración administrativa pueden llegar a resolverse de una forma mas justa que permita por un lado que la parte que inicia una acción se beneficie, pero que a su vez el titular afectado en un procedimiento sufra el menor daño posible y de esta forma llegar a la solución de una controversia mas justa. Lo anterior sería viable con la figura de la extinción parcial de una marca, ya que si bien dicha figura no es del todo ajena a nuestra legislación como se observó por lo que a patentes se refiere, la inclusión de ésta, definitivamente implicaría un gran avance en materia de propiedad industrial en México. Cabe destacar además que en algunos países del mundo tal es el caso de Brasil, Estados Unidos de América o bien la Unión Europea, contemplan anular una marca de manera parcial cuando alguna parte de ésta pueda subsistir.

Así, es necesaria una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para poder llevar a cabo esta forma de solucionar controversias y de esta manera dar un paso adelante en esta materia.

BIBLIOGRAFIA

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología". Ed. Porrúa, México, 1979.

JALIFE DAHER, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México". Ed. SISTA, Cuarta Edición, México, 1999.

JALIFE DAHER, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial". Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.

NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Ed. Porrúa, México, 1985.

PÉREZ MIRANDA, Rafael. "Propiedad Industrial y Competencia en México". Ed. Porrúa, México, 1999.

RAMELLA, Agustín. "Tratado de Propiedad Industrial". Tomo II. Madrid, 1913.

RANGEL MEDINA, David. "Derecho Intelectual". Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998.

RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario". Ed. Libros de México, México, 1960.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil". Tomo I, México, 1952.

SEPÚLVEDA, Cesar. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial". Ed. Porrúa, México, 1983.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. "La Propiedad Industrial en México." Ed. Porrúa, México, 1995.

Diccionario Enciclopédico Océano uno. Ed. Océano. España, 2006.

Curso General De Propiedad Intelectual DL-101. Impartido por la Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Curso Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico DL-202. Impartido por la Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

"Guía del Especialista" de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

www.impi.gob.mx

LEGISLACIÓN

- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Reglamento (CE) no. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.
- Código de los Estados Unidos de América sobre Marcas, Observancia de Derechos, Procedimientos judiciales civiles.
- Ley No. 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial; Brasil.

ANEXO UNO

Registro No. 250906

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

145-150 Sexta Parte

Página: 162

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.

La denominación "NATURAL-ES", no es otra cosa que el plural de un adjetivo calificativo que expresa que las cosas a las que se aplica tiene la cualidad de ser originarias, es decir, que su existencia se debe únicamente a la acción de la naturaleza y que no han sufrido manufacturación, por lo que tales cosas son "de buena calidad" por ser "naturales"; en consecuencia, la denominación cuyo registro se pretende, al aplicarse a los extractos de malta y bebidas poco alcohólicas, incluyendo cerveza, indica una cualidad predominante de dichos productos, lo cual está prohibido categóricamente en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas. A mayor abundamiento, la palabra "NATURAL-ES", si bien no está relacionada con las especiales condiciones de un producto determinado, sino, en general, con todas las mercancías, sí se encuentra en el dominio público y carece de particularidad para poder ser apropiada por una sola persona. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la denominación propuesta a registro se escriba con un guión intermedio, toda vez que de acuerdo con la referida fracción V del artículo 91 de la ley en cita, una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 596/81. Cervecería Modelo S.A. 23 de junio de 1981. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: José Luis Rodríguez Santillán.

Genealogía:

Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 22, página 128.

Registro No. 250907

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

145-150 Sexta Parte

Página: 163

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS.

Si la marca que se pretende registrar es sólo la expresión del producto ofrecido, con el origen del mismo, no es registrable como marca, por prohibirlo el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, que prohíbe el registro de expresiones descriptivas del producto y de su destino o cualidades. Así, por ejemplo, cualquier comerciante que venda cortes de casimir ingleses debe tener derecho a usar la expresión "corte inglés" o la expresión "cortes ingleses" para anunciar y vender sus casimires. Y sería contrario a la ley y a la ética comercial que un comerciante se apropiase el uso exclusivo, como marca de sus casimires, de la expresión "corte inglés" y menos aún, si sus productos no son del origen que la marca sugiere e indica.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 824/80. "El Corte Inglés", S.A. 1o. de abril de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Registro No. 175548

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Marzo de 2006

Página: 2041

Tesis: I.7o.A.448 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca 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; quedando incluidas 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. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Registro No. 223956

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

VII, Enero de 1991

Página: 308

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS, LO SON LAS DENOMINACIONES EVOCATIVAS.

Cuando la denominación que se pretende registrar como marca evoca una cualidad o característica del producto o servicio que se requiere amparar con dicha marca, se puede afirmar que se trata de una marca descriptiva, porque conforma en su definición la naturaleza del producto y evoca la idea del mismo, de modo que se puede interpretar que el término "evocar" no lo es en el sentido de recordar algo o traer alguna cosa a la memoria, como es su significado gramatical, sino como indicativo de las cualidades o características de los productos pretendidos para proteger con la denominación cuyo registro se solicitó como marca ante la autoridad administrativa. Por tanto, es de señalarse que la denominación marcaría que sea evocativa no es susceptible de registro.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2764/89. The Guillete Company. 5 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jose Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán .

Registro No. 251408

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

133-138 Sexta Parte

Página: 98

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS.

Conforme al artículo 90, fracción I, de la Ley de Invenciones y Marcas, pueden constituir una marca las denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. De ello se sigue que una marca que no resulte apta para diferenciar los productos, no puede ser registrada. Ahora bien, para que una marca, ya conste de palabras o de dibujos, o de ambas cosas, sea apta para diferenciar el producto de otros similares, se requieren en principio dos cosas: a) que la marca sea original y diferente de otras, pues si no lo fuese, no serviría para distinguir el producto que ampara, de otros, y b) que la marca no sea solamente descriptiva del producto o de su origen o naturaleza, o de su destino o destinatarios, o de sus cualidades o composición, pues si no

tiene más elementos que esos descriptivos, no servirá para diferenciar el producto de otros productos similares, a los que también convendría tales elementos descriptivos. Y así, el artículo 91 de la ley, que señala prohibiciones y dice que marcas no son registrables, en sus fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XVII, XVIII y XIX, prohíbe registrar como marcas las palabras que designan usualmente a los productos, los envases del dominio público, los envases impuestos por la naturaleza del producto, las denominaciones descriptivas, las que indiquen procedencia del producto, las marcas que sean iguales o que puedan confundirse con otras, etcétera... En consecuencia, para negar el registro de una marca, por no ser apta para diferenciar los productos, la autoridad debe no sólo citar el artículo 90, fracción I, sino que debe ubicar la fracción aplicable del 91 para establecer la prohibición del registro en términos precisos, y para que la fundamentación y motivación sea correcta, sin dejar al afectado en estado de indefensión. Si una pretendida marca hace alusión a la confianza que el consumidor debe tener en el producto, es de verse que es o no es descriptivo del producto mismo, ya que podría referirse prácticamente a cualquier producto. Luego esa marca no podría llamarse carente de elementos diferenciadores por ser descriptiva en concreto y típicamente de los productos que trata de amparar. Y si la expresión que se pretende registrar, con un dibujo asociado, es original, en cuanto no se confunde con otra anterior destinada a amparar los mismos productos, o productos similares, no hay razón para negarle el registro por falta de elementos de diferenciación. Así la marca asociada a un cierto dibujo que diga "TU PUEDES TENER CONFIANZA", no es descriptiva de ningún producto específico, ni farmacéutico ni de otra clase alguna. Y si no se confunde con otra anterior, no está fundada ni motivada la negativa de su registro por la referencia al artículo 90, fracción I, de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1377/79. National Chemsearch Corporation. 18 de junio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Registro No. 391585

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo III, Parte TCC
Página: 511
Tesis: 695
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.

El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que no son registrables como marca los adjetivos que resulten calificativos del producto, o de su naturaleza, destino u origen. Esto requiere que el adjetivo describa el producto que se trata de amparar, o sus características, y no que sea posiblemente descriptivo en general de cualquier cosa, sino que lo sea en manera específica del producto de sus cualidades. Luego si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que no evoca una conexión directa con el producto de que se trata, ni con sus cualidades, y ello a pesar de que se conozca la naturaleza de ese producto, y no se ve que entre los fabricantes competidores haya un derecho natural y específico a utilizar ese adjetivo para amparar o anunciar sus productos en forma de no incurrir en imitación de marca, entonces se debe concluir que ese adjetivo sí es registrable para ese producto particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 77/79. Fábricas Monterrey, S. A. 28 de junio de 1979. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 467/79. Baltimore Aircoil Company Inc. 25 de julio de 1979. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 651/79. Procter & Gamble de México, S. A. de C. V. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 871/79. Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S. A. 31 de octubre de 1979. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1377/79. National Chemsearch Corporation. 12 de junio de 1980. Unanimidad de votos.

Genealogía:

7A EPOCA : VOL. 133-138 PG. 287
7A EPOCA TCC: TOMO XI PG. 3532
APENDICE '75: TESIS NO APA PG.

APENDICE '85: TESIS 6 PG. 14
APENDICE '95: TESIS 695 PG. 511

Registro No. 391586

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo III, Parte TCC

Página: 511

Tesis: 696

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS DESCRIPTIVAS.

Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos, y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe, pues, establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuándo es simplemente sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6o. quinquies, apartado b, inciso 2o., del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso, la marca "KOMODO" no sería susceptible de registro como marca para

zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión "KOMODO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión "KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En consecuencia, esa expresión "KOMODINI" sí es susceptible de registro como marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca:

Amparo en revisión 177/79. Lucas Lizaur. 25 de abril de 1979.
Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 410/79. Marcas Alimenticias
Internacionales, S. A. 2 de agosto de 1979. Unanimidad de
votos.

Amparo en revisión 441/79. Consolidated Foods Corporation.
22 de agosto de 1979. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 487/79 Societé des Produits Marnier
Lapostolel. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 434/78. Empresas La Moderna, S. A. 28 de
septiembre de 1979. Unanimidad de votos.

Genealogía:

7A EPOCA : VOL. 133-138 PG. 285
7A EPOCA TCC: TOMO XI PG. 3530
APENDICE '75: TESIS NO APA PG.
APENDICE '85: TESIS NO APA PG.
APENDICE '95: TESIS 696 PG. 511

Consideraciones generales para su llenado:

- Los datos contenidos en la presente solicitud son de carácter público.
- 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 Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, 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 y se imprima la página 1 y la página 2 en una misma hoja.

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 (deberá señalar ubicación del establecimiento).

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, marca colectiva o nombre comercial 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)**

Leyendas y figuras no reservables: En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son registrables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, S.A. DE C.V. etc. Asimismo podrán incluirse dentro de este apartado aquellas leyendas o figuras que aparezcan en la etiqueta, y de las cuales no se desee su registro.

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-01-001-A, IMPI-01-001-B, IMPI-01-001-C, IMPI-01-002-A, IMPI-01-002-B, IMPI-01-002-C, IMPI-01-003-A, IMPI-01-003-B, IMPI-01-003-C, IMPI-01-004-A, IMPI-01-004-B, IMPI-01-004-C, IMPI-01-005, IMPI-01-006-A, IMPI-01-006-B.

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI: 09-V-03

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 30-V-03

Fundamento jurídico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91): arts. 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154, reformas (D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05 y 25-I-06).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) arts. 5, 7, 14,15, 18, 56, 57, 59-61y 67, reformas (D.O.F. 10-IX-02 y 19-IX-03).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94) art. 33 f. II, reforma (D.O.F. 22-III-99).

Tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-VIII-95) art. 14a, 14c, 14e, reformas (D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 14-III-02, 4-II-03, 27-X-04 y 23-III-05).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 31-III-99) arts. 3 y 6.

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 (D.O.F. 20-VI-03).

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 9-VIII-04) arts. 19-26.

Documentos anexos:

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- 6 etiquetas con las medidas reglamentarias, además de las adheridas a los ejemplares de la solicitud (no mayores de 10 X 10 cm., ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas o tridimensional).
- 6 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos, además de las adheridas a los ejemplares de la solicitud (anchura, altura y volumen).
- Reglas de uso (sólo en caso de marca en copropiedad o marca colectiva).
- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.
- Documento que acredita la personalidad del apoderado (original o copia certificada), o en su caso, el original se encuentra en el expediente No. _____.
- 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 de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma; No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo.

Número telefónico para quejas:

Órgano Interno de Control en el IMPI
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)
Extensiones: 4697 y 4763, Fax: 5624-04-35
Correo electrónico: quejanet@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: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION(386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 5180 y 5181 o bien consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx

ANEXO CUATRO

No. Registro: 200,684

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a./J. 71/95

Página: 249

MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas.

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995.

Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

No. Registro: 200,683

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Noviembre de 1995

Tesis: 2a./J. 70/95

Página: 201

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.

La circunstancia de que se considere una expectativa de derecho el que el solicitante de un registro marcario obtenga dicho registro, no determina que por ello carezca de interés jurídico para demandar la nulidad del registro de una marca que representa un obstáculo para la obtención del registro que pretende, pues si la Ley de Invenciones y Marcas da al solicitante el derecho para pedir el registro de su marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la nulidad de una marca registrada, surgiendo precisamente el interés jurídico 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, o sea, al actualizarse un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que se presenta cuando se notifica y se da vista al solicitante del registro la

existencia de un registro anterior que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el registro marcario) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar posibles consecuencias dañosas, ya que ninguna trascendencia jurídica tendría que se diera vista al solicitante, si no pudiera ejercitar ninguna acción tendiente a remover los obstáculos existentes que pueden impedir la obtención de su registro.

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Tesis de Jurisprudencia 70/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

No. Registro: 225,818

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990

Tesis:

Página: 292

MARCAS, NULIDAD DE. QUIENES PUEDEN DEMANDARLA.

Conforme al numeral 151 de la Ley de la materia, la decisión administrativa sobre la validez de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento iniciado "a petición de parte". El análisis del texto legal, en su relación con los demás preceptos del cuerpo normativo en estudio, y en su proyección respecto de las leyes que han estado vigentes en esta materia desde el año de mil ochocientos ochenta y siete, revela que la acción de nulidad está dispuesta en favor, no sólo de aquellos que de manera singularizada, a título personal y exclusivo vean afectados directamente sus

derechos subjetivos (en el caso de una invasión de los derechos derivados de una marca, por imitación o semejanza en grado de confusión, o en el desconocimiento del derecho nacido al uso de una marca aún no registrada, según los numerales 91 fracciones XXI y XXII, y 93 de la Ley), sino también de todos aquéllos que de manera indirecta, pero igualmente actual, vean afectados sus intereses legítimos de grupo por haberse violado las reglas de la actividad marcaria (en ciertos casos de competencia desleal o de engaño al público consumidor). Esta doble vertiente de interesados -los que acuden en defensa de un derecho subjetivo violado y los que acuden invocando otro interés jurídico, no simple, que les asiste por su proximidad al acto y porque resienten de manera refleja los efectos perjudiciales de éste, al verse privados de una situación ventajosa derivada de la observancia de la ley-, responde a la preocupación del legislador de garantizar al respecto; tanto de los derechos exclusivos nacidos de un registro marcario, como de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de la propiedad industrial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 3 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

No. Registro: 250,912

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

145-150 Sexta Parte

Tesis:

Página: 168

MARCAS. NULIDAD. INTERES JURIDICO Y EXTINCION.

Como el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a una demanda administrativa de nulidad del registro de una marca, establece que sólo puede iniciar un procedimiento o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, y

quien tenga el interés contrario, es manifiesto que el interés jurídico es condición necesaria para el ejercicio de la acción, o para oponer defensas o excepciones. Pero por razones lógicas de congruencia, es menester que el interés jurídico se mantenga vivo durante el procedimiento, pues si por cualquier causa se llegare a extinguir, es claro que la acción ejercitada carecería de sustento para quien la dedujo obtuviese la declaración que pretendió al ejercitarla. Es ilógico que para iniciar una acción que requiera interés jurídico, pero que una vez deducida, aunque desaparezca ese interés, se tenga derecho a obtener la declaración pretendida mediante el ejercicio de la acción. Luego si una persona dedujo la acción administrativa de nulidad de una marca, con fundamento en que la actora la tenía ya registrada para amparar artículos iguales o similares, y en el curso del procedimiento aparece que la marca de la actora se declaró extinguida por falta de uso, esa declaración, si queda firme y establece cosa juzgada, viene a extinguir el fundamento del interés jurídico para ejercitar la acción deducida, y por causa superveniente y necesaria, el derecho a obtener una declaración de nulidad por el ejercicio de la acción deducida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1327/80. Guadalupe Nuño viuda de Sánchez. 18 de marzo de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

No. Registro: 196,797

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998

Tesis: I.4o.A.184 A

Página: 513

MARCA, CADUCIDAD DE. NO SE PIERDE EL INTERÉS JURÍDICO PARA HACERLA VALER, SI LA DECLARACIÓN DE NULIDAD QUE HIZO VALER LA CONTRARIA NO HA QUEDADO FIRME.

Si se declaró la nulidad del registro de una marca porque la autoridad consideró válida la excepción de falta de

personalidad hecha valer por la tercero perjudicado y en la misma fecha se resuelve no entrar al fondo de la caducidad planteada por carecer de interés jurídico quien lo planteó, por la nulidad referida, tal determinación es ilegal, pues en ningún momento de la resolución establece que la determinación de nulidad en la que se basa, ha quedado firme; ello, fundamentalmente porque al haberse declarado la nulidad de su marca, a juicio de la autoridad carecía de interés para hacer valer la caducidad, situación que desde luego se advierte es incorrecta, ya que no esperó el tiempo suficiente para tener la seguridad de que la resolución de nulidad fuese impugnada a través de un medio de defensa; por ende, el interés jurídico para solicitar la caducidad existe, ya que la resolución de nulidad no es firme.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2954/96. Manuel Elías Manzur Hernández. 2 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

No. Registro: 225.766

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990

Tesis:

Página: 264

INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.

Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo, el interés legítimo o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo, para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la

prestación debida. La segunda categoría, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). Por último, en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión administrativa 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

No. Registro: 228.656

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989

Tesis:

Página: 455

MARCAS. INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR SU NULIDAD O EXTINCION.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la declaración de nulidad o extinción del registro de una marca se hará administrativamente por la dependencia correspondiente del ejecutivo federal en forma oficiosa, a petición de parte e incluso, cuando tenga algún interés la federación, a solicitud del Ministerio Público Federal. El concepto de "parte" a que se refiere el aludido precepto, necesariamente, debe entenderse en relación con la idea de procedimiento y dentro de este es parte quien ejercita una acción con quien opone una excepción o interpone un recurso. Ahora bien, como el referido numeral no dispone que sólo el titular de otro registro puede ejercitar válidamente esa acción, debe considerarse que el interés jurídico para pedir la declaratoria de nulidad o extinción de un registro surge, por lo menos, cuando se ha presentado para registro una marca en cuyo trámite se cita como anterioridad oponible la tildada de nula e incluso de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 93 del enunciado ordenamiento, cuando de buena fe se ha hecho uso de una marca en el territorio de la República con antelación de más de un año a una que aparece registrada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 573/89. Sandys Confezioni, S.P.A. 28 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Registro No. 195132

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998

Página: 545

Tesis: I.7o.A.26 A

Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

MARCAS. CUANDO SE ARGUMENTA TENER UN MEJOR DERECHO POR USO ANTERIOR, SE PUEDE SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.

Es incorrecta la determinación de la autoridad al desechar de plano una demanda de solicitud de declaración administrativa de nulidad de una marca, por considerar que carece de interés jurídico el solicitante, porque no demostró ser el titular de dicha marca, ni que pretenda el otorgamiento del registro marcario correspondiente, ya que en términos de lo que establecen los artículos 91, fracción I, parte última y 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es procedente que se realice la solicitud aludida, con el simple hecho de que la promovente argumente un mejor derecho por tener un uso anterior que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2177/98. Banda "El Limón", S.C. 1o. de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

ANEXO CINCO

Registro No. 202454

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Mayo de 1996

Página: 661

Tesis: I.5o.T.11 K

Tesis Aislada

Materia(s): Común

NEGATIVA QUE IMPLICA UNA AFIRMACION. CARGA DE LA PRUEBA.

Aun cuando en un principio la carga procesal corresponda al accionante, la misma se revierte para el demandado, cuando la negativa de éste contenga implícitamente una afirmación.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 315/96. Yolanda Martínez Ramírez y otros. 8 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.

Registro No. 215051

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XII, Septiembre de 1993

Página: 291

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

PRUEBA CARGA DE LA.

La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar

el hecho jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. En el supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se pretende, la demandada tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido el surgimiento o la subsistencia del derecho del actor, puesto que las causas de extinción de una obligación deben probarse por el que pretende sacar ventajas de ellas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3383/93. Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. de C.V. 8 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.

Registro No. 215626

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XII, Agosto de 1993

Página: 535

Tesis Aislada

Materia(s): Común

PRUEBA Y CARGA DE LA PRUEBA.

Prueba, en sentido amplio, es la constatación o verificación de las afirmaciones hechas por las partes, los terceros y el propio juzgador, y que permiten el cercioramiento judicial sobre los hechos controvertidos en un proceso. La carga de la prueba, es la obligación impuesta por la ley para que cada una de las partes proporcione o proponga los instrumentos o medios de prueba que demuestren los hechos afirmados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de La Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

Registro No. 254966

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

72 Sexta Parte

Página: 170

Jurisprudencia

Materia(s): Común

PRUEBA, CARGA DE LA.

A falta de normas expresas y categóricas que regulen el caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba no recae sobre aquél de los litigantes para el cual resulte imposible demostrar las situaciones en que apoya su pretensión, porque no tiene a su mano los documentos idóneos para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga grava a quien se encuentra en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o su excepción, por que están a su disposición las probanzas relativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 70, página 55. Amparo directo 508/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 55. Amparo directo 555/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 55. Amparo directo 572/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 55. Amparo directo 608/74. Afianzadora Cossío, S.A. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 71, página 52. Amparo directo 612/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 14 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Genealogía:

Informe 1974, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 100.

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 917, página 630.

ANEXO SEIS

Registro No. 912003

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Página: 412

Tesis: 438

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.-

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea

idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá

confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que

la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94.-Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V.-20 de octubre de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of Ireland.-14 de octubre de 1994.-Mayoría de votos.-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.-Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 207, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.581 A.

Registro No. 256504

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

38 Sexta Parte

Página: 55

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSION EN LAS.

El artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone lo siguiente: "Artículo 105. No se admitirán a registro como marcas: XIV. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados puedan confundirse. En consecuencia, no será registrable: b). Aquélla que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este caso la negativa se dictará de plano, salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse, caso en el que el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas por el solo efecto de su transmisión"; y de su contenido se infiere que para negar el registro es necesario que exista una semejanza en tal grado entre la marca registrada con anterioridad y otra que sea igual o parecida, que tomadas en conjunto puedan confundirse, presupuesto que no se configura en un caso en el que aunque la radical de ambas marcas sea "GLEZ", sin embargo, la que se pretenda registrar lleve agregada la terminación "TER", que ya en conjunto, como "GLESTER", tanto visual como fonéticamente, la haga distinta a la otra, eliminando la posible confusión que pudiera producir en el público consumidor, por lo que, en los términos del precepto legal antes invocado, la marca a registro no tendría una semejanza en grado tal como la ya registrada, que pudiera confundirse.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-1923/69. Anderson Clayton & Company, S. A. de C. V. 15 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

Registro No. 333259

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LI

Página: 931

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, CONFUSION EN LAS.

No puede considerarse que dos marcas sean iguales ni que puedan confundirse, si son distintos los nombres de los fabricantes, pues el carácter distintivo de las mismas es éste, y no el genérico, que designe la clase de producto contenido en ellas.

Amparo administrativo directo 6719/36. J. C. Eno Limited. 4 de febrero de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustín Aguirre Garza. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 812545

Localización:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Informes

Informe 1963

Página: 19

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS, CONFUSION EN LAS.

No es verdad que Jacobo Finos, S. A., pretenda aprovechar el prestigio de Cluett Peabody and Company Incorporation, con el uso de la marca Arrow para ropa de caballero, porque en los establecimientos donde se vende al público pueda éste, por error, adquirir jabones producidos por Jabones

Finos, S. A., en la creencia de que son producto de Cluett Peabody and Company Incorporation, pues la marca no induce a error, sino que la persona que adquiere el jabón es quien pudiera sufrirlo, ya que es posible que haya ropa Arrow, y hasta whisky Arrow, sin que el prestigio de que goce quien fábrica ropa de tal marca pueda aprovecharlo el que produce otra clase de artículos, totalmente diversos, como son los que pueden incluirse dentro de los términos genéricos "ropa, perfumería y abarrotes". En consecuencia, el artículo 7o., fracción IX, de la Ley de Marcas de 1928, que prohibía el registro de una marca que ostensiblemente pudiera inducir al público a error sobre la procedencia de tales artículos que ampara, no fue violado.

Amparos en revisión 9486/43, 374/56, 1832/56, 6718/57 y 2102/61.

Registro No. 252239

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

115-120 Sexta Parte

Página: 106

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, IMITACION DE. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR EXACTAMENTE LA LEY Y ESTAR A LO MAS FAVORABLE AL GOBERNADO.

Si bien es cierto que para resolver si existe imitación de marca, deben analizarse las semejanzas existentes, también lo es que ello de ninguna manera implica que dejen de atenderse las diferencias existentes entre ambas marcas, porque el análisis debe llevarse a cabo tomando en conjunto las marcas en conflicto para determinar claramente si se confunden o no entre sí, y si la autoridad administrativa no precisa las circunstancias que tomó en consideración, y resulta que los hechos o circunstancias apreciadas son inexactos, o si bien el razonamiento es contrario a las leyes de la lógica, debe concluirse que aquella resolución es arbitraria, por lo que es en la vía de amparo en donde pueden censurarse las faltas cometidas por la autoridad administrativa en uso de sus facultades discrecionales. Por último, cabe hacer hincapié en que la declaración

administrativa de imitación de marca constituye un presupuesto para que, en su caso, proceda el ejercicio de acción penal ante la autoridad titular de la función investigadora, y ello entrañaría la formación de un proceso penal, con sanción de la misma naturaleza, en los términos del artículo 255 de la anterior Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior pone de relieve que si bien es verdad que en los casos en que la declaración administrativa se limite a la negativa de un registro marcario o a la nulificación de una marca, en caso de duda debe atenderse particularmente al criterio técnico de la autoridad administrativa, ello no es operante cuando se trata de una declaración administrativa de imitación, toda vez que tal declaración podría tener efectos penales, lo que obliga a que la autoridad administrativa aplique exactamente la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Carta Fundamental, y por otra parte que se esté en la hipótesis de lo más favorable al gobernado. En otras palabras, una declaración de imitación exige que la autoridad administrativa tenga especial cuidado en la valoración de los elementos de prueba, y sólo cuando advierta con la comparación de los productos y marcas, que existe una clara similitud, puede determinar administrativamente la imitación, ya que proceder de manera diversa afectaría las garantías constitucionales del gobernado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 7/78. Kindy Mills, S.A. 20 de septiembre de 1978. Mayoría de votos. Ponente: Renato Salas Gasque. Secretario: Ricardo López Grajales.

Nota: En el Informe de 1978, la tesis aparece bajo el rubro "IMITACION DE MARCA. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR EXACTAMENTE LA LEY Y ESTAR A LO MAS FAVORABLE AL GOBERNADO.".

Genealogía:

Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 20, página 86.

Registro No. 318119

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXIX
Página: 2520
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

MARCAS, IMITACION DE.

Para determinar si existe imitación de una marca, no es lo indicado tomar como base las diferencias entre la previamente registrada y la nueva, que se pretende registrar, sino las semejanzas que se adviertan para concluir lógicamente que en su conjunto pueden provocar confusiones, de acuerdo con los artículos 105, fracción XIV, 200, fracción V, y 255 de la propiedad industrial.

Amparo administrativo en revisión 1001/53. Laboratorios Hormona, S. A. 1o. de julio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Octavio Mendoza González

Registro No. 804429

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXVII

Página: 21

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, IMITACION DE.

Para estimar la semejanza de dos marcas hay que apreciarlas en conjunto y no considerar aisladamente los elementos que las compongan, de manera que no basta la diferencia de una sola letra entre ambas, con mayor razón si se tienen en cuenta que las dos se aplican a productos medicinales o farmacéuticos, por lo que tal semejanza puede inducir a confusión; de donde se desprende que, para determinar si existe imitación de una marca, no es lo indicado tomar como base las diferencias que haya entre las marcas de que se trata, sino las semejanzas que puedan provocar confusión entre ellas.

Amparo administrativo en revisión 1001/53. Laboratorios Hormona, S.A. 1o. de julio de 1953. Unanimidad de cuatro

votos. Ausente: Octavio Mendoza González. Ponente: Nicéforo Guerrero.

Registro No. 320342

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XCVIII

Página: 1533

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, NULIDAD DE.

Para establecer si una marca imita a otra, no debe de apelarse al análisis de las diferencias entre ambas, sino a las semejanzas que puedan inducir fácilmente a error al público.

Amparo administrativo en revisión 4417/48. Delgado López María. 24 de noviembre de 1948. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 321177

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
XCI

Página: 1435

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, NULIDAD DE.

Para establecer si entre dos marcas registradas, existen elementos de confusión que pueden servir para establecer si una de ellas imita a la otra, no debe apelarse al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador, 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.

Amparo administrativo en revisión 2985/43. The Coca Cola, Co. 17 de febrero de 1947. Mayoría de tres votos. Disidentes: Manuel Bartlett Bautista y Agustín Téllez López. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 170488

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008

Página: 2793

Tesis: I.4o.A.613 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.

A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el

consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Registro No. 225126

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

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

Página: 572

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.

Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente, ya que si bien la autoridad administrativa, para

calificar su registro puede realizar un análisis cuidadoso de sus elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente importante es la primera impresión y la confusión que dichas marcas produzcan en el público. En este sentido, es claro que, tratándose de cuestiones marcarias, es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, justificándose por ello, la exigencia legal de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de tal suerte que el consumidor no confunda una con otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 304/90. Daniel Industries Inc. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez.

Registro No. 231559

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988

Página: 404

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.

Para establecer la semejanza en grado de confusión existente entre dos marcas, no resulta indispensable aportar nuevos elementos probatorios en el expediente marcario, habida cuenta de que dicha semejanza debe surgir de la comparación directa entre las marcas involucradas y no necesariamente de pruebas adicionales.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 131/88. Recubrimientos Texturizados, S.A. 19 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Registro No. 256997

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

26 Sexta Parte

Página: 25

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, SEMEJANZA ENTRE LAS.

Para decidir acerca de la semejanza o disimilitud entre dos marcas, hay que compararlas, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea que se adquiere, a primera vista, del conjunto de cada una de las propias marcas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

R. A. 1100/70. R. J. Reynolds Tobacco Company. 4 de febrero de 1971. Mayoría de votos. Disidente: Juan Gómez Díaz. Ponente: Jesús Toral Moreno.

Genealogía:

Informe 1971, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 76.

ANEXO SIETE

Registro No. 912004

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Página: 415

Tesis: 439

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS.-

Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca debe ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir a error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o

servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerarlo bajo una variante de la regla de

competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquella detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of Ireland.-14 de octubre de 1994.-Mayoría de votos.-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.-Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 226, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.584 A.

Registro No. 230196

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988

Página: 329

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS.

La semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiere a productos similares, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo

que, la clasificación a que alude el artículo 56 del reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49) y Conmemorativa (vinos de mesa clase 47), provienen de la composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1326/88. Cervecería Cuauhtémoc, S. A.. de C.V. . 5 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agustín Tello Espíndola.

ANEXO OCHO

Registro No. 172650

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Abril de 2007

Página: 6

Tesis: P. IX/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Registro No. 192867

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999

Página: 46

Tesis: P. LXXVII/99

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

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

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben

emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.

TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

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

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

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.".

ANEXO NUEVE

Registro No. 254966

Localización: Séptima Época

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

72 Sexta Parte, Página: 170

Jurisprudencia

Materia(s): Común

“PRUEBA, CARGA DE LA.- A falta de normas expresas y categóricas que regulen el caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba no recae sobre aquél de los litigantes para el cual resulte imposible demostrar las situaciones en que se apoya su pretensión porque no tiene en su mano los documentos idóneos para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga grava a quien se encuentra en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o excepción, porque están a su disposición las probanzas relativas”.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época, Sexta Parte:

Amparo directo 508/74.- Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo directo 555/74.- Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo directo 572/74.- Cía. de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo directo 608/74.- Afianzadora Cossío, S.A. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo directo 612/74.- Cía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 14 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos.

Registro No. 256505

Localización: Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

38 Sexta Parte, Página 56

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

“MARCAS, EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA. Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no por las del código procesal local del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por una ley federal. Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del Código Federal mencionado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación o alguna otra cuestión abstracta semejante, pero de ninguna manera podría ser probado el hecho negativo consistente en la falta de explotación. En cambio, para el demandado sí sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello.”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozornio Quiroz. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

ANEXO DIEZ

Registro No. 203003

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, Marzo de 1996

Página: 971

Tesis: I.4o.A.82 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

**MARCAS. NULIDAD PLANTEADA ANTE LA
AUTORIDAD. DEBE SER PARCIAL Y NO TOTAL
TRATANDOSE DE PRODUCTOS PARCIALMENTE
PROTEGIDOS.**

No es procedente que la autoridad administrativa decrete una nulidad absoluta respecto de una marca 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.

**CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 2974/95. Celine Societé Anonyme. 22 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra.

Registro No. 255925

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

51 Sexta Parte
Página: 39
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

MARCAS. IMPROCEDENCIA DE SU NULIDAD PARCIAL.

Si el titular de una marca la usa para amparar algunos de los productos que le fueron autorizados, como pueden ser los de la clase 22, comprendidos en la enumeración del artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no es posible en los términos de los artículos 156 y 204 de la ley que se acaba de mencionar declarar la nulidad parcial por falta de uso con base en la circunstancia de que no se elaboran todos los artículos de esa clase, ni sería posible legalmente conceder a una persona el registro de una marca semejante para amparar artículos pertenecientes a la misma clase y de naturaleza similar a los que fabrica, o fabrica la persona a la que se le concede el uso de la marca. Debe hacerse notar que la tesis visible en la página 43 del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia por su presidente en el año de 1955, no resulta aplicable en el caso, por referirse a una cuestión diversa a la que se contempla, como es la relativa a diversas reservas que se deben tomar en cuenta en un supuesto de invasión tratándose de una nueva solicitud para el efecto de que se sustituya la marca o se modifiquen las reservas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 621/72. Productos Químicos Alen, S.A. 26 de marzo de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.

Registro No. 266112

Localización:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tercera Parte, LXXXVIII

Página: 63

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. NULIDAD PARCIAL DE UN REGISTRO.

El artículo 200 de la Ley de la Propiedad dispone que el registro de una marca es nulo (I) cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la ley y (V) cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleva a cabo un registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que se confunda con la anterior, en cuyo caso la secretaría, de oficio o a petición de parte, declarara nulo el segundo registro; a su vez el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable como supletorio de la ley de la Propiedad Industrial, establece que la demandada debe contestar negando la demanda, confesándola u oponiendo excepciones, y que se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia; y obviamente tales disposiciones 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 2139/63. H. J. Heinz Company. 1 de octubre de 1964. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.

Registro No. 807657

Localización:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tercera Parte, LXXXVIII

Página: 64

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

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.

Registro No. 316702

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXXV

Página: 798

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, NULIDAD PARCIAL DEL REGISTRO DE.

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. En efecto, 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; y así, cuando esta invasión se encuentra al practicarse el examen de novedad, previo al registro de la marca, se dará aviso al promovente para que modifique sus reservas, sustituya su marca o se oponga, con citación del tercero, a las pretensiones de la autoridad, según lo consignan los artículos 106, fracción XIV, 124, 126, 128 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial. Por otra parte, el artículo 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". No es, pues, 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 administrativo en revisión 3064/54. Lozano Páez Jacobo. 27 de julio de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Nicéforo Guerrero.

Registro No. 912001

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Página: 411

Tesis: 436

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. NULIDAD PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD. DEBE SER PARCIAL Y NO TOTAL TRATÁNDOSE DE PRODUCTOS PARCIALMENTE PROTEGIDOS.-

No es procedente que la autoridad administrativa decrete una nulidad absoluta respecto de una marca 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.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2974/95.-Celine Societé Anonyme.-22 de noviembre de 1995.-Unanimidad de votos.-Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.-Secretaria: Silvia Martínez Saavedra.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 971, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A.82 A.