



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

**“LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN
ADMINISTRATIVA DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE
LAS MARCAS SUSTANCIADOS ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA
APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.”**

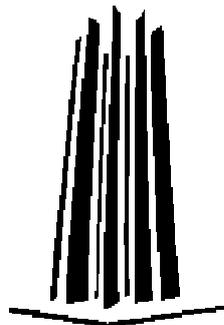
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:

HÉCTOR OCTAVIO ALMAZÁN PADILLA

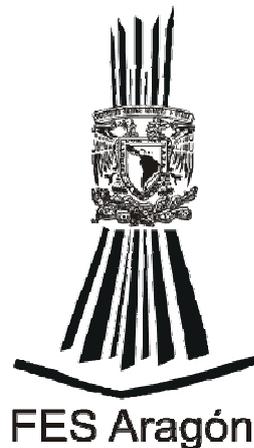
ASESOR:

LIC. JORGE EDUARDO PACHECO VARGAS



MÉXICO, ARAGÓN

FEBRERO 2012



FES Aragón



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.

DEDICATORIAS.

A MIS PADRES POR TODO EL APOYO Y EL ESFUERZO QUE DURANTE TODO ESTE TIEMPO ME HAN DEDICADO.

A LAS SEÑORAS ESTHER CRUZ, GUADALUPE ALMAZÁN Y OLIVA BENITO, ASÍ COMO AL SEÑOR ALFREDO PADILLA, QUE FUERON Y HAN SIDO PARTE IMPORTANTE DE ESTE LOGRO, GRACIAS.

A LA DRA. YOLANDA ALMAZÁN PADILLA POR SU GRAN APOYO Y MOTIVACIÓN; A LA LIC. REBECA RAMOS RAMOS POR TODO SU CARIÑO, COMPRENSIÓN Y PACIENCIA.

A TODOS MIS PROFESORES QUE A LO LARGO DE MI VIDA ME HAN ENSEÑADO QUE LA PREPARACIÓN Y LA SUPERACIÓN SON PARTE IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL DE LA VIDA.

INDÍCE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1.- La propiedad industrial.

1.1 Concepto de derecho intelectual.....	1
1.2 Fundamento constitucional del derecho intelectual.....	6
1.3 Concepto de propiedad industrial.....	7
1.4 Derechos protegidos por la ley de la propiedad industrial.....	10
1.5 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	11
1.6 Principios de Territorialidad y Especialidad aplicados por la ley Vigente al Registro de marca.....	19

CAPÍTULO 2.- La marca.

2.1 Antecedentes legislativos.....	24
2.2 Concepto de marca.....	34
2.3 Naturaleza jurídica de las marcas.....	35
2.4 Funciones de la marca.....	47
2.5 Clasificaciones de las marcas.....	51

CAPÍTULO 3.- Procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad relativos a las marcas.

3.1 Solicitud, requisitos.....	54
3.2 Anexos de la solicitud.....	57
3.3 Admisión de la solicitud.....	59
3.4 Plazo para contestar.....	60

3.5	Contestación y requisitos	60
3.6	Manifestaciones de la Actora al Escrito de Contestación	62
3.7	Alegatos:.....	62
3.8	Turno a Resolución.....	63
3.9	Supuestos de procedencia de las Declaraciones administrativas.....	63
3.10	Resolución	88
3.11	Recurso de Revisión.....	89

CAPÍTULO 4.- Comparación de los procedimientos de declaración Administrativa de nulidad y caducidad relativos a las marcas, antes y después de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4.1	Concepto de proceso.....	94
4.2	Concepto de procedimiento.....	95
4.3	Procedimiento de nulidad y caducidad de marca antes de la aplicación de la ley federal de procedimiento administrativo.....	96
4.4	Comparación de los procedimientos y estadísticas.....	101
4.4.1	Diagrama del Procedimiento Anterior a la Aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.....	102
4.4.2	Diagrama del Procedimiento Anterior con la aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.....	103
4.5	Estadísticas.....	104

CONCLUSIONES.....	110
-------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA.....	113
-------------------	-----

INTRODUCCION.

Como consecuencia de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se ha venido entorpeciendo la labor de este Instituto al alargarse los términos para integrar y resolver los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de los registros marcarios.

Aún y cuando la Ley de la Propiedad Industrial contiene un capítulo específico que regula el procedimiento de declaración administrativa, con motivo de la Tesis: I.1o.A. J/11, emitida por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, en abril de 2002, el IMPI, aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a sus procedimientos de declaración administrativa, lo que a traído como consecuencia una aplicación inconsistente y variable de la misma, la cual se ve plasmada en la integración y resolución de los procedimientos.

Del contenido de la jurisprudencia referida, se desprende la aplicación que actualmente realiza el IMPI de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas que se siguen ante la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, encargada de sustanciar y resolver los mismos.

Por lo antes referido el objeto de este trabajo de investigación es analizar las diversas etapas del procedimiento de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas seguidos actualmente ante el IMPI y compararlas con procedimientos sustanciados bajo la Ley de la Propiedad Industrial antes del 2004, para demostrar la

repercusión que ha tenido la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en los procedimientos de declaración administrativa.

El objetivo general de esta investigación es demostrar como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en materia de Propiedad Industrial no puede ser aplicable de manera directa, al contener la ley especial que rige esta área del derecho a nivel nacional un capítulo específico que rige los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de marcas, patentes, avisos comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales.

Resumiendo el objeto de estudio de manera general a los siguientes puntos:

- a) La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
- b) La tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
- c) Las consecuencias que ha generado la aplicación de la LFPA, a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas sustanciados ante el IMPI, toda vez que en la ley de la Propiedad Industrial se encuentran expresamente regulados, generándose una antinomia; y
- d) Corroborar si la tesis emitida por el Tribunal Colegiado pretendió resolver la figura de la antinomia a través de la multicitada tesis jurisprudencial.

Es necesario que se haga un estudio serio de las desventajas que representa el tener sobre un tema en específico dos regulaciones diferentes, más aún cuando las legislaciones en controversia son de la misma jerarquía, es decir, ambas son de observancia general en sus diversas materias a nivel federal.

Con este trabajo se espera dejar un concreto ejemplo de las consecuencias que acarrea el promulgar una ley sin estudiar debidamente cada una de las materias a las

que se pretende aplicar, caso concreto el hacer general la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los organismos descentralizados de la administración pública descentralizada, sin reparar en el hecho de que algunos de estos organismos, (caso en específico el IMPI), no sólo realizan procedimientos administrativos, sino además se sustancian ante él procedimientos en forma de juicio, como lo son las declaraciones administrativas de nulidad y caducidad de las marcas, que se solicitan ante la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del IMPI, que es la encargada de sustanciar y resolver los mismos.

Es totalmente falto de sustento jurídico que una tesis que sólo explica que una ley es de aplicación directa a otra porque no está excluida esta última del ámbito de aplicación de la primera sea la que haya ocasionado esta controversia, ya que hasta antes de la publicación de esta tesis el IMPI, venía sustanciando sus procedimientos de declaración administrativa de acuerdo a las disposiciones que para el efecto establece la Ley de Propiedad Industrial en su TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO I.

Por ello con este trabajo pretendió demostrar los problemas que se han generado con la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de manera directa a los Procedimientos de Declaración Administrativa de Nulidad y Caducidad de las marcas seguidos ante el IMPI, cuando estos procedimientos se encuentran regulados dentro de su legislación especial.

La hipótesis que se formula para la elaboración de la presente tesis es que la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por parte del IMPI, ha retardado la sustanciación y tramitación de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas instaurados ante la Subdirección de Procesos de Propiedad Industrial, encargada de sustanciarlos y resolverlos.

Para demostrar la hipótesis se hará una comparación de las etapas en las cuales se dividían los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas antes de la aplicación de la LFPA y las etapas en las cuales se dividen actualmente los mismos procedimientos.

Asimismo se ejemplificarán con estadísticas la cantidad de procedimientos iniciados y resueltos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial antes de la aplicación de la LFPA y los procedimientos iniciados y resueltos en base a esta última Ley, para hacer una comparación entre ambas estadísticas.

También al definir y analizar los procedimientos de declaración administrativa en sí mismos, se realizará un desglose de los supuestos que deben presentarse en cada uno de las hipótesis contenidas en los artículos 151 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial para que la autoridad pueda determinar si existe o no una causal de nulidad o caducidad de un registro marcario.

En la primera parte de este trabajo de investigación abordaré y desarrollaré los conceptos fundamentales de la Propiedad Industrial, rama del derecho en la cual se ubica el trabajo de investigación, pasando por su fundamento constitucional, su concepto, las figuras que lo forman, hasta llegar a los principios que rigen dentro de la materia a las marcas, figura jurídica sobre la que recaen los procedimientos administrativos en estudio.

Como segunda parte del presente trabajo, se realizará un estudio específico sobre las marcas, comenzando por los antecedentes legislativos en materia de marcas, para continuar con su concepto actual dentro de la legislación vigente, su naturaleza jurídica y las funciones que cumple este signo distintivo, para concluir esta parte de mí

investigación con la clasificación que de las mismas se hace dentro de la Propiedad Industrial.

Dentro de la última y tercera parte de mi investigación, se analizará de una manera práctica cómo se sustanciaban los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) antes de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y cómo es que se desarrollan actualmente con la aplicación del ordenamiento legal antes mencionado.

Este tema al ser el centro de la presente investigación analizará las diversas etapas en las que se dividen los procedimientos antes indicados, desde su inicio hasta su conclusión con la correspondiente resolución emitida por el IMPI.

También se pretende explicar dentro de estos procedimientos los diversos supuestos que deben darse para que se configure la declaración administrativa de nulidad o caducidad de una marca.

Para concluir este trabajo se desarrollaré diversas conclusiones con el objeto de aportar varias ideas y consideraciones en relación a la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas sustanciadas ante el IMPI.

CAPÍTULO 1.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 Concepto de Derecho Intelectual

Explicaremos brevemente qué es el derecho intelectual, pues el objeto del presente trabajo está englobado en esta área del derecho.

Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes: propiedad inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales.

El jurista belga Edmundo Picard adoptó el término *derechos intelectuales*, para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza *sui generis* y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales.

—Por tal razón derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.||¹

De conformidad con el Convenio que instituye la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo Suecia el 14 de julio de 1967, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos a obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y

¹ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. McGraw-Hill, S.A., de C.V., México 1998, p. 1.

de servicios, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Como podemos ver, el objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. Considérese como original, aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de propiedad intelectual se señala que hay creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración realizado por el autor.

La propiedad intelectual se usa para representar derechos sobre los productos creados por la mente y el pensamiento humanos. El derecho de propiedad intelectual protege estos productos intelectuales creados por la mente humana. En consecuencia, no cumple con el derecho de propiedad clásico porque los productos en los cuales se centra son diferentes a los de propiedad. Por esta razón, sus problemas no se pueden resolver con el concepto de propiedad clásico. Los derechos de propiedad intelectual tienen algunas características diferentes al derecho de propiedad clásico

—Los productos sujetos a propiedad intelectual no tienen una entidad material como los objetos del derecho de propiedad clásico. Por ejemplo, el cuadro de un pintor, la tela en que se aplica, la propiedad de las circunstancias en que existe y el pensamiento del pintor que creó el cuadro. Mientras que el cuadro del pintor y la propiedad de las circunstancias en que existe están cubiertos por el derecho de propiedad clásico, el pensamiento que creó ese cuadro está cubierto por la propiedad intelectual. Los objetos de propiedad intelectual son intangibles, aparentemente no tienen una existencia material.

—El propietario de un derecho de propiedad se beneficia de su protección en todas partes. Pero, en lo que respecta al derecho de propiedad intelectual, la protección no es universal, sino nacional. En otras palabras, el estado en que se solicita la

protección dispone o no respecto a la protección de la propiedad intelectual en su derecho interno.

—El derecho de propiedad de los derechos reales se beneficia con la protección, mientras que existan los bienes en cuestión. Sin embargo, en cuanto a los derechos de propiedad intelectual se aceptan diferentes períodos de protección para cada tipo de derecho.

—Los derechos de propiedad intelectual no se consumen con el uso. Por ejemplo, no importa cuántas ediciones se impriman de una novela, el producto intelectual creado por ese novelista no se puede consumir. Pero el derecho sobre el que se materializa el pensamiento intelectual se consume.

—Los derechos de propiedad intelectual son derechos monopólicos absolutos. Los derechos intelectuales se pueden hacer valer contra todos. La calidad monopólica del derecho de propiedad intelectual origina competencia, especialmente en el campo de la propiedad industrial. Porque de esta forma se crea una ventaja de la propiedad intelectual. Por lo tanto, las empresas competidoras siempre llevarán a cabo actividades de investigación para crear un producto nuevo.

—Para que nazcan algunos de los derechos cubiertos dentro del alcance de la propiedad intelectual, se necesita su registro.

El concepto propiedad intelectual se utiliza para denominar el derecho de propiedad que se genera sobre los productos de la creatividad humana.

La capacidad creativa del hombre se revela de las formas más variadas, ya sea como obras cuya finalidad sea la manifestación de valores puramente estéticos o como respuestas concretas a problemas que enfrentamos en la ciencia, la industria o el comercio.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la define como el —conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado a las personas físicas o morales que llevan a cabo creaciones artísticas, o que realizan invenciones o innovaciones, y de quienes adoptan

indicaciones comerciales; éstos pueden ser productos y creaciones objetos de comercio||.

La propiedad intelectual, sin embargo, generalmente es conocida con el nombre de —derechos de autor||, cuyo calificativo se ha extendido universalmente, lo cual se confirma consultando la redacción del artículo I de la Convención Universal sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952, que dice: ||Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura.||

Bajo el nombre de Derechos de Autor se designa el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen a quienes producen obras literarias, artísticas y científicas.

Asimismo se considera como autor a la persona que concibe y realiza una obra de naturaleza literaria, artística o científica. En tanto la creación supone un esfuerzo del talento sólo atribuible a una persona física, se infiere que sólo el autor puede ser el titular originario de un derecho sobre la obra del ingenio. La ley mexicana así lo reconoce, al definir como autor a la persona física que ha creado una obra literaria y artística (artículo 12 de la Ley Federal de Derecho de Autor) y al proclamar que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación (artículo 18 de la Ley Federal de Derecho de Autor).

El Derecho de Autor es una de las dos grandes ramas de la propiedad intelectual; la otra es el derecho de la propiedad industrial. Se le conoce también con otros rubros, como —propiedad literaria y artística||, —derecho sobre las obras del ingenio||, —derechos de la cultura||, —derechos del escritor y del artista||, —propiedad intelectual en sentido estricto|| y otros similares.

Cuando las obras del ingenio e intelecto humano apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos, tienen que ver con la cultura en general o bien con el campo del conocimiento, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en

sentido estricto o derechos de autor. A dichos derechos les corresponden las reglas, cuestiones, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

Se dice que las facultades intelectuales del creador de alguna obra son oponibles contra todos los hombres, dado que las facultades son de carácter personal. Estas facultades tutelan la personalidad del autor en relación con su obra, destinadas a garantizar intereses intelectuales, que conforman el Derecho Moral.

A la par que las facultades intelectuales de carácter personal, se encuentran las facultades de carácter patrimonial. Éstas, relacionadas con la explotación de la obra, lo cual posibilita al autor la obtención de un beneficio económico y constituye el Derecho Patrimonial.

Derecho Moral---Está Integrado por:	Derecho Patrimonial--Está Integrado por:
Derecho a divulgar su obra o mantenerla reservada.	Consiste en el derecho a la explotación económica de la obra, por sí o autorizando a otros a:
Derecho al reconocimiento de su paternidad intelectual.	La reproducción de la obra en forma material (Edición, reproducción mecánica).
Derecho al respeto y la integridad de su obra. Es decir que toda difusión sea hecha en la forma en que el autor la creó, sin modificaciones.	La comunicación pública de la obra en forma material a espectadores o auditores por medio de la representación y de la ejecución públicas, la radiodifusión, la exhibición cinematográfica, la exposición, etcétera.

El Derecho Moral es extramatrimonial y en principio tiene una duración ilimitada.	El Derecho Patrimonial es de duración limitada.
---	---

En cambio si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial, que es el área en la cual vamos a ubicar este estudio.

Hemos dado el concepto del Derecho Intelectual porque aunque no tengan el mismo origen ni puedan considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros signos distintivos como el nombre comercial y el aviso comercial también encuentran clasificación adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que le son relativos recaen, igualmente, sobre objetos inmateriales, por consiguiente, la propiedad inmaterial comprende los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico. Con esto ubicamos a la Propiedad Industrial dentro del Derecho Intelectual.

1.2 Fundamento Constitucional del Derecho Intelectual

Diferenciando así al Derecho Intelectual del Derecho de la Propiedad Industrial, a continuación vamos a dar el fundamento constitucional que en nuestro país tiene el Derecho Intelectual, el cual se establece en el artículo 28 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917, la cual en la parte relativa dice:

—En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a [...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.||

El artículo 89 en su fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta y obliga al presidente de la República a —conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.||

Por último en la fracción XXIX del artículo 73 del mismo ordenamiento se faculta al Congreso|| para expedir leyes tendientes a la promoción [...] de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.||

Estas disposiciones son la base de la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial, las cuales son reglamentarias del artículo 28 constitucional.

1.3 Concepto de la Propiedad Industrial

Una vez ubicada la propiedad industrial dentro del derecho intelectual, vamos a dar una definición más concreta de la misma. Hemos visto que la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual, a través de la cual se busca conseguir una protección deseada para un inventor, creador o descubridor en el campo de la industria y del comercio o bien se busca proteger la elección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios; entonces estos actos son objeto de la propiedad industrial.

Propiedad industrial: es un término que se refiere a la concesión de un derecho exclusivo, por parte del gobierno de un país, a una persona específica para explotar una industria sujeta al citado derecho, por un número específico de años, (renovables); también es la potestad de tener el uso exclusivo de una marca, signo o título que designe el origen de artículos fabriles o comerciales.

Considerando así a la propiedad industrial, se puede decir que el derecho de la propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios; pero

en estos casos, como hemos visto, nos referimos estrictamente a las creaciones intelectuales de carácter industrial y comercial.

El tratadista Ladas, citado por el doctor Rangel Medina en su Tratado de Derecho Marcario indica: —La propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.||²

Por su parte el Dr. David Rangel Medina menciona que actualmente se habla de un derecho de la propiedad industrial el cual lo define como: —El privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.||³

Para algunos el término propiedad industrial se considera falso e inapropiado, pues indican que, la palabra —industrial|| es ambigua, proviene del término —industria||, que puede ser tomado en sentido estricto, por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra —propiedad|| no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, está llamada a abarcar intereses y derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar pese a que la división de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y propiedad industrial está generalmente aceptada, es dudoso que este término sea el indicado para distinguir los derechos que designa de los derechos de autor, ya que una diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra.

Sin embargo, el propio autor Ladas, quien sostenía los argumentos antes mencionados, aclara que por poco apropiado que sea dar a todos estos derechos e intereses el nombre de —propiedad||, no resulta ningún inconveniente desde el punto

² LADAS, citado por RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, 1960, p. 101.

³ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Macgraw-Hill, S.A., de C.V., México 1998, p. 5.

de vista de su protección internacional, por ser este término un común denominador práctico para designar diversos intereses que se refieren a la actividad comercial e industrial de los hombres.⁴

Como fundamento de estos derechos de propiedad industrial, pueden invocarse tres ideas distintas:

1a. Puede ser, desde luego, una idea del orden interno de la sociedad, porque el orden es el primer valor social que ha sido procurado. Tal es el caso para los derechos sobre los signos distintivos (marca, nombre comercial, aviso comercial, etc.): es conforme a la buena política de la economía y del comercio que los signos que sirven para distinguir una empresa no pueden ser usurpados por otra, es en beneficio de todos, no solamente de otros productores que no debe sufrirse confusión con una casa rival, sino también de los consumidores que deben poder reconocer la empresa que es de su preferencia. Esta idea de orden, particularmente imperiosa desde los orígenes mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre los signos distintivos son los más antiguos.

2a. El fundamento del derecho puede buscarse, por otra parte, en una idea de justicia, porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no pueden emplear la marca de otro, ya que los productos u objetos que se vendieran bajo esa marca no han sido producidos por los mismos métodos y no pueden tener el mismo valor.

3a. Otro posible fundamento del derecho, radica en la idea de progreso, idea que tiene valor sobre todo en las civilizaciones evolucionadas, pero tiene sus exigencias. Es evidente que el progreso es sobreexcitado en su máximo grado por las invenciones o las creaciones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debe naturalmente recompensarse a sus autores; la recompensa más natural ha parecido ser ese monopolio temporal de explotación, que constituye uno de los tipos de derechos en materia de propiedad industrial. De ahí que esos derechos constituyan una ventaja social, por el impulso dado al progreso de la industria.

⁴ LADAS, citado por RANGEL MEDINA, David, Ibidem., Tratado de Derecho Marcario, p. 101.

Por estas ideas se podrá notar que la propiedad industrial se origina en el mundo moderno como fruto de la libertad del comercio y de la industria y se desarrolla en un régimen de competencia económica, por lo cual la protección que otorga la propiedad industrial consiste en una regulación jurídica del juego de la competencia entre los productores, ya que si se hace de la ley de la competencia la ley fundamental de la economía, hay que fijarle barreras que delimiten su curso y constituyan posiciones que no puedan remover, esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores.

1.4 Derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial

La propiedad industrial está compuesta por cuatro grupos de instituciones que son los siguientes:⁵

1. Creaciones Industriales Nuevas

- a) patentes
- b) modelos de utilidad
- c) dibujos industriales
- d) secretos industriales, y
- e) variedades vegetales.
- f) Circuitos integrados.

2. - Signos Distintivos

- a) marca
- b) nombre comercial
- c) denominaciones de origen
- d) anuncio o aviso comercial

3. - Represión de la Competencia Desleal

4. - Transferencia de Tecnología o Traspaso Tecnológico

⁵ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., Derecho Intelectual, p. 2.

De este cuadro podemos fijar claramente que las marcas son objeto de lo que conocemos como signos distintivos.

A su vez, los signos distintivos forman parte fundamental del derecho de la propiedad industrial, pues son utilizados con el propósito de diferenciar comercialmente, los productos y servicios de un empresario respecto de aquellos ofrecidos por sus competidores en el mercado.

Los signos distintivos buscan proteger tanto a los consumidores como a los productores de bienes y servicios de otros de la misma especie o clase, pero de diferente calidad, los cuales buscan obtener un beneficio de la ventaja comercial que los consumidores les han otorgado a los primeros productores de determinados bienes o servicios.

1.5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Antecedentes

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se determinó en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno

federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3^a. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

En la nueva estructura se enfocan nuevas misiones; —Estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Asimismo, emitir resoluciones sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de los mismos. También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los mismos.

Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial, mediante la promoción y disseminación de su acervo de informacin||.

Asimismo la nueva visión del Instituto es la de: —Encauzar las fortalezas de la institución para que la creatividad intelectual en la actividad tecnológica e industrial se transforme en beneficios para la sociedad en su conjunto, en una economía cuyas condiciones de competencia brinden certeza jurídica||.

Por otra parte se fijan dos objetivos institucionales que son:

Otorgar protección a los Derechos de Propiedad Industrial, en forma suficiente y oportuna.

Prevenir y combatir los actos que constituyan competencia desleal relacionada con la propiedad intelectual.

En nuestro país es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial encargada de fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial y la transferencia de tecnología, así como también estudiar y promocionar el desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, también proporciona la información y cooperación técnica que le sea recurrida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas correspondientes para cada caso.

Las facultades del Instituto (IMPI), se encuentran claramente establecidas en las XXII fracciones del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, dentro del primer párrafo del mencionado artículo se indica que el IMPI, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que se hace necesario establecer de manera sencilla lo que se entiende por un organismo descentralizado dentro de nuestra legislación y doctrina.

Como consecuencia de la necesidad de imprimir dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante un ahorro de pasos que implica el ejercicio del poder

jerárquico propio de los entes centralizados, surge como una forma de organización administrativa la descentralización.

Los organismos descentralizados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

De conformidad al tercer párrafo del artículo primero de la Ley Orgánica en cita son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos, las entidades que componen la administración pública paraestatal.

Los organismos descentralizados son entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con los organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

El objeto que puede ocupar a un organismo descentralizado es aquel que de origen corresponde realizar al Estado; la Ley de las Entidades Paraestatales reconoce tres posibles objetos que puede tener las personas jurídicas que se constituyan como organismos descentralizados; entre los que se encuentran la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social; o en su caso, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Para la realización de su objeto, el organismo descentralizado cuenta tanto con autonomía técnica como con autonomía patrimonial para tomar las decisiones perentorias.

Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es decir, el Congreso de la Unión crea una norma o serie de normas aplicables de manera exclusiva a dichos entes, estas leyes le otorgan personalidad jurídica y en consecuencia se vuelve responsable de las decisiones que asuma para la realización de su objeto.

No obstante su autonomía, las entidades descentralizadas se encuentran sometidas a las actividades de control y vigilancia de la Administración Pública Central.

La descentralización federal mexicana equivale a lo que la ley denomina: —administración pública paraestatal||.

La Administración Pública Paraestatal creada por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la Administración Pública Federal; su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Para el Derecho Administrativo es una forma jurídica en que se organiza la Administración Pública mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, y responsables de una actividad específica de interés público, en el caso concreto la protección de la Propiedad Industrial dentro del territorio nacional. Así lo señala el artículo 1° de la Ley de Propiedad Industrial.

A través de esta forma de organización y acción administrativas, se atienden fundamentalmente servicios públicos específicos, particularmente de orden económico, para el legislador mexicano, los organismos públicos descentralizados sólo son aquellos que sean creados mediante un acto de derecho público.

En la doctrina mexicana se aceptan dos tipos de descentralización administrativa: por servicio y por región, en el caso en específico el IMPI, es una organismo descentralizado del primer tipo, pues presta servicios públicos, al contar con una delegación de ciertas facultades, recursos propios y poder de decisión en materia de Propiedad Industrial.

El organismo descentralizado por servicio tiene una autonomía en tres modalidades: jurídica, financiera y técnica, mismas con las que cuenta el IMPI, las cuales a continuación se describen.

Por la autonomía jurídica tiene personalidad jurídica propia; por la autonomía financiera se le asigna un patrimonio propio, y por la autonomía técnica, regula su operación y funcionamiento en diversos aspectos mediante normas específicas.

Sin embargo, la autonomía característica de la descentralización administrativa por servicio no impide que los órganos descentralizados queden sujetos a la tutela y vigilancia de la administración centralizada, o sea, del titular del poder Ejecutivo, sin perjuicio de estar sometidos a la vigilancia del Poder Legislativo por medio de la Contaduría Mayor de Hacienda u órgano de fiscalización equivalente.

Para terminar con esta somera explicación de los organismos descentralizados, haremos referencia a las características con las cuales deben cumplir los mismos, las cuales son:

1. Creados invariablemente por un acto legislativo (ley) decreto del Ejecutivo. Con base a esto surge su personalidad jurídica.
2. Tienen un régimen jurídico propio, éste regula su personalidad, patrimonio, denominación, objeto y actividad. Generalmente lo constituye su ley orgánica.
3. Tienen personalidad jurídica propia. Es creada a través de su ley orgánica. Estos órganos primero surgen a través de su ley y después se establecen sus elementos personales y materiales.
4. Cuentan con una denominación. Es la palabra en el idioma oficial del estado que distingue y diferencia al organismo descentralizado de otras dependencias.
5. Tienen sede las oficinas y dependencias. Es el lugar donde se encuentran situados, esto es su domicilio.
6. Cuentan con órganos de dirección administrativa y representación. Se puede entender como un cuerpo colegiado; es el órgano de mayor jerarquía, decide sobre

los asuntos más importantes de la actividad y de la administración del organismo. Dependiendo del organismo de que se trate se le denomina de diferente manera, ejemplo: en el Instituto Mexicano del Seguro Social se le denomina Asamblea General; Universidad Nacional Autónoma de México, es la Junta de Gobierno.

7. Cuentan con una estructura administrativa interna, ésta dependerá de la actividad y de las necesidades del trabajo que se realice.

8. Cuentan con patrimonio propio. Es el conjunto de bienes y derechos con que cuentan los organismos descentralizados para el cumplimiento de su objeto. Dentro de estos bienes podemos encontrar a los inmuebles de dominio público.

9. Su objeto es variable y de esta manera podemos considerar:

a) realización de actividades que corresponden al Estado

b) prestación de servicios públicos

c) administración y explotación de determinados bienes del dominio público o privado del Estado

d) distribución de productos y servicios de primera necesidad.

10. Tienen una finalidad: Procurar la satisfacción del interés general en forma más rápida, idónea y eficaz.

11. Régimen fiscal, la mayoría de estos organismos están exentos del pago de impuestos, sin embargo, en algunos casos hay organismos descentralizados que pagan impuestos a la Federación como Petróleos Mexicanos.

Los organismos descentralizados están regulados, de manera específica, por ley o decreto que los creó. En ese instrumento jurídico se expresa que son personas morales, y se especifican su patrimonio, sus órganos de gobierno, su objeto y, en ocasiones, las formas en que el Estado supervisará su funcionamiento y, además, la autorización para que expidan su reglamentación interna.

Por lo que se refiere al IMPI, el mismo cuenta con su propio Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (RIMPI), que tiene como finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que les confiere la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables a la materia (art. 1 RIMPI), asimismo cuenta el IMPI con un Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (EOIMPI), el cual tiene por objeto regular la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del Instituto, así como la distribución de las funciones previstas en la Ley de la materia, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables, (art. 3 EOIMPI).

Una vez determinada la autoridad administrativa encargada de la Propiedad Industrial en nuestro país, así como su naturaleza jurídica, se procede a estudiar en específico la figura jurídica de la Propiedad Industrial sobre la cual recae el objetivo general de este trabajo, la cual es la marca.

1.6 Principios de Territorialidad y Especialidad aplicados por la Ley Vigente al Registro de Marca.

Desde el punto de vista jurídico, la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es un signo de adhesión de la clientela.

Desde el punto de vista económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente por su garantía.

Como podemos ver, la definición jurídica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para la clientela y los competidores.

La definición económica recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella.

Ambas definiciones en la actualidad en que vivimos se complementan y no se oponen la una con la otra.

El propósito principal que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, prácticamente es obtener el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial, y con ellos la protección contra actos que atenten contra estos derechos.

Principios de Territorialidad de la Marca.

Este principio fue aceptado en la mayoría de los países del mundo, se refiere al ámbito de validez espacial del registro de marca, de manera que los efectos jurídicos de un registro marcario no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasaban sus fronteras, es decir, en principio el derecho exclusivo de uso, así como la protección de una marca registrada se circunscribe única y exclusivamente a todo el territorio nacional de aquel país en el que se hubiera registrado ésta.

Excepción al Principio de Territorialidad de la Marca.

Como una excepción al mencionado principio de territorialidad, encontramos a las llamadas —marcas internacionales], registradas en las oficinas de la OMPI en Ginebra, al amparo del Arreglo de Madrid, sobre el Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de Comercio, el cual protege a las marcas a nivel internacional, sin necesidad de solicitar la marca por separado en cada uno de los países donde se pretende obtener el derecho exclusivo a su utilización, México se adhirió a este Arreglo el 26 de julio de 1909, pero este arreglo fue denunciado por acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de marzo de 1942, comunicándose tal denuncia a todos los países miembros del arreglo por nota circular del 13 de agosto de 1942; dicho Arreglo de conformidad con el artículo 17-bis, de la Convención de París y 15 inciso 3 del propio Arreglo, este instrumento

continuaría en vigor en México hasta pasado un año a partir del día en que se realizó la denuncia.

Otra excepción al principio de territorialidad la constituye las llamadas marcas notorias o de gran renombre que se ubican en una situación privilegiada ante otras marcas, en virtud de que éstas han alcanzado una jerarquía importante, siendo fácilmente reconocidos por la clientela, por tanto reciben una protección extraterritorial acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen, al evitar el uso y registro de éstas en otro país por un comerciante o fabricante distinto al original que pudiera incurrir en una competencia desleal e inducir a error a la clientela.⁶

También se podría reconocer como una excepción al principio de territorialidad, el denominado derecho de prioridad contemplado en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (D.O.F. del 27 de julio de 1976), del cual México forma parte y está vigente, ya que en su artículo 4, A, 1) textualmente dice: —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 sus causahabientes, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente]].

Disponiendo en su artículo 4, C, 1), que —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]].

Concluyendo este punto podemos decir que el principio de territorialidad, fija como ámbito de validez de un registro el territorio nacional del país donde se otorgó el registro, a menos que se trate de una marca registrada en Ginebra por la OMPI

⁶ **JALIFE DAHER, Mauricio**, Aspectos legales de las marcas en México, Editorial Themis, S.A. de C.V., México, 1999, po.9.

conforme al Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas.

Principio de Especialidad de la Marca.

La marca cumple con este principio en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada, de manera que la marca no puede ser registrada para proteger indeterminadamente de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada, quedando abierta la posibilidad de que otra persona pueda usar esa misma marca para distinguir productos o servicios diferentes.

Excepción al Principio de Especialidad de la Marca.

El caso de las —marcas notorias|| se presenta como la única excepción al principio de especialidad de la marca, ya que éstas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez señalada por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de clasificación oficial, esto previsto por el artículo 6 bis del Convenio de París, que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre la marca notoria, según el texto del citado precepto, los países miembros de la Unión adquieren estos compromisos:

- a) Negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida;
- b) Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria; y
- c) Prohibir el uso indebido de una marca notoria.

Esto se hace para evitar que un comerciante o fabricante se aproveche del éxito de una marca ajena y registre esta misma para productos o servicios diferentes sin

haber realizado trabajo o erogación alguna para disfrutar de un éxito probado que ha sido producido por otro.

CAPÍTULO 2.

LA MARCA

2.1 Antecedentes Legislativos.

Al ser la marca la materia de estudio en este trabajo, a continuación expondré algunos aspectos histórico-legislativos en relación con esta materia.

La primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas en nuestro país, fue a través de nuestro segundo Código de Comercio que data de 1884, en el cual se les otorgó una naturaleza mercantil.

En materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814; y el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, que fueron la legislación y la jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en la que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, por lo que volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Bilbao y en general la legislación española; no obstante siguió aplicándose el mencionado Código de Comercio de 1854, considerándose como único vigente en la mayor parte de los Estados de la Federación, excepto en la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación prevaleció hasta la expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió hasta el 1º de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro actual Código de Comercio.

El Código de Comercio de 20 de julio de 1884

Por la reforma que se hizo el 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 constitucional, se concedieron facultades al Congreso de la Unión, para dictar un Código de Comercio, lo cual dio carácter federal al derecho mercantil. Este Código se expidió el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con su artículo 1º transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo año; este Código significó un progreso evidente

respecto del Ordenamiento anterior de 1854, ocupándose de materias que no fueron reguladas por este último.

La importancia de este Código de Comercio de 1884 radica en que se incluye un capítulo titulado —De la Propiedad Mercantil||, en el cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera expresa las marcas de fábrica. De conformidad con el Título Segundo del Libro Cuarto titulado —de la Propiedad Mercantil|| se regulan las marcas de fábrica de la siguiente manera:

Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; así también se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (Art. 1418). El artículo 1420 dice: —que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca.||

Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (arts. 1421 y 1422). Asimismo, se indica que los comerciantes tienen la propiedad de sus marcas (art. 1419); finalmente se establece, que la falsificación de las marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el código respectivo (art. 1423).

Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el Registro Mercantil

Los antecedentes del registro mercantil en México datan desde el Código de Comercio de 1854; asimismo se estableció en el Código de Comercio de 1884 y el 20 de junio de ese mismo año se expidió un Reglamento de Registro de Comercio,

el cual fue derogado por la ley de 11 de diciembre de 1885, según la cual, los comerciantes deberían matricularse. En dicha matrícula, el registrador anotaba entre otros actos jurídicos; los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica (arts. 2 y 3, fracción VII).

Por este motivo los títulos de propiedad industrial, producían sus efectos desde la fecha de su inscripción; su omisión impedía al comerciante interesado el ejercicio de sus derechos con relación a terceros (arts. 14 y 15). La inscripción de dichos títulos en el registro público de comercio, se estableció desde que entró en vigor la citada ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas de 1903 (arts. 117 y 91 transitorios, respectivamente).

Código de Comercio de 1° de enero de 1890

Este Código está inspirado en los códigos españoles de 1829 y 1885; el italiano de 1882 y el francés de 1808. Tras la efímera vida del Código de 1884, en el año de 1889 se promulgó el actual Código de Comercio Mexicano, vigente desde el 1° de enero de 1890. No obstante derogar las leyes mercantiles preexistentes, este nuevo código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica, estableciéndose asimismo como sanción por la falta del registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero.

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE MARCAS (1889-1975)

Bajo la presidencia de don Porfirio Díaz se promulgó la primera ley que de modo específico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas. Este cuerpo legislativo que entró en vigor el 1° de enero de 1890, es el que marca el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que estos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de vista formal se independiza al romper los clásicos moldes legislativos que la legislación mercantil y penal precedente contenía en dichos códigos.

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.

En los diecinueve artículos que integraban esta Ley se introdujeron importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general. Así se establecía que no podían considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (art. 3º).

Notas características que este sistema de protección a las marcas presentó, son las siguientes: sólo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente (art. 8); la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtenía en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos (art.9); la duración de la propiedad de las marcas era indefinida, pero se entendía abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado (art. 12); era motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales, pero se requería instancia de parte para ser declarada, precisamente por una autoridad judicial, (art. 14).

Aun cuando el nombre oficial de esta ley era el de Marcas —de fábrica||, ello no significa que se excluyera la reglamentación de las comerciales, pues los textos que hemos extractado aluden indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial a al comercial, ninguna declaración aparece en esta ley acerca de los preceptos que sobre la materia de marcas consigna el Código de Comercio entonces vigente en cuanto a la inscripción de los títulos de marcas en el Registro de Comercio, razón por la cual continuaron vigentes, así lo atestigua la expresa derogación que en la Ley de 1903 se hizo en su artículo 91 transitorio.

Decreto de 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial.

Este decreto se refiere a la autorización concedida al ejecutivo para reformar la legislación vigente entonces sobre propiedad industrial, con arreglo a las bases siguientes:

A) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen previo de, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;

B) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiere, será progresivo;

C) Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal;

D) La traslación del dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse anotar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario;

E) Se publicará un periódico, que con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas.

Con apoyo en estos lineamientos generales de este Decreto del Congreso, el Presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903

Esta ley definió la marca mencionando que, —es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia|| y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca (art. 1). Por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una Oficina especialmente creada para ello, pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero.

Cualquier registro comenzaba a surtir efectos desde la fecha de su presentación en la Oficina de Patentes y Marcas (art. 7) y debía renovarse cada veinte años (art. 6); se les implantó a los fabricantes, agricultores y comerciantes la obligación de indicar ostensiblemente que sus marcas estaban registradas (art. 9); la obligación de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas, ya que lo establecía el Código de Comercio, dejó de ser aplicable, y a partir de entonces es en la Oficina de Marcas donde se practica el registro (art. 3).

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928⁷

Las más importantes innovaciones de esta Ley con respecto a la derogada el 25 de agosto de 1903, son las siguientes:

Desde luego se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. (Arts. 1º, 4º, 5º, 6º y 39 fracciones II y III).

Por vez primera se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

⁷ **Diario Oficial de la Federación**, 27 de julio de 1928.

Acorde con el sistema adoptado, se estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados. (Arts. 14, 17, 18 y 23).

Se dispuso que los interesados de común acuerdo, podían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anteriores, estipulándose que sería inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría como base a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada. (Art. 21). También se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial. (Arts. 36, 37 y 38).

Se consignaron de una manera específica y limitativa causas por las cuales el registro de una marca era nulo (Art. 39), conservándose la regla general que aparecía en la ley anterior y según la cual, la nulidad era procedente cuando el registro había sido hecho en contravención a las disposiciones de la ley que le dio vida (art. 39).

Por primera vez se delimitó a un plazo el efecto del registro de una marca, fijándose en veinte años su duración, y se exigió su renovación cada diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro. (Art. 24).

Se instituyó también la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos (Art. 40), a menos que antes del vencimiento de dicho período, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de efectuar la explotación. (Art. 60 del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 11 de diciembre de 1928).

Ley de la Propiedad Industrial de 1942⁸

Esta Ley se caracterizó desde el punto de vista formal, porque codificó a las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a la competencia desleal, pero sólo nos remitiremos al

⁸ **Diario Oficial de la Federación**, 31 de diciembre de 1942.

estudio exclusivo de las marcas, que son las que nos interesan en esta reseña histórica de la legislación mexicana.

En esta Legislación se reduce a 10 años el plazo de vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes. (Art. 132). También estableció reglas sobre la caducidad de las marcas registradas durante la vigencia de 1889 y 1903, que no hubieran sido renovadas durante el plazo de cinco años que al efecto se concedía, para dar fin a la confusión que originaba el hecho de que conservaran su vigencia marcas que no se renovaban (Arts. 156, 157, 171 y 181). También se consignaban disposiciones que tendían a impedir que los industriales o comerciantes que empleaban marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, trataran de darles apariencias extranjeras, lo que resultaba en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacían pasar como extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional (Arts. 148, 149, 150, 258 y 262); asimismo, se establecieron sanciones para quienes no acataran las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda —Hecho en México—, en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no. (Art. 261).

Esta ley además es importante porque es el antecedente de la denuncia que México hizo al *Arreglo de Madrid*, de abril de 1891, relativo al registro internacional de las marcas de fábrica y de comercio. De acuerdo con dicho Tratado nuestro país contrajo la obligación de inscribir y de proteger en diversas categorías de productos señaladas por la ley nacional, todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna. En cumplimiento de dicho compromiso el gobierno mexicano inscribió tales marcas internacionales y con relación a las mismas se practicaron los exámenes respectivos.

Pero con frecuencia resultó innecesaria esa labor porque en México se explotaba un número relativamente bajo de marcas internacionales, además los titulares de marcas nacionales no mostraron interés en el registro internacional ya que según estadísticas, durante la última década de la vigencia del *Arreglo* en México, se depositaron en la Oficina Internacional de Berna aproximadamente de 2 a 3 marcas mexicanas por año.

—Tomando en cuenta las razones expuestas, por Nota de 10 de marzo de 1942 México se dirigió al Gobierno de la Confederación Helvética declarando que a los intereses nacionales convenía denunciar el Arreglo de Madrid mencionado. El gobierno Suizo dio respuesta a la Nota mexicana y, de acuerdo con el artículo 17 bis de la Convención de París, aplicable al caso, aceptó la denuncia y fijó como fecha para computar el año después del cual surtiría sus efectos, la de la Nota mencionada, por lo que dicho plazo concluyó el 9 de marzo de 1943. Por circular de 13 de agosto de 1942, el Gobierno de la Confederación Suiza comunicó la decisión mexicana a todos los países miembros del Arreglo.||⁹

El surgimiento de esta Ley en nuestro ordenamiento jurídico es de gran importancia, ya que en esta se fija por primera vez la vigencia de 10 años a una marca, que es la misma que actualmente otorga el IMPI a un registro marcario y a su respectiva renovación; por otra parte, debe de considerarse a esta legislación como el antecedente más claro de la caducidad de las marcas, ya que este ordenamiento jurídico fija reglas claras para este procedimiento.

Ley de Invenciones y Marcas de 1975

El Ordenamiento jurídico que narraré se aprobó el 30 de diciembre de 1975, respondió a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero tal vez despegadas de la realidad.

Por lo que se refiere a las marcas, se notan una serie de cargas nuevas para los mexicanos a pesar de que quiso favorecerseles, entre estas encontramos:

- a) mayores limitaciones para el registro de las marcas;
- b) un régimen de uso obligatorio de marcas;

⁹ RANGEL MEDINA, David op. cit., p. 48.

- c) la vinculación de marcas;
- d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública;
- e) la pérdida del registro cuando la marca se convertía en designación genérica;
- f) reglas para comprobar el uso de las marcas;
- g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no;
- h) la posibilidad de declarar que se ampararan por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados;
- i) la inclusión de las marcas de servicio;
- j) la introducción de las denominaciones de origen.¹⁰

Otras de las novedades que contenía la ley eran en lo relativo a las infracciones y sanciones, ya que se introdujeron las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tuvo paralelo en el mundo.

El sistema de sanciones establecido en esta ley, pesaba más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que formaban la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapaban por lo general a cualquiera acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.¹¹

Conforme a esta ley la duración del registro de marca era de 5 años con posibilidad de renovar indefinidamente por periodos iguales, se adoptó el sistema mixto, es decir, el derecho de uso exclusivo a la marca se adquiría mediante la obtención de un título de registro tramitado ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento

¹⁰ **NAVA NEGRETE, Justo**, Derecho de las Marcas, Op. Cit. pp. 537-557.

¹¹ **SEPULVEDA, César**, El Sistema Mexicano de propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 1985, pp. 41-43.

Industrial (SECOFI), pero este registro no producirá efectos contra terceros que hayan usado y explotado la misma marca para los mismos o similares productos o servicios con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro e incluso tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicada previa tramitación de nulidad del registro ya realizado. La marca registrada podrá transmitirse según lo establecido por la legislación común para cualquier otro derecho, pero ésta no producirá efectos contra terceros mientras no se inscriba en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Esta norma de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se aprobó el 25 de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 27 de junio de 1991, fue reformada el 2 de agosto de 1994, dichas reformas entraron en vigor a partir del 1° de octubre de 1994, dándosele a este nuevo texto la denominación de **Ley de la Propiedad Industrial (LPI)**. Este es el ordenamiento que se encuentra en vigor en la actualidad.

Las disposiciones relativas a la marca contenidas en esta Ley, específicamente en el Título Cuarto, capítulos I, II, V, VI y VII, tienen su fundamento en los artículos 5°, 14, 16, 73 fracción X y específicamente en el 133 de la Constitución.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de noviembre de 1994, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994, consta de 79 artículos y abroga el reglamento de 1981.

2.2 Concepto de Marca

La marca la puedo definir como el signo utilizado por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

Asimismo su registro y uso traen, como consecuencia, la protección de las mercancías y servicios prestados, pues se evita la competencia desleal y, por tanto, el industrial o comerciante conserva, en lo posible su crédito. Por otra parte, se garantiza a los consumidores la obtención de la calidad que la experiencia les reporta con la adquisición de los servicios y mercancías a través de las marcas; e igualmente el conjunto de marcas en un país en el extranjero asegura una garantía del comercio de exportación, lo que les otorga importancia particular.

Al ser la marca nuestro objeto de estudio, expondremos la manera en que la Ley de Propiedad Industrial la define:

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

Este concepto de marca, impone a ésta la función distintiva a la que más adelante haremos referencia.

2.3 Naturaleza Jurídica de las Marcas

Es necesario estudiar las diversas teorías que han tratado de explicar la naturaleza jurídica de la materia.

DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO

Al analizar la naturaleza jurídica de las marcas desde la perspectiva de la clasificación que generalmente se hace de Derecho Público y Derecho Privado, encontramos que esta división no es descriptiva de su objeto, se trata más bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, por una parte es confirmado por la experiencia.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Ramella y Georges de Ro que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones

universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.¹²

Para otros autores, el derecho de las marcas está encuadrado dentro del derecho público (en particular en el Derecho Administrativo), así lo afirman Pallares, de Pina y Rogina Villegas.

Sin embargo, Paul Roubier y Pedro G. De Medina, afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir que se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.¹³

De acuerdo con Nava Negrete la legislación de las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, ya que al Estado le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a castigar la competencia desleal, todo ello sin olvidar el origen privado que tiene la naturaleza jurídica de las marcas.

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE LA PROPIEDAD

Durante mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de propiedad. El principio de la propiedad de las marcas se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo, *suum cuique*. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden, esta teoría fue sostenida por Rendu, Blanc y Calmels, según los cita Nava Negrete.

Breuner Moreno, sostiene que los autores no tomaron en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, —el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los

¹² Citados por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit, Derecho de las Marcas, p. 122.

¹³ DE MEDINA y SOBRADO, Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección a los Inventores en el Derecho Internacional y en el interno., Citado por, NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas, Op. Cit, p. 122.

productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca.||¹⁴

Nava Negrete menciona que Albert Chavanne y Jean Jacques Burstt, conciben la validez de una marca independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se aplica, dicho principio es aceptado por la doctrina actual y las legislaciones sobre la materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de París, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967 en el artículo 7 que dispone: — La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.||

Para autores, como Ferrara y César Vivante el derecho sobre la marca es un auténtico derecho de propiedad absoluta¹⁵, otros autores han sostenido que la propiedad de las marcas es relativa, es decir, que aquél que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas, sus competidores, entre estos autores Nava Negrete menciona a Pouillet, Allart, Brun y Chenevard.

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca, careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectase el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.

En mi punto de vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

¹⁴ Breuner Moreno, P., “Tratado de Patentes de Invención”, Abeledo Perrot, Editores, Buenos Aires, 1957, p. 51, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit, Derecho de las Marcas, p.123.

¹⁵ Ferrara y Vivante citados por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 124.

TEORÍA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es el jurisconsulto Edmond Picard, quien da nacimiento a la ley belga de 1886 sobre derechos de autor y el creador de la teoría de los derechos intelectuales, que dio a conocer por primera vez el 7 de enero de 1874, en una conferencia.¹⁶

Picard en su teoría, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

- A) Un titular (sujeto, elemento activo); a aquél que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.
- B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, todos aquellos elementos que puedan ser aprovechados por el hombre para su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.
- C) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.
- D) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquél que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra aquél que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción (ofensiva); en el segundo caso por vía de excepción (defensiva).

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y tienen como características las siguientes: son invariablemente intangibles e invisibles, excepto el objeto.¹⁷

¹⁶ Conferencia publicada en el Bulletin de la Conference du Jeune Barreau de Bruxelles, 1873-1874, p. 50, citada por NAVA NEGRETE Justo, Ibidem, p. 125.

Picard en su obra *Las Constantes del Derecho*, en su cuarta parte titulada —Clasificación de los Derechos y Terminología Jurídica|| se señala que: las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, son constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos.

Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Picard indica que hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías y dicha división tripartita databa desde los romanos:

- a) Derechos personales: (Jura in persona propria), patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc.
- b) Derechos obligacionales: (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.
- c) Derechos reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, servidumbre, etc.

A esta división tripartita Picard, estableció una cuarta categoría:

- d) Derechos intelectuales: (Jura in re intelectual), patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.¹⁸

Georges de Ro, hace una objeción a la Teoría de Picard, indicando que gramaticalmente la denominación —Derechos Intelectuales|| no es exacta, ya que no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar. Una estrella, una planta, un animal, que representados por una apariencia distintiva, no mencionan nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto

¹⁷ Picard, Edmond, *Les Constantes Du Droit*?, Ernest Flammarion, éditeur. París, 1921, pp. 43-69., citado por **NAVA NEGRETE Justo**, Ibidem, p. 128.

¹⁸ Ibid.

de sus esfuerzos. Piensa que es inútil una distinción nueva, que complicaría, sin razón la división de los derechos, reconocida y usada hasta nuestros días.¹⁹

Otro tratadista citado por Nava Negrete llamado Amar, critica la teoría de los derechos intelectuales, porque dichos derechos no pueden tutelar las marcas, ya que no implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio de la industria o comercio.²⁰

Hay que recalcar que el mérito de Picard es haber establecido la categoría de los —Derechos Intelectuales||, aunque ésta no sea aceptada en particular para las marcas, es evidente que éstas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales, ya que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual.

TEORÍA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD

Para el autor Joseph Kolher, quien defendió la teoría según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc.

La marca para Joseph Kolher es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad, las relaciones entre la marca y la persona son para Joseph Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor.

La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa.

¹⁹ De Ro Georges, Commentaire de la loi du 1er avril 1879 Sur les marques de Fabrique et de Commerce. Bruylant-Christophe & Comp., Paris, 1877, p. 28, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 129.

²⁰ Amar, Moisse, Dei Nomi, dei marchi e delsei altri Segni e delle concorrenza. Unione Tipografico, editrice, Torino, 1893, p. 24, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Ibid.

Joseph Kolher, afirma por lo tanto que el derecho a la marca no es dissociable de la persona.²¹

Martín Achard, critica la teoría de Joseph Kolher y menciona al respecto que, —si el derecho a la marca es un derecho personal, individual no podría cederse entre vivos o por causa de muerte. La cesión de la marca misma con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad.²²

Quienes adoptan la teoría de la personalidad sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se obtiene del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal. Para apoyar esta teoría sus sostenedores, ponen el caso del uso ilícito de la marca y sostienen que en este caso lo lesionado no es, sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su titular y esta lesión da origen a una disminución de su expansión económica o también a una posible ofensa de su reputación y de su patrimonio.

Esta teoría ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y artística, por lo que se refiere a propiedad industrial, en particular a marcas, es absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se extingan *opis legis* en la persona. Y más aún con la imposición de modalidades al derecho a la marca, resulta ser inconsistente tal teoría, la cual ha sido abandonada por numerosos autores.²³

TEORÍA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL

Esta teoría tiene como exponente al profesor italiano Francesco Carnelutti, quien en su obra —*Usucapion de la Propiedad industrial*||, señala que la marca no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, ya que la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a

²¹ Kolher, citado por Achard, Martín Edmond, *La Cession libre de la Marque.*, Georg & Cie., citado a su vez por NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas.* p. 130.

²² Achard, Martín Edmond, *Op Cit.*, citado por NAVA NEGRETE, Justo, p. 130.

²³ NAVA NEGRETE, Justo, *Op. Cit.*, *Derecho de las marcas.* p. 131.

la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.²⁴

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa para nuestro derecho positivo es censurable, el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa, por lo cual es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa, con lo cual la marca no está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.²⁵

A esta teoría en nuestra doctrina se adhiere Joaquín Rodríguez Rodríguez quien afirma que —el derecho a la marca, en cuanto al derecho al uso exclusivo de la misma, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, y que por lo tanto, tiene todas las características de la llamada propiedad inmaterial (Carnelutti).||²⁶

TEORÍA DE LOS DERECHOS INMATERIALES

La teoría alemana ha buscado dar a esta categoría de derechos, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kolher, quien expuso por primera vez, su teoría aplicada a esos derechos, denominados —Derechos sobre los Bienes Inmateriales|| esta teoría sustituyó a la antigua noción de Propiedad Incorporal. Kolher es uno de los protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, pero no incluyó en esos derechos, los relativos a las marcas.²⁷

Mencionaremos algunos autores, a los que hace alusión Nava Negrete, para explicar esta teoría que concibe la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmateriales.

²⁴ Carnelutti, Francesco, Usucapión de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 1945, pp. 29 -70., citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 132.

²⁵ Ibid.

²⁶ Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 1972, p. 426., citado por NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 132

²⁷ Martín Achard, Op. Cit., p. 23, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Ibidem, Derecho de las Marcas, p. 134.

Karl Heinsheimer, indica: —que el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales||. Esta teoría ha sido aceptada por autores italianos sobre la materia, sosteniendo que la naturaleza jurídica de las marcas, es un derecho real sobre bienes inmateriales (Valeri, Greco, Formiggini, Sordelli, Auletta, Barbero).²⁸

Es indudable, al igual que Picard, el mérito de Joseph Kolher de haber establecido una nueva categoría, a la división clásica de derecho, o sea la de los derechos sobre bienes inmateriales, haciendo una considerable aportación en esta materia, toda vez, que dicha teoría es aceptada, por un gran número de tratadistas, al referirse a esta clase de bienes.²⁹

En resumen la naturaleza jurídica de los bienes relativos a la propiedad industrial, indiscutiblemente que son bienes o derechos distintos a los que se conciben en la mencionada división clásica, es decir, estamos en presencia de bienes como los denominó el alemán Joseph Kolher Inmateriales; sin embargo dicho autor no estableció el contenido del derecho entre esos bienes.

TEORÍA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO

Ernest Rogui, precursor de esta teoría, en 1923 dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, es decir, —Los Monopolios de Derecho Privado||, diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación ésta del derecho subjetivo atendiendo al objeto de derecho u objeto del vínculo jurídico.

Los monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Asimismo esos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones considera

²⁸ Heinsheimer, Karl, Derecho Mercantil, traducción por Agustín Vicente y Gella, Ed. Labor, Barcelona, 1933, p. 48., citado por NAVA NEGRETE, Justo, Ibid.

²⁹ NAVA NEGRETE Justo, Ibidem, p. 136.

Roguín que en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un —Monopolio de Derecho Privado||³⁰

Bunge, citado por Nava Negrete, critica gramaticalmente la frase, —Monopolios de Derecho privado||, por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones por una parte, la de —Monopolio||, propio del derecho público, y por otra, la de —Derecho Privado||, que se contraponen a la primera.

Resulta insostenible que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra *Monopolio* en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas.

Así también, la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y el interés social, y no tan solo un interés privatista. Por las anteriores razones se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características, del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.³¹

Ahora bien, se tiene que recordar que el Estado otorga al titular de una marca, la prerrogativa de usarla y explotarla en la forma y clase que esté solicitada, y en base a las características propias de la marca el titular podrá solicitar la ampliación de la prerrogativa a otras clases para así poder tener un mayor ámbito de protección de la marca ante terceros.

³⁰ Achard, Martín, Op. Cit., p. 26, citado por NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas, p. 136.

³¹ NAVA NEGRETE, Justo, Ibidem, p. 137.

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIOS

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la facultad de Derecho de Milán, quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son —derechos de monopolio||, con esta expresión el autor tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura.

Según Remo Franceschelli el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

- a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva) y como una consecuencia de ello el titular del derecho tiene;
- b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Esta última consecuencia constituye un auténtico derecho a exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación con determinado producto.

Los derechos de Monopolio contienen los siguientes elementos: el carácter patrimonial y el jus prohibendi, expresión ésta que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Vista la imposibilidad de colocar los derechos de monopolio en los grupos tradicionales de los derechos subjetivos, el citado autor propone que estos derechos se comprendan en otra categoría de manera similar, a la exposición de Edmond

Picard al crear la categoría de los derechos intelectuales al lado de las tres categorías tradicionales de derechos subjetivos.³²

Antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como una garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio, es decir, históricamente podría concedérsele razón al tratadista italiano, pero no así en los tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues, no existe legislación sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas; ahora bien, una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, además la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio; pero aún más, se contrapone dicha concepción a la tendencia incesante antimonopólica de los diversos países. En estos términos, esta teoría es inconsistente jurídicamente y no se apega a la realidad, tiene una estructura dogmática, la cual resulta impropia para establecer una categoría distinta de las tradicionalmente reconocidas.³³

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE PROPIEDAD EN SU FUNCIÓN SOCIAL

Esta es la última de las teorías que trata de explicar la naturaleza jurídica de las marcas, no hay que olvidar que los argumentos para considerar a la naturaleza jurídica de las marcas, como un derecho de la propiedad son tan numerosos, como las que tienden a negarle tal calidad.

El profesor Ladas dijo al respecto que —la naturaleza de los derechos comprendidos, bajo la denominación (propiedad industrial) y su clasificación, constituyen grandes problemas jurídicos, y por tanto una solución unánime, todavía no ha sido encontrada.||³⁴

³² Franceschilli, *remo, Marchi di impresa*, en *Novissimo digesto italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1964, p. 212, citado por **NAVA NEGRETE Justo**, *Op. Cit. Derecho de las Marcas*, p. 138.

³³ **NAVA NEGRETE Justo**, *Ibidem*, p. 139.

³⁴ Ladas, P. Stéphane, *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*, París, 1933, p. 4, citado por **NAVA NEGRETE Justo**, *Op. Cit. Derecho de las Marcas*, p. 139.

Sin embargo encontramos a otros autores como Sepúlveda, Beuchat y Sonia Mendieta, todos citados por Nava Negrete, que sostienen que el derecho a la marca, es un derecho de propiedad *sui generis* que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad.³⁵

Ahora bien, tanto Duguit como Kelsen, han hecho notar que el sistema romano y el que deriva del Código de Napoleón se fundan principalmente en la organización de la propiedad individual³⁶; no pretendemos exponer las teorías que explican la naturaleza de la propiedad, pero si remarcar que el concepto tradicional de propiedad, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aún a las transformaciones y cambios, en el campo jurídico, por lo que el individualismo significa en nuestros días, un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a éste le interesa sobre todo, que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de representar un valor económico, tiene una vital importancia en los fines que persigue y el que se le dé una protección jurídica especial es por ser una entidad jurídica con características propias y peculiares.

Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.

2.4 Funciones de la Marca

Según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne, por su claridad y para un orden de nuestra exposición, seguiremos el cuadro de estas funciones trazado por el autor suizo Martín Achard, y explicado por el Dr. David Rangel Medina, en estos términos tenemos:³⁷

³⁵ Mendieta, Sonia, Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año, IV, enero-junio de 1966, p. 158, citada por NAVA NEGRETE, Justo, Ibid.

³⁶ NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho de las Marcas, p. 140.

³⁷ **MEDINA RANGEL, David**, Op. Cit., Tratado de Derecho Marcario, p. 171.

- A. Función de distinción.
- B. Función de protección.
- C. Función de indicación de procedencia.
- D. Función social o de garantía de calidad.
- E. Función de propaganda.

FUNCIÓN DE DISTINCIÓN

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. Este signo sirve ante todo según Martín Achard, —para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna||. ³⁸

Como podemos ver, la marca es el signo que va a dar a la mercancía su individualidad, pues permite reconocer un producto o servicio entre miles de otros análogos o semejantes; el legislador debe proteger y reglamentar las marcas así como castigar la usurpación de las mismas, ya que entre más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca.

Recapitulando, una de las funciones primordiales de las marcas es la de distinción, la cual se deriva de su naturaleza jurídica y sirve como ya vimos para diferenciar los productos o servicios de otros análogos o similares.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN

Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor le permite identificar o reconocer el producto que más le convenga de otros similares con los que se le pretenda engañar en perjuicio de su economía, es así como esta protección al consumidor se convierte en una cuestión

³⁸ Citado por, MEDINA RANGEL, David, Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit, p. 172.

de interés social y también a través de la protección de la marca se da una protección jurídica.³⁹

FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

La práctica de identificar los objetos por medio de signos es muy antigua. El empleo de las marcas se constreñía en identificar a la persona, productor o artista, más que al producto o mercancía. Es hasta principios del siglo XX cuando la función de procedencia u origen se concibe como la finalidad esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como un certificado de origen o procedencia, es decir indican el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.

Actualmente, la realidad nos muestra que el consumidor adquiere un producto de determinada marca sin importarle qué empresa lo haya fabricado o puesto en el mercado, con lo cual se corrobora el hecho de que el incremento considerable de la circulación y distribución en los mercados nacionales e internacionales contribuye a restarle importancia a la función de procedencia u origen de la marca.

Por último, la clase consumidora al adquirir un producto o la prestación de un servicio muchas veces ignora su procedencia dado que en el mercado abundan bienes y servicios con una gran cantidad de marcas, propiedad de conocidas empresas transnacionales, de las cuales, en algunas se omite su procedencia, con lo cual esta función ha caído un poco en desuso.

FUNCIÓN SOCIAL

El tratadista Poulliet, citado por el Dr. Rangel, al tratar la finalidad de la marca, la considera como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque sostiene, está asegurando al consumidor el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.⁴⁰

³⁹ RANGEL MEDINA, David, *Ibidem*, p. 172.

⁴⁰ RANGEL MEDINA, David, *Ibidem*, Tratado de Derecho Marcario, p. 177.

En nuestros días los autores de modo general admiten esta función garantizadora de la marca; al público le importa menos conocer el nombre y origen del comerciante que volver a encontrar la mercancía que le conviene.

Aunque la función social no está contemplada por la ley, es innegable que la doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, porque desempeña dicha función que tiene asignada, además dicha característica da a la marca el carácter de institución de orden público.

Es tangible que la marca desempeña una función social, a través de la cual ampara tanto a los comerciantes y fabricantes, como a los consumidores, ya que evita que los primeros sufran un menoscabo en sus ganancias y un daño en su prestigio de calidad de los productos o servicios que pudiera darse por una imitación o usurpación de la marca, y protege al consumidor ya que evita que sea burlado.

FUNCIÓN DE PROPAGANDA

Es la acción publicitaria de la marca, la atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica.

Cabe aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.

El valor propio de la marca como elemento de propaganda para el producto, está sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse la consistente en su uso o explotación. También son factores determinantes de la función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que en cada caso varían, como por ejemplo su originalidad, su forma, su presentación, o la elección de las palabras que la componen.

2.5 Clasificaciones de las Marcas

Desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser: *nominativas, figurativas, plásticas y mixtas*.⁴¹

MARCAS NOMINATIVAS.

Para que las marcas llamen la atención del público, estas pueden ser de varios modos, entre los cuales encontramos a las marcas nominativas. Estas marcas también se conocen como *verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra*, son las que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en nombres propios, geográficos o comerciales, expresados de forma distintiva. En esta clase además se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas; también pertenecen a esta clasificación los títulos de periódicos; las iniciales, letras o siglas y los números.

Estos signos marcarios tienen aceptación entre la gente, porque el público aprende y recuerda con facilidad el sonido de la palabra o palabras que componen la marca de su preferencia, lo que protegen las marcas verbales es el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta la forma en que esté escrita.

MARCAS FIGURATIVAS.

Si la marca consiste en un dibujo o figura característica que sirva para designar el producto a que se aplica, entonces se llaman *figurativas, inominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas*. A esta clase de marcas corresponden diseños, viñetas, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, letras y otros signos gráficos.

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído, a diferencia de

⁴¹ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., Derecho Intelectual, p. 62.

las anteriores penetra en el público grabándose en la mente de los consumidores a través de la memoria visual.

Para concluir diremos que todas las marcas compuestas de figuras, imágenes, o diseños, que no se compongan exclusivamente de palabras, serán emblemáticas, en oposición a las nominativas.

MARCAS MIXTAS

La combinación de las dos clases de marcas ya mencionadas da lugar a las marcas *mixtas o compuestas*, que resultan de la combinación de un vocablo o locución con una figura, o bien combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores.

MARCAS PLÁSTICAS

También la forma de los productos, de sus envases, de sus recipientes o de sus respectivas envolturas puede ser el medio material que se utilice como signo distintivo de las mercancías, estas marcas se llaman *formales o plásticas*. Las cuales se caracterizan por ser formas tridimensionales o bien tienen volumen.

SEGUNDA CLASIFICACIÓN:

A partir del sujeto titular de la marca, ésta puede ser *industrial, marca de comercio y marca de agricultura*. Anteriormente, la protección de las marcas se destinaba únicamente a quien las utilizaba sobre los productos de su fabricación. Actualmente se admite la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre los fabricantes de las mercancías y los consumidores, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

MARCAS DE FÁBRICA O INDUSTRIAL

Consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

MARCAS DE COMERCIO

Empleados en su mayoría por comerciantes, estos signos son usados como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

MARCAS DE AGRICULTURA

Son de muy reciente uso, es frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera.

TERCERA CLASIFICACIÓN

Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios. En la ley mexicana de 1975 se adoptó el sistema de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios, lo cual sigue aconteciendo en la ley vigente.

MARCAS DE PRODUCTOS.

Aquellas que cumplen la función de distinguir mercancías, mercaderías, artículos, bienes, etc.

MARCAS DE SERVICIOS.

Aquellas que identifican la prestación de algún servicio.

CAPÍTULO 3.

PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD Y NULIDAD RELATIVOS A LAS MARCAS

Una vez que se obtuvo el registro de la marca, el titular gozará como se ha visto, de la protección frente a terceros que pretendan aprovecharse de la misma.

Pero para hacer efectiva esta protección a favor de los consumidores y del titular de la marca, la ley prevé las figuras de la declaración administrativa de: nulidad, caducidad e infracción que son conductas ilícitas en perjuicio del titular de la marca, todos estos procedimientos son llevados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En este capítulo se hará un breve estudio de los dos primeros de estos procedimientos, así como de sus requisitos de procedencia para poder obtener una declaración administrativa favorable por parte del IMPI.

Los procedimientos de declaración administrativa que se estudiarán y analizarán se deben presentar ante la Oficialía de Partes de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, y serán tramitados y resueltos por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, que a su vez los turnará a la Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así como la Coordinación Departamental de Nulidades.

3.1 Solicitud, requisitos.

La Ley de la Propiedad Industrial en su Capítulo II del Título Sexto, regula el Procedimiento de Declaración Administrativa que es al cual nos referiremos en lo general para posteriormente pasar al análisis de cada caso en específico según el tipo de acción que se solicite.

La ley de la materia dispone que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que interponga cualquier persona se sustanciarán y resolverán de conformidad a lo establecido por el capítulo antes mencionado.

Dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, en específico en los artículos 179, 180 y 182, se enumeran los elementos indispensables que deben contener las solicitudes, como son:

- 1) Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto deberá ser redactada en idioma español.
- 2) Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal, y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Cabe la pena mencionar en este punto los casos que la Ley de la Propiedad Industrial establece de manera específica como causas de desechamiento de plano de la solicitud, las cuales son: 1) la falta de firma autógrafa de la solicitud (artículo 180 LPI); 2) La falta de documento con el cual el representante o apoderado de la actora acredita su personalidad; y 3) Cuando el registro que sea base de la acción ya no se encuentre vigente.

Estas dos últimas causas se encuentran en el artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial.

La solicitud debe reunir además de los ya mencionados, ciertos requisitos indispensables para poder ser admitida por la autoridad los cuales de acuerdo con el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial son:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante,
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante,
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Este artículo de la ley de la materia se complementa con el artículo 5 de su Reglamento, en el cual también se dan reglas sobre los requisitos que deben cumplir

las promociones que se presenten ante el IMPI, en el caso concreto de entre los requisitos que este artículo contempla y que complementa a los contenidos en el artículo 189 de la Ley se encuentran los siguientes:

- 1) En el caso de las solicitudes de declaración administrativa, al no haber un formato oficial, el escrito inicial es libre, deberá presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado, así como el número de registro marcario al que se refiere la acción intentada.
- 2) Como complemento de la fracción II del artículo 189 de la ley, el artículo 183 del mismo ordenamiento aclara que el promovente debe señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe estar en territorio nacional, y deberá comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo.

Es importante señalar que al momento de hacer el análisis de la solicitud para ver si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión, los examinadores deben estar a los requisitos señalados en la ley de la materia, aún y cuando en algunos casos se aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de forma supletoria, toda vez, que tal y como se desprende del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo este ordenamiento es supletorio de las leyes administrativas, por lo que en cuanto a los requisitos que debe contener la solicitud de declaración administrativa nos remitiremos solamente a la Ley de la Propiedad Industrial.

Si le faltara alguno de los requisitos enunciados por el artículo 189 de la Ley, la autoridad requerirá por una sola vez al promovente para que dentro del término de 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación correspondiente subsane dicho requisito, de conformidad a lo establecido por el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que la autoridad desprendiera del contenido de la solicitud que falta alguna otra cuestión que no estuviese específicamente regulada en la ley de la materia, supletoriamente requerirá lo correspondiente al promovente con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

concederá el término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique dicho requerimiento para que subsane la omisión en la que hubiese incurrido. Un ejemplo de este tipo de requerimiento es cuando se requiere acredite su interés jurídico para intentar la acción que solicita.

3.2 Anexos de la solicitud.

En cuanto a los anexos que deben acompañar a la solicitud de declaración administrativa que se presente, el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la materia nos dan las bases de los mismos, los cuales son:

- 1) Los originales o copias debidamente certificadas de los documentos y constancias en los que se funde la acción.
- 2) Las pruebas con las cuales acredite su dicho, es importante aclarar que sólo al momento de presentar su solicitud puede ofrecer y presentar sus pruebas, ya que posteriormente a la admisión de la solicitud no serán admitidas más probanzas, a menos que sean supervenientes, es decir, que encuadren en alguna de las hipótesis referidas en el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, relacionado con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y
- 3) En caso de que se ofrezca como prueba algún documento que obre dentro de los archivos del Instituto, bastará con que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra, y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso el cotejo de la copia simple que él exhiba.

El artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial, subraya que a la solicitud deberán acompañarse los anexos que en cada caso sean necesarios, los cuales deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio, ejemplo de los tipos de anexos que pueden acompañarse son:

discos compactos, dvd's, muestras de productos, si se ofrecen los empaques de los mismos estos deben ir vacíos.

Además este mismo artículo determina que a toda solicitud deberá acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, que en el caso de la solicitud de declaración administrativa, es el artículo 16 de la tarifa en donde se establece el costo de \$1360.81 pesos más IVA, por el estudio y trámite de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa, este documento para algunas personas no es un anexo, sino un requisito *sine quanon* de toda solicitud de declaración administrativa.

En la actualidad en caso de que no se acompañe el formato de pago se le requerirá por única vez al promovente para que subsane su omisión, concediéndole el plazo de cinco días hábiles. (Artículo 180 Ley de la Propiedad Industrial).

Es necesario que se acompañe la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud, sin olvidar que también deberá acompañarse en su caso la legalización de los documentos provenientes del extranjero cuando corresponda.

Por último es indispensable anexar los documentos que acrediten la personalidad de los apoderados o representantes legales en caso de que se inicie la solicitud a nombre y en representación de otra persona física o moral. Las formas por las cuales se puede acreditar dicha personalidad se encuentran reguladas y previstas en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se transcribe a continuación:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARTÍCULO 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad.

I Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

II mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate 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.

III En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de esta y las facultades del otorgante, y

IV En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder 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, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, sin embargo, bastará 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.”

3.3 Admisión de la solicitud.

Una vez que se ha estudiado la solicitud para verificar si cumple con los requisitos de forma, se procede a realizar un estudio en cuanto al fundamento de la misma, es decir, se verificará si la acción que se intenta es la correcta, si la misma no ha prescrito, en el caso de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad el último párrafo del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los plazos para intentar las acciones de nulidad en contra del titular de un registro marcario, o bien si ya ha pasado el término establecido por la ley para intentar una declaración administrativa de caducidad en contra de una marca y, por último, en ambos casos si se cuenta con el interés jurídico para iniciar la acción que se solicita.

Al concluir el examen de los datos antes mencionados, si la autoridad determina que el solicitante se encuentra en tiempo para iniciar la acción respectiva, y que no hubo nada por lo cual debiera requerírsele, dictará el acuerdo a través del cual admita a trámite la solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad, según haya sido la acción solicitada, dentro del cual se le dará a la titular afectada un plazo de un mes para manifestar lo que a su derecho convenga.

3.4 Plazo para contestar.

El plazo que se va a otorgar para que la titular afectada manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud es de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 193 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las reglas para computar los plazos establecidos por la ley se encuentran establecidas en el artículo 184 de la Ley de la materia, en el cual se establece que los plazos fijados en días, se computarán sólo los hábiles; y tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Los plazos comenzarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva.

3.5 Contestación y requisitos.

Una vez que haya pasado el plazo señalado por el Instituto para que el titular afectado de contestación a la solicitud de declaración administrativa de que se trate, el mismo debe presentar su contestación.

La contestación que se presente ante el Instituto, debe contener los requisitos enunciados en el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales son:

1. Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante;
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
3. Excepciones y defensas;
4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
5. Fundamentos de derecho.
6. Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual ya ha sido referido en el punto de los anexos de la solicitud.
7. Al momento de contestar, el titular afectado, debe presentar las

pruebas tendientes a desvirtuar las afirmaciones de la actora, las cuales sólo podrán presentarse posteriormente si se solicitan y encuadran en el supuesto del artículo 198 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando el titular afectado, no pueda exhibir al momento de contestar parte o la totalidad de sus pruebas, por provenir estas del extranjero, para lo cual se le otorgará un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando así lo solicite en su escrito o bien así las ofrezca según sea el caso.

Cabe la pena señalar, que esta contestación puede ser presentada por el titular afectado, o sus representantes o apoderados, en las Oficinas Centrales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien, en alguna de las Oficinas Regionales de este Instituto; a través de alguna Oficina Estatal de la Secretaría de Economía, quien la enviará a las Oficinas Centrales de este Instituto; la autoridad tendrá como fecha de recibido la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto las promociones que sean enviadas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes.

También se podrán presentar promociones por transmisión facsimilar, siempre que la misma y sus anexos originales, acompañados del comprobante de pago de la tarifa que en su caso proceda y el acuse de recibido de la transmisión facsimilar, sean presentados en las Oficinas Centrales o Regionales del propio Instituto al día hábil siguiente de haberse efectuado la transmisión, en este caso bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

Una vez estudiada la contestación, y en caso de no existir ningún tipo de requerimiento, la autoridad dicta el acuerdo a través del cual admite a trámite la contestación a la solicitud de declaración administrativa, y dentro del mismo acuerdo se le otorga a la actora el término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la contestación presentada por su contraria, con fundamento en lo establecido por el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3.6 Manifestaciones de la Actora al escrito de Contestación.

Una vez que se ha notificado a la actora el acuerdo a través del cual se admitió la contestación a la solicitud de declaración administrativa y transcurrido el plazo que se le concedió para realizar manifestaciones, pueden ocurrir dos actos: El primero y el más común es que la actora presente su escrito de manifestaciones o bien, que por alguna razón no lo crea conveniente y no lo presente.

En caso de que la actora desahogue la vista y presente sus manifestaciones, en ocasiones sucede que dentro de este escrito ofrece pruebas supervenientes para desvirtuar el dicho del titular afectado, en este caso y tal como ha quedado asentado en párrafos anteriores, la autoridad estudiará estas probanzas para determinar si son o no admisibles en términos de los artículos 324 del CFPC y 50 de la LFPA.

Si estas pruebas fueran admitidas, la autoridad dictará un acuerdo a través del cual concederá al titular afectado el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al cual le notifiquen este acuerdo para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Si la actora no ofreciera ninguna prueba superveniente dentro del procedimiento y sólo realizara sus manifestaciones respecto al escrito de contestación de su contraria, la autoridad analizará el expediente y si ya no existen pruebas pendientes por desahogar, abrirá el período de alegatos del procedimiento.

3.7 Alegatos.

Actualmente con la aplicación que hace el Instituto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad, una vez hechas las manifestaciones por parte de la actora en relación al escrito de contestación y sus anexos, esta autoridad dictará un acuerdo en el cual tendrá por presentadas las manifestaciones de la actora y si de las constancias que integran el expediente desprende que no hay pruebas pendientes por desahogar, dentro del mismo acuerdo abrirá la etapa de alegatos del procedimiento, dando vista a ambas partes, para que dentro de un término no menor

a cinco ni mayor a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación respectiva de dicho acuerdo, presenten su apunte de alegatos, dentro del procedimiento de nulidad o caducidad de que se trate, esto con fundamento en los artículos 1 y 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

3.8 Turno a Resolución.

Una vez que la actora y la demandada, han presentado sus apuntes de alegatos dentro del término concedido por la autoridad, se dictará un acuerdo en el cual se tendrán por presentados los alegatos de cada una de las partes, y administrativamente se turnará el expediente a estudio para dictar resolución dentro del procedimiento.

Dependiendo el tipo de declaración administrativa de que se trate la Ley de la Propiedad Industrial establece supuestos específicos para poder determinar si se actualiza o no la declaración administrativa solicitada.

3.9 Supuestos de procedencia de las Declaraciones Administrativas.

En primer término estudiaré los supuestos que deben de acreditarse para poder obtener una declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, para posteriormente analizar cada una de las causales por las cuales se puede solicitar y obtener la declaración administrativa de nulidad de una marca.

CADUCIDAD

El artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, fundamenta en dos fracciones los casos en los cuales puede caducar un registro marcario, a continuación se transcribe el artículo de mérito para mejor proveer:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*“Art. 152.- El registro caducará en los siguientes casos:
I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y*

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

La fracción primera del ordenamiento antes transcrito, opera de pleno derecho, por el simple transcurso del tiempo, al no haber solicitado el titular del registro marcario en tiempo la renovación de su registro de conformidad con el artículo 133 de la Ley de la materia.

Es por ello que esta causal de caducidad no requiere una declaración administrativa por parte de la autoridad, tal y como lo establece el artículo 155 del ordenamiento que se estudia.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto."

En cambio la fracción II del artículo 150 de la LPI, sí requiere que se emita una declaración administrativa por parte del IMPI, por lo que debe de iniciarse un procedimiento de declaración administrativa para obtenerse.

Esta última fracción, siempre es relacionada con el artículo 130 de la multicitada ley, el cual indica lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."

Por otra parte, hay que resaltar que la autoridad antes de entrar al estudio del fondo del procedimiento de declaración administrativa de caducidad, debe determinar si la acción intentada por parte de la actora fue ejercitada dentro del plazo previsto por los artículos 130 de la ley de la materia, relacionado con la fracción II del artículo 152 del mismo ordenamiento.

El señalamiento anterior es en virtud de que la autoridad considera que la primera parte del artículo 130 expresamente concede al titular de un registro marcario, el plazo de tres años a partir de que obtiene su registro para poner en circulación los productos o bien ofrecer los servicios que ampara su registro a los consumidores, sin que dentro de ese plazo pueda solicitarse ante este Instituto la caducidad de dicho registro por falta de uso.

De tal suerte que de manera inductiva resulta claro que el espíritu del legislador en torno a la reglamentación de los derechos marcarios, y más específicamente en torno a la previsión del ejercicio de una acción de caducidad como la que pudiera ocupar a la autoridad, es de impedir la existencia de un abuso injustificado de una persona sobre los derechos exclusivos de una marca, en el sentido de que no puede ejercitarse en cualquier momento en contra de un registro marcario una acción de caducidad, sin haber dado oportunidad a su titular de usarla y darla a conocer en el mercado.

La autoridad estima que la *ratio legis* al fijar un plazo máximo de tres años posteriores al otorgamiento del registro para llevar a cabo dicha actividad es una oportunidad al titular del mismo para empezar a usar su marca en un periodo razonable de tres años una vez concedido el registro, período que debe ser debidamente observado por el Instituto de manera oficiosa.

Advirtiéndole así la autoridad que este periodo debe ir de la fecha de concesión de la marca registrada que se pretende caducar, hasta el día de la fecha de la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca

que se trate, por lo que si aun no ha transcurrido el periodo de tres años_a que se refiere el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, resultará notoria la improcedencia de la acción intentada.

Ahora bien, si la acción es intentada en tiempo, la autoridad entrará al estudio del interés jurídico que le asiste a la actora para solicitar la declaración administrativa de caducidad del registro marcario de que se trate.

De acuerdo a los nuevos criterios que se han conformado como consecuencia de las tesis emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal y como referimos al momento de hablar de los requisitos que debía contener una solicitud de declaración administrativa, la autoridad cuando realiza el examen de los fundamentos de derecho de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, actualmente analiza si la actora cuenta o no con el interés jurídico para solicitar la acción que intenta.

En el caso de la declaración administrativa de caducidad y de conformidad a la tesis **V-TASS-241**, emitida el día 27 de junio de 2005, por el tribunal antes referido, solamente pueden iniciar una acción de este tipo, las personas físicas o morales que hayan presentado a registro una solicitud de marca, en la cual se les haya citado de conformidad al artículo 122 de la LPI, como una anterioridad oponible a su solicitud uno o varios registros marcarios, en contra de los cuales únicamente pueden iniciar la declaración administrativa de caducidad, teniendo como base de su interés jurídico ese oficio de anterioridades.

A continuación se transcribe la tesis en la cual se funda este criterio:

No. Registro: 40,542

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 62. Febrero 2006.

Tesis: V-TASS-241

Página: 285

PROCEDIMIENTO MARCAS.- INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD.- Conforme al artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia marcaria, 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 la pretensión contraria, de lo que resulta manifiesto que el interés jurídico es condición necesaria para el ejercicio de la acción, o para oponer defensas o excepciones. Así, cuando el solicitante de un registro de marca tiene conocimiento de la existencia de un signo distintivo registrado con antelación, por haberle sido citado por el Instituto como una anterioridad oponible a su pretensión de registro, se genera en su perjuicio un obstáculo sobre el derecho al uso exclusivo, surgiendo así su interés para eliminar ese posible impedimento de registro de su marca, suscitándose en consecuencia, una plena legitimación para instaurar el procedimiento administrativo de declaración de caducidad en contra de la marca preexistente. (5)

Juicio No. 9687/02-17-03-1/1024/03-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2005, por mayoría de 5 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 27 de junio de 2005).

Por otro lado, si la actora acredita plenamente su interés jurídico para iniciar la acción de caducidad, la autoridad entrará al fondo del asunto.

Las solicitudes de declaración administrativa de caducidad se fundan en la causal prevista en el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionada con el artículo 130 del mismo ordenamiento, al estimar normalmente el actor que el titular del registro marcario controvertido, no ha usado la marca de su propiedad,

dentro de los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en que fue presentada la solicitud de declaración administrativa de caducidad de que se trate.

Del contenido de las disposiciones referidas y ya transcritas se desprende que para declaración de caducidad invocada se requiere que se actualicen los siguientes supuestos:

1. Que la marca sujeta a caducidad, haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.
2. Que esa falta de uso no se encuentre debidamente justificada a juicio de este Instituto.

En estos procedimientos la carga de la prueba corre a cargo de la parte demandada, quien debe probar el uso de su marca dentro de los productos o servicios para los cuales fue registrada, durante los tres últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa.

Al entrar al estudio del primer supuesto de la causal de caducidad la autoridad debe determinar si la marca controvertida se encuentra en uso dentro del mercado, entendiendo por esto que los productos o servicios a los cuales es aplicada la marca, se encuentren disponibles para público consumidor en el mercado.

Como ya ha quedado señalado, es a la demandada a quien corresponde acreditar el uso de su registro marcario ya que sólo ella puede acreditar fehacientemente que el mismo ha sido aplicado a los productos o servicios para los cuales fue registrado, a través de los medios probatorios idóneos tal y como lo pueden llegar a ser: facturas, publicidad, contratos, catálogos de productos, pedimentos de importación, etcétera, cabe la pena señalar que el uso debe ser en territorio nacional.

Por lo que no es la parte actora quien debe acreditar que la marca no se ha venido usando en el mercado, en virtud de que ese hecho negativo resultaría imposible de probar si tomamos en consideración que a pesar de las pruebas que pudiera ofrecer

no podría llegar a acreditar que la marca no se ha usado en todo el territorio nacional, lo cual es evidente que en términos prácticos resulta materialmente imposible.

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Tesis Jurisprudencial, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

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, EXTINCION 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 legal 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. Febrero 8 de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco.

En conclusión, basta que la demandada acredite con las pruebas ofrecidas dentro de su escrito de contestación, que dentro de esos tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad ha usado la marca, en los productos o servicios para los cuales fue otorgada, para que la autoridad niegue la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o en su defecto, si no se demostró el uso de la marca, se declarará administrativamente la caducidad del registro marcario de que se trate.

NULIDAD

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, contempla en sus cinco fracciones las hipótesis por las cuales puede ser solicitada y declarada la nulidad de una marca, dicho artículo se analizara en cada una de sus fracciones para determinar y explicar en cada una de ellas los supuestos con los que se debe cumplir para poder configurarse una declaración administrativa de nulidad.

CONTRAVENCIÓN A LA LEY: FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 151.

La causal de nulidad derivada de la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo puede ser relacionada con alguna de las fracciones del artículo 90 de la ley de la materia, que es el artículo que regula las hipótesis por las cuales no puede ser registrado un signo como marca, a continuación se transcribe el artículo 151 en su primera fracción para entrar a su estudio.

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.

(...)

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 a os.”

Esta causal de nulidad es muy invocada, porque al igual que la última causal de nulidad que contempla el multicitado artículo, no tiene un plazo para poder ser ejercitada, a diferencia de las otras causales contenidas en las siguientes tres fracciones, las cuales estudiaré posteriormente.

A diferencia del procedimiento de declaración administrativa de caducidad, en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, la carga de la prueba recae en la actora, quien debe acreditar los hechos constitutivos de su acción en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual para mejor proveer a continuación se transcribe:

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

"ARTICULO 81.- *El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."*

Como se puede observar de la simple lectura del precepto legal antes citado, la actora es quien tiene la obligación de acreditar al juzgador que los hechos que constituyen su acción son ciertos, por lo que para el IMPI resulta aplicable el citado precepto a las solicitudes de declaración administrativa de nulidad de los registros marcarios.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente Criterio emitido por nuestros más altos tribunales:

Registro No. 215051

Localización: Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación,

Tomo: 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 de la actora, puesto que las causas de extinción de una obligación deben probarse por el que pretende sacar ventaja de ellas.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER UITO.

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.

En estos términos para determinar si los supuestos previstos por la causal de nulidad que solicita la parte actora se actualizan, es necesario que la autoridad haga un estudio de las pruebas ofrecidas por la accionante.

Al igual que en el procedimiento de declaración administrativa de caducidad, la parte actora dentro de un procedimiento de declaración administrativa de nulidad fundado en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe acreditar su interés jurídico para solicitar la acción, en este caso, la accionante lo puede demostrar con su simple solicitud de registro de marca, sin que a ella se le haya citado anterioridad alguna, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

“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 da osas.”

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 ernabé.

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.

Dicho lo anterior, si la autoridad una vez estudiadas las pruebas de la actora determina que, se cumplieron los supuestos requeridos por la causal de nulidad en estudio, relacionada con la fracción del artículo 90 de la ley que se haga valer en su caso, declarará la nulidad del registro marcario correspondiente por haberse concedido en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o bien, de la que hubiese estado vigente al momento de su otorgamiento.

USO PREVIO: FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 151.

Actualmente para poder ejercitar la acción de nulidad en contra de una marca registrada, fundada en la fracción II del artículo 151 de la ley de la materia antes transcrito, es necesario acreditar el interés jurídico con el cual la actora inicia la solicitud de referencia, lo cual se demuestra con el hecho de que la accionante señale que tiene un mejor derecho de uso sobre la marca en conflicto, y presente las probanzas tendientes al acreditamiento de su dicho. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial:

INTRÉS JURÍDICO USO ANTERIOR

Novena Época

Instancia: SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA RIMERUITO.

Fuente: emanario Judicial de a deración u aceta

Tomo: VIII, Noviembre de 1998

Tesis: I.7o.A.26 A

Página: 545

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 L RIMERUITO.

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.

La causal de nulidad en estudio se describe dentro de la ley en los siguientes términos:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

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

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

Realizando una interpretación del precepto anteriormente transcrito, la autoridad considera que para la procedencia de la causal de nulidad contenida en la fracción II

del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta necesaria la actualización de los siguientes supuestos:

- a) Que la parte actora se encuentre dentro del término establecido para el ejercicio de la acción contenida en la causal de nulidad invocada.
- b) Que se compruebe que una marca se ha venido usando en el país o en el extranjero de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del registro marcario sujeto a nulidad, o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.
- c) Que las marcas sean idénticas o semejantes en grado de confusión; y
- d) Que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Para el estudio del primer supuesto de la causal de nulidad en estudio se tiene que acudir a la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual fue publicada la marca sujeta a nulidad, la cual valorara la autoridad de oficio de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con dicha documental se demostrará la fecha en la cual fue puesta en circulación la Gaceta correspondiente al mes en el cual se publicó el registro marcario en controversia, para que según lo establecido en el último párrafo del artículo 151 de la Ley de La Propiedad Industrial se compruebe que la actora efectivamente se encuentra en tiempo para hacer valer la causal de nulidad en estudio, y de ser así resultará procedente la admisión de la solicitud de declaración administrativa de nulidad fundada en esta causal, así como el supuesto de referencia, cabe recordar que el plazo para ejercer esta causal de nulidad es de tres años, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se haya puesto en circulación la gaceta.

En apoyo a lo anterior, se transcriben los siguientes preceptos contenidos en la Ley de la materia:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARTÍCULO 8.- El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho

órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.

ARTICULO 151.- “.....

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

Por lo que se refiere al segundo supuesto que integra la causal de nulidad en estudio invocada por la solicitante, consistente en que la marca propiedad de la actora se haya venido usando ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la marca impugnada, tenemos que para la configuración del mismo, la actora debe acreditar que utiliza la marca de su propiedad antes de la fecha de presentación a registro de la marca que se pretende anular, esto cuando la titular afectada no haya declarado fecha de primer uso de su marca; porque en caso de haber declarado una fecha de primer uso el titular de la marca sujeta a nulidad, la actora deberá demostrar el uso continuo e ininterrumpido de su marca con una fecha anterior a la fecha de primer uso declarada por la parte demandada.

El anterior criterio encuentra su sustento en la siguiente tesis:

No. Registro: 40.524

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 62. Febrero 2006.

Tesis: V-P-SS-777

Página: 175

PROPIEDAD INDUSTRIAL

REGISTRO MARCARIO EN EL EXTRANJERO.- PARA ANULAR OTRO CONCEDIDO EN MÉXICO, DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE EL USO DE LA MARCA ANTERIOR A LA SOLICITUD DE ÉSTE.- De conformidad con la fracción II, del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, será nulo el registro en México, de una marca idéntica o semejante a otra usada en el

país o en el extranjero si se aplica a los mismos o similares productos; siempre que se compruebe su uso ininterrumpido antes de la fecha de la solicitud de registro o del primer uso declarado en la marca. En tal circunstancia, quien promueva la nulidad de la marca registrada en el país, debe probar en términos de lo preceptuado por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera indubitable, que la otra, idéntica o semejante aplicada a iguales o similares productos, se usaba ya en forma ininterrumpida antes de esta solicitud; por lo que si tal pretensión se respalda en documentos en otros idiomas, sin la correspondiente traducción al español, no tienen valor probatorio para acreditar la fecha de uso anterior, por ende, la petición de nulidad no debe ser otorgada. (8)

Juicio No. 12401/01-17-03-5/853/02-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2003, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretaria Lic. Teresa Isabel Téllez Martínez.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de julio de 2005)

Por lo que hace al tercero de los supuestos señalados, y a efecto de determinar si la marca en conflicto, propiedad de la demandada, es o no, semejante en grado de confusión a la marca propiedad de la actora, el Instituto procede al estudio de similitud entre las marcas en contienda, siguiendo las reglas ya establecidas por la autoridad, las cuales son:

- 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- 2) La comparación debe hacerse en su conjunto principalmente tomando en cuenta las semejanzas.
- 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.
- 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

CONFUSIÓN FONÉTICA.- Es la que se da cuando dos palabras en contienda se pronuncian de modo similar. Es de advertirse que este tipo de confusión se configura en razón de que la pronunciación de los elementos nominativos de los dos signos marcarios en controversia, sean idénticos o similares en grado de confusión,

por lo que la semejanza de pronunciación entre los dos signos se puede o no configurar.

CONFUSIÓN GRÁFICA.- Este tipo de confusión se realiza cuando las dos marcas en contienda contienen diseños, los cuales se estudiarán de conformidad con los principios antes establecidos, es decir, la comparación se hará en su conjunto, tomando en cuenta las semejanzas y apreciando alternativamente las marcas.

En caso de que alguna de las marcas o ambas no contengan un diseño no se procederá al estudio gráfico de las mismas.

CONFUSIÓN CONCEPTUAL.- La confusión desde este punto de vista se presenta cuando siendo distintas las marcas en su aspecto fonético y gráfico, al apreciarse las mismas por el público consumidor, se crea en su mente una idea semejante, es decir, que las marcas evocan en el intelecto de las personas una misma cosa.

Recordemos que el signo marcario está destinado a identificar un producto o servicio entre los demás de su especie o clase, ofrecidos por los competidores en el mercado, en razón de que la demanda de productos o servicios es posible a través de la fuerza distintiva que debe otorgar una marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio deseado, evitando así toda confusión con otros productos o servicios similares; además permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación con el resultado de su trabajo.

Es necesario hacer énfasis en que la Ley de la Propiedad Industrial, expresamente señala que la eficacia distintiva es un requisito esencial que debe cubrir todo signo para constituirse en marca al enunciar en la fracción I del artículo 89 lo siguiente:

"ARTICULO 89.- Puede constituir una marca los siguientes signos:

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

Luego entonces, la marca debe ser distintiva *per se*, es decir, que la misma debe tener el carácter de originalidad suficiente para desempeñar la función que le asigna la Ley, además de que dicha distintividad debe ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes que pudiera surgir cuando por el parecido de los signos marcarios, el público consumidor pueda ser llevado a un engaño.

Visto lo anterior, la Autoridad considera que cuando las marcas de la actora y la demandada no resultan ser semejantes en grado de confusión, aun y cuando se encuentre reproducida la marca propiedad de la actora en parte, dentro del signo marcario propiedad de la titular afectada, no puede configurarse el tercero de los supuestos, porque la Ley de la Propiedad Industrial no estipula en ninguna de sus disposiciones como causal de nulidad de un registro marcario el hecho de que una marca se encuentre reproducida en otra, ni confiere facultades a la Autoridad para poder declarar nula una marca por ese hecho, la ley sólo habla de semejanza en grado de confusión entre un registro marcario y otro, o bien que sean iguales, pero si en el caso concreto ambos registros marcarios son lo suficientemente distintivos entre sí, no son semejantes en grado de confusión, la autoridad concluirá que no se cumple con el tercer supuesto de la causal de nulidad en estudio.

Procede en estos términos, entrar al estudio del cuarto supuesto de la causal de nulidad de mérito, consistente en que las marcas en conflicto se usen en el mercado para amparar los mismos o similares productos o servicios, por lo que de las pruebas ofrecidas por la actora con las cuales trate de acreditar el uso anterior de su marca, y de las pruebas ofrecidas por la titular afectada, las cuales serán valoradas por la autoridad, se determinará si la marca propiedad de la actora se aplica o no a los mismos productos o servicios que la marca que se desea anular.

Las pruebas que puede ofrecer el actor son por ejemplo: original o copia certificada de facturas expedidas en el extranjero en las cuales se ostente la marca sobre la cual se reclama el derecho de uso anterior; copia certificada de títulos de registro de su marca en otros países, publicidad en periódicos, revistas, productos, etc.

DATOS FALSOS: FRACCIÓN III, ARTÍCULO 151.

Actualmente cuando la parte actora invoca como causal de nulidad la contenida en el artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, sólo puede actualizarse si se demuestra que la fecha de primer uso declarada por la titular afectada, en su solicitud de registro de marca, es falsa, transcribiendo a continuación el contenido de dicho precepto para un mejor análisis.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

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

Del contenido de la disposición transcrita se desprende que para actualizarse la causal de nulidad que prevé, deben cumplirse de manera cabal, ciertos supuestos, a saber:

- a) Que la parte actora se encuentre dentro del término establecido para el ejercicio de la acción contenida en la causal de nulidad invocada.
- b) Que el registro tildado de nulo se haya otorgado basándose en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, en concreto la fecha de primer uso.

Respecto al primer supuesto de la causal de nulidad en estudio y tal como ha quedado descrito en el estudio de la causal de nulidad anterior, debe atenderse a la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual fue publicado el registro marcario sujeto a nulidad, así como la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de nulidad.

Dicho término es de cinco años, y lo estudiará la autoridad de oficio al momento de presentar la solicitud de declaración administrativa para poder determinar si el actor hizo valer la causal de nulidad en estudio dentro del plazo concedido para la causal y ver si resulta procedente el supuesto de referencia.

Respecto al segundo supuesto de la causal de nulidad estudiada, tenemos que para su acreditamiento, se tiene que demostrar que efectivamente el registro marcario en cuestión se haya otorgado basándose en datos falsos contenidos en la solicitud respectiva.

La declaración de la fecha de primer uso es un dato esencial, en virtud de que el uso genera derechos de Propiedad Industrial, ya que la Ley de la Propiedad Industrial apunta como obligación para el reconocimiento y conservación al titular de un derecho marcario la continuidad en la utilización de la marca para tener acceso al derecho y todas las prerrogativas que otorga la obtención del registro marcario, porque de lo contrario se tiene como consecuencia jurídica la pérdida de los derechos derivados del registro marcario.

Así las cosas, corresponde a la parte actora acreditar que la fecha de primer uso, señalado en la solicitud de registro de marca de la demandada es un dato falso, por lo cual la autoridad procederá a estudiar las pruebas ofrecidas por la actora, para tal efecto.

Las pruebas relacionadas y valoradas conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, esta Autoridad podrá advertir si son o no idóneas y suficientes para acreditar que efectivamente la fecha de primer uso señalada por la titular afectada en su solicitud de registro de marca, es un dato falso, en los términos ya expresados con anterioridad.

Consecuentemente, si la autoridad determina que de las pruebas ofrecidas por la actora no se acreditó que el registro marcario sujeto a nulidad fue otorgado basándose en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, en concreto la fecha de primer uso, no se cumple el segundo supuesto de la causal en estudio y por tanto sería improcedente la causal de nulidad invocada por la actora prevista en el artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que se transcribe a continuación:

“ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA. *Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.”*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 86/88. Consuelo Luna viuda de Herrera. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: sé horro stillo.

Amparo directo 399/88. Sucesión de Juan de Dios Flores, a través de su albacea. 19 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera.

Amparo directo 320/89. Filomeno Mata Morán. 29 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 91/91. Rafael Cervantes Aragón. 11 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura.

Amparo directo 402/91. Aniceto Manuel Flores Montes y otra. 8 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

NOTA: Esta tesis también aparece publica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 48, Diciembre de 1991, pág. 87. Octava Época

NULIDAD POR ERROR, INADVERTENCIA O FALTA DE APRECIACIÓN DE LA AUTORIDAD, POR SER LAS MARCAS EN CONFLICTO SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN: FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 151 DE LA LEY.

Esta es una de las causales más invocadas para solicitar la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, y se encuentra contenida en la fracción IV del artículo 151 de la Ley señalando lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

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

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro del 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 en un plazo de tres a os.”

Para que cobre actualización la causal de nulidad en estudio, es necesario el cumplimiento de las siguientes hipótesis:

- a) Que la parte actora se encuentre dentro del término establecido para el ejercicio de la acción contenida en la causal de nulidad invocada.
- b) Que el registro marcario sujeto a nulidad se haya otorgado existiendo el registro marcario de la actora otorgado con anterioridad.
- c) Que los registros marcarios en pugna, sean iguales o semejantes en grado de confusión.
- d) Que las marcas en pugna, amparen los mismos o similares productos o servicios.

Nuevamente queda a cargo de la actora probar ante la Autoridad que los hechos constitutivos de su acción son ciertos.

Debe acreditar que la marca, propiedad de la demandada, es igual o semejante en grado de confusión a la marca de su propiedad y que se aplica a los mismos o semejantes productos y servicios; por lo que consecuentemente se encuentra afectada de nulidad, al haberse otorgado por error, inadvertencia o falta de apreciación de la autoridad correspondiente.

Esta causal de nulidad, sólo la puede hacer valer, la persona que tenga concedido un registro marcario en territorio nacional, con una fecha anterior a la marca sujeta a nulidad, toda vez, que su interés jurídico se basa en el daño o perjuicio que le causa a su esfera jurídica la existencia de un registro marcario igual o semejante en grado de confusión, aplicado a los mismos o similares productos o servicios.

Ahora bien, para el acreditamiento del primer supuesto, el ejercicio de la acción de nulidad derivada de la fracción IV del artículo en cuestión, también es de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para determinar si los demás supuestos previstos por la causal de nulidad en estudio se actualizan, es necesario estudiar, como ya quedó establecido las pruebas ofrecidas por la actora.

Al analizar el segundo de los supuestos, se estudian normalmente los títulos de registro de ambas partes los cuales son idóneos para determinar si la marca sujeta a nulidad fue otorgada existiendo en vigor el registro marcario de la actora.

Por lo que hace al tercero de los supuestos señalados, y a efecto de determinar si las marcas en conflicto, son o no, semejantes en grado de confusión, se procede al estudio de similitud entre las mismas, siguiendo las reglas que al efecto ya hemos citado al estudiar la fracción II del artículo que se analiza, por lo que en obvio de inútiles repeticiones se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen tales manifestaciones.

En este punto es necesario señalar, que en caso de que la autoridad determinara después de un análisis de las marcas en conflicto que las mismas no son semejantes en grado de confusión, ya no entrará al análisis del último de los supuestos que contempla esta causal, en virtud de que para la actualización de la causal de nulidad es necesario la actualización de todos los supuestos que contempla, por lo que de faltar alguno, la autoridad negará la declaración administrativa de nulidad del registro marcario.

En caso de que las marcas fueran semejantes en grado de confusión, la autoridad estudiará el cuarto y último supuesto, consistente en que las marcas en conflicto se usen en el mercado para amparar los mismos o similares productos o servicios.

En relación con este supuesto, resulta necesario señalar que de las pruebas ofrecidas normalmente por la actora, en específico el título del registro marcario, propiedad de la demandada, y del título de registro propiedad de la actora, se advertirá si la marca sujeta a nulidad fue otorgada en la misma clase que el registro marcario de la actora.

MALA FE: FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY.

La segunda parte del artículo 1815 del Código Civil para el Distrito Federal define la Mala fe como la —disimulacin del error de uno de los contratantes, una vez conocido|. Es pues, una actitud pasiva de una de las partes en el acto jurídico frente al error en que se encuentra la otra, ya que, habiéndolo advertido, lo disimula y se aprovecha de él.

Así pues, aunque existe la creencia de que la mala fe es un vicio del consentimiento; en realidad, el vicio es el error en que se encuentra una de las partes; es una conducta contraria a la buena fe que debe existir en todo acto jurídico; esta conducta simple implica siempre premeditación y propósito de no desengañar, a fin de obtener mayores beneficios en el acto jurídico, de ahí que sea sancionada por el legislador.

En el área que nos atañe, cuando la actora hace valer la causal de nulidad contenida en la fracción V, del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, deben cumplirse determinados supuestos, los cuales analizaremos en este punto.

Entrando al análisis de la causal de nulidad invocada, tenemos que la misma establece lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

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 marcario se reputará como obtenido de mala fe.”

Ahora bien, debemos mencionar que para que se actualice la causal de referencia, es necesario que se surtan satisfactoriamente los siguientes supuestos:

- a) Que exista una marca registrada en el extranjero.
- b) Que una persona que se desempeñe como agente o representante del titular de una marca extranjera, solicite y obtenga a su nombre, el registro de la misma marca en Territorio Nacional.
- c) Que la obtención de dicho registro sea sin el consentimiento expreso del titular de dicha marca en el extranjero y que por ende, se reputa como obtenido de mala fe.

En esta causal de nulidad la carga de la prueba tal y como se ha precisado en las causales anteriores corre a cargo de la actora, quien deberá acreditar que tiene una marca registrada en el extranjero, que la titular del registro marcario sujeto a nulidad haya sido o sea el agente o representante legal del titular de ese registro marcario obtenido en el extranjero, y por último acreditar que nunca otorgó la autorización o consentimiento para registrar su marca en territorio nacional, con lo cual la autoridad presumirá que el registro fue solicitado de mala fe por parte del actual titular.

En la causal de nulidad que se estudia si no se actualiza el primer supuesto por parte de la actora, es decir, si no acredita tener una marca registrada en el extranjero idéntica o semejante en grado de confusión a la marca que se pretende anular, la autoridad no continuará con el estudio de los dos supuestos restantes y negará la declaración administrativa de nulidad solicitada.

RECONVENCIÓN

En muchas ocasiones una solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad, es intentada en vía de reconvencción como un medio de defensa por

parte del actor quien es demandado dentro de otro procedimiento seguido ante este Instituto, casi siempre es en vía de reconvención de una solicitud de declaración administrativa de infracción, en cuyo caso el interés jurídico de la actora se acredita con la contestación presentada dentro del procedimiento principal, la cual debe ser presentada en tiempo; y al mismo tiempo en que se presente se deberá solicitar la declaración administrativa de nulidad o caducidad que quiera iniciarse, normalmente se ofrece como prueba la solicitud de declaración administrativa de infracción, el acuerdo admisorio de esta solicitud y la contestación de la misma dentro del procedimiento de reconvención, documentos que le sirven a la actora para acreditar su interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad en vía de reconvención del expediente de infracción de que se trate; en efecto, la existencia de un proceso previo, otorga a la persona que ha sido emplazada a juicio, a solicitar en vía de reconvención, la solicitud de declaración administrativa de caducidad o nulidad. A efecto de mejor proveer, se cita la siguiente Tesis jurisprudencial:

Registro No. 195138

Localización:

Novena Época.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

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

Página: 565

Tesis: I.7o.A.25 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

RECONVENCIÓN. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

*Si se presenta ante el instituto aludido una solicitud de declaración administrativa de infracciones, por estimarse que existe el uso indebido de una marca protegida por el registro marcario correspondiente, la legitimación procesal para solicitar en vía de **reconvención** la caducidad de tal registro, deriva de las circunstancias siguientes: que exista previamente un proceso en el que el actor reconvencional haya sido emplazado a juicio; que el órgano ante el cual se presente la **reconvención** sea competente para conocer la cuestión planteada en ella; y finalmente, que se deduzca dicha acción reconvencional al contestar la demanda, después de haberse dado respuesta a ésta; puesto que de resultar procedente la misma, se desvirtuaría la acción que se promovió en contra del denunciado; con independencia de la vigencia de cualquier instrumento legal que lo autorice para utilizar la marca, ya*

que esta cuestión será resuelta al analizar el fondo del asunto de que se trate.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA L RIMER UITO.

Amparo en revisión 2267/98. Salomón Bemaras Grinhaus, Moisés Bemaras Menasse y Alberto Mizrachi Fogel; y Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 8 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Arango Espinosa.

Como se desprende de esta breve reseña de las disposiciones de la ley de la materia, para que pueda ser declarada administrativamente caduca o nula una marca según el caso, deben cumplirse determinados requisitos y supuestos a través del desarrollo del procedimiento, una vez que la autoridad estudia la causal o causales hechas valer por la solicitante de una declaración administrativa, procederá a dictar resolución dentro del procedimiento en que se actúe.

3.10 Resolución.

Una vez que se han estudiado debidamente las constancias que integran el expediente de que se trate, así como los supuestos requeridos para la procedencia de las causales hechas valer, ya sean estas de caducidad o nulidad según sea el procedimiento iniciado, la autoridad dictará resolución dentro del procedimiento, la cual deberá pronunciarse y referirse sobre la litis planteada, la autoridad no puede pronunciarse, ni ir más allá en el estudio y análisis del problema planteado al momento de emitir la resolución correspondiente.

Esta resolución será notificada a ambas partes, las cuales podrán impugnarla, a su elección, a través del recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la misma Autoridad, en el plazo de 15 días hábiles, o bien, si lo prefieren, podrán impugnarla directamente ante la vía jurisdiccional correspondiente.

Cuando la autoridad declara administrativamente la nulidad o caducidad de un registro marcario, ordena la publicación de esta declaración en la Gaceta de la

Propiedad Industrial, que en términos del artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial es el órgano informativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y esta publicación surtirá efectos frente a terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación la Gaceta en la cual se haya publicado.

3.11 Recurso de revisión: Procedencia.

Al haber determinado que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es aplicable en materia de Propiedad Industrial, se puede interponer como primer medio de impugnación en contra de la resolución que haya emitido el IMPI dentro de alguno de los procedimientos analizados anteriormente el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual a continuación se transcribe:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“ARTÍCULO 83.- 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.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquellos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de este Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.”

El recurso de revisión deberá ser interpuesto siguiendo las disposiciones marcadas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en específico los artículos 85 y 86, los cuales nos dan las bases tales como el plazo para su interposición y las formalidades y requisitos del mismo.

El escrito dentro del cual se solicite el recurso de revisión deberá presentarse en la Oficialía de Partes de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que

hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurre, como se desprende del artículo 86 de la multicitada ley, el recurso se interpondrá ante la autoridad que emitió el acto impugnado, quien será la encargada de la sustanciación del mismo, pero la resolución del mismo, la realizará el superior jerárquico de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial.

El trámite del recurso de revisión se lleva ante la Coordinación Departamental de Recursos de Revisión. Al escrito inicial del recurso le recaerá un acuerdo admisorio, en caso de haber presentado debidamente y en tiempo el mismo, dentro de este acuerdo se informa al recurrente que dicho recurso de revisión se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, supletoriamente, por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos del artículo 2° de aquella Ley, por lo cual no son aplicables a la tramitación del mismo las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual únicamente regula el procedimiento de declaración administrativa.

Asimismo se tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señale dentro del escrito por el cual se interponga el recurso y por autorizados para los mismos efectos a las personas que en el mismo se mencionen.

Las pruebas que presente y ofrezca el recurrente serán admitidas en términos de los artículos 16 fracción V, 50 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno, puesto que normalmente obran en el procedimiento de origen; en caso de que las mismas no obren dentro del procedimiento que dio origen y que el recurrente las hubiera podido presentar y ofrecer dentro del mismo, estas se desecharán de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 252 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con copia simple del recurso interpuesto se correrá traslado a la tercero interesada, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al día en que se le notifique el acuerdo, manifieste lo que a su

derecho corresponda, sin que sea necesario correrle traslado de las pruebas admitidas, dado que ya tuvo acceso a ellas por obrar en los procedimientos de origen, ordenándose así la notificación.

En relación con los efectos que produce la interposición del recurso el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, nos da la pauta para los mismos, por lo que a continuación se transcribe dicho precepto:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“ARTÍCULO 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:

- I. Lo solicite expresamente el recurrente;*
- II. Sea procedente el recurso;*
- III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones e rden úblico;*
- IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el so de no obtener esolución avorable;*
- V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.*

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposici n, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensin.”

Normalmente cuando se trata de un recurso en contra de una resolución en la cual se está declarando la nulidad o caducidad de algún registro marcario, al momento de interponer el recurso, el recurrente solicita se suspenda la publicación de dicha resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en términos de la fracción X del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, relacionado con el artículo 8 de la misma Ley, los cuales se transcriben para mejor proveer:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARTÍCULO 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, l ual ndr á as uientes acultades:(...)”

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;..”

“ARTÍCULO 8.- El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, mismas que deberá hacerse constar en cada ejemplar.”

Por lo referido en estos artículos y a efecto de que la resolución recurrida no se publique en el órgano de información del IMPI, y así no surta efectos frente a terceros, es que se pide la suspensión de la publicación.

Cuando el tercero perjudicado da contestación dentro del plazo otorgado, a la vista que se le dio en el acuerdo admisorio del recurso, la autoridad administrativa procede a dictar un acuerdo en el cual se tiene por desahogada la vista ordenada en el acuerdo admisorio, teniéndose por presentado a la tercero perjudicada por su propio derecho o bien a su apoderado, personalidad que se le reconoce en términos de los artículos 15-A fracción IV y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al haberla acreditado en el procedimiento de origen, y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta.

Con fundamento en los artículos 28, 38, 56 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ponen dentro del mismo acuerdo las actuaciones a disposición de ambas partes en el recurso para que, en su caso, formulen alegatos dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que se describe, señalando a los interesados que antes del vencimiento de dicho plazo podrán manifestar su decisión de no presentar alegatos, a fin de tener por concluido el trámite y turnar los autos a resolución.

Una vez que los interesados dentro del recurso formulan sus alegatos, con fundamento en los artículos 38, 42 y 96 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo, se admiten las manifestaciones de referencia en sus términos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente; en caso de que alguna de las partes no haya presentado alegatos dentro del término establecido para tal efecto, precluirá su derecho en términos de lo previsto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Dentro del acuerdo en que se tengan por presentados y realizados los alegatos de las partes, con fundamento en los artículos 16 fracción X y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se turnarán los autos a resolución, la cual se sustanciará de conformidad con lo establecido por el artículo 92 antes mencionado y la cual será dictada en un plazo máximo de tres meses de acuerdo a lo enunciado por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO 4.

COMPARACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD Y CADUCIDAD RELATIVOS A LAS MARCAS, ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

En este capítulo haré un breve estudio comparativo entre la forma en la cual se llevaban a cabo los procedimientos de declaración administrativa de caducidad y nulidad antes de que entrara en vigor de manera supletoria la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El objeto de este comparativo es el de resaltar el hecho de que dicha suplencia, si bien es cierto vino a complementar la ley sustantiva que rige el procedimiento, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, también es cierto que como consecuencia de ello se ha hecho más largo el tiempo que tarda en sustanciarse e integrarse un procedimiento de declaración administrativa a los cuales ya me he referido en el capítulo anterior, prolongando así la emisión de la resolución correspondiente.

Creo que es trascendente antes de entrar al desarrollo del capítulo de mérito, diferenciar los conceptos de proceso y procedimiento, al ser el último de ellos el de mayor interés para la elaboración de este trabajo.

4.1 Concepto de Proceso.

Para Carnelutti el concepto de proceso denota —la suma de los actos que se realizan para la composición del litigio||, en tanto que el del procedimiento, —el orden y la sucesión de su realización||. La diferencia cualitativa entre los dos conceptos es tan profunda, que llega a reflejarse en una diferencia cuantitativa.⁴²

Puedo definir el proceso como el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la realización jurídica que se establece entre el

⁴² Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentis Melendo, UTEHA, Buenos Aires, 1944, t. IV pp. 2.

juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen; y que tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable.

El proceso es la suma de actos por medio de los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica; el proceso tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de la sentencia que debe dictar el juzgador.

Por tanto, el objeto del proceso, es decir, el tema sobre el cual las partes deben concentrar su actividad procesal y sobre el cual el juzgador debe decidir (*thema decidendum*); dicho objeto está constituido tanto por la reclamación formulada por la parte actora o acusadora como por la defensa o excepción hecha valer por la parte demandada o inculpada; en ambos casos, con sus respectivos fundamentos de hecho y derecho.

4.2 Concepto de Procedimiento.

El concepto de procedimiento, es en cierto sentido más amplio que el de proceso; el proceso es un concepto propio de la función judicial pero se puede hablar de procedimiento también para las funciones legislativa y ejecutiva.

La doctrina es acorde en señalar que no se pueden identificar las expresiones proceso y procedimiento. Aun utilizando esta última dentro del Derecho Procesal, la palabra procedimiento significa sólo la manifestación externa, formal, del desarrollo del proceso, o de una etapa de éste, pero no comprende las relaciones jurídicas que se constituyen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad compositiva de éste.

Para Clariá Olmedo, —cuando se habla de procedimiento, cabe entender que nos estamos refiriendo al rito del proceso. Es el curso o movimiento que la ley establece en la regulación de su marcha dirigida a obtener su resultado, adecuándola a la naturaleza e importancia de la causa que tiene por contenido||. ⁴³

⁴³ Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal, Depalma, Buenos Aires, 1982, t. I, pp. 127 y 128.

Para Alcalá-Zamora —el procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas o ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo||. ⁴⁴

El propio autor hispano distingue con toda claridad los conceptos de proceso y procedimiento; si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso; el proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento; (que puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o legislativo) se produce hacer una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo (por ejemplo, el procedimiento incidental o el impugnativo). Así pues, mientras la noción de proceso es esencialmente teológica, la de procedimiento es de índole formal, y de ahí que distintos tipos de proceso se puedan sustanciar por el mismo procedimiento, y viceversa, procedimientos distintos sirvan para tramitar procesos de idéntico tipo. Ambos conceptos coinciden en su carácter dinámico, reflejado en su común etimología, de *procedere*, avanzar; pero el proceso, además de un procedimiento como forma de exteriorizarse, comprende los nexos —constituyen o no relación jurídica- que entre sus sujetos (es decir, las partes y el juez) se establecen durante la sustanciación del litigio.⁴⁵

4.3 Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad y Caducidad de las Marcas antes y después de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Hasta antes de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por parte de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de las marcas se sustanciaban de conformidad a lo establecido por el Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, en concreto lo estipulado en sus Capítulos I y II, con lo cual los procedimientos eran integrados de una manera más rápida.

⁴⁴ Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Cuestiones de terminología procesal, UNAM, México, 1972, p. 137.

⁴⁵ Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso, autocomposición y autodefensa, UNAM, México, 1970, p. 116.

De la lectura de los capítulos referidos en el párrafo precedente, se desprende que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad y caducidad, se sustanciarían y resolverían con arreglo al procedimiento que señala el capítulo II del Título Sexto y las formalidades que la Ley de la Propiedad Industrial prevé, siendo aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles (Art. 197 LPI).

Con estos lineamientos la autoridad administrativa antes del año 2002 en que entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al momento de que se le presentaba una solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad de una marca realizaba los siguientes pasos:

1. Estudiaba formalmente la solicitud, es decir, revisaba el escrito inicial con el objeto de verificar que cumpliera con los requisitos establecidos en los artículos 189 y 190 de la Ley de la Propiedad Industrial.
2. Sólo en caso de que no cumpliera con algún requisito de los contenidos en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, requería por una sola vez al solicitante para que subsanara la omisión en que hubiere incurrido, o bien hiciera las aclaraciones que correspondieran, concediéndole para ello el término de ocho días hábiles y en caso de no cumplir tal requerimiento en el plazo otorgado se desechaba la solicitud.
3. Otro caso por el cual se desechaba una solicitud era cuando faltaba el documento que acreditaba la personalidad del promovente que iniciaba la solicitud a nombre de un tercero, actualmente como se ha explicado en el capítulo anterior, en caso de que tal documento no se acompañe se requerirá se subsane tal omisión.
4. Actualmente la única causa directa de desechamiento que continúa vigente es la que establece la última parte del artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual es porque el registro marcario base de la acción no se encuentre vigente, esta vigencia se establece en términos del artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez que la autoridad había realizado el estudio formal de la solicitud, en términos de los artículos 187 al 193 de la Ley de la Propiedad Industrial admitía a trámite la solicitud de declaración administrativa correspondiente, ordenando en términos del artículo 193 de la ley de la materia se notificara al titular afectado para que dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se llevara a cabo tal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera.

Al igual que como se realiza actualmente, esta notificación debía ser personal y en caso de que la misma no se hubiese podido realizar, se levantaba una razón de hechos y se daba vista a la actora por un plazo de tres días hábiles, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, ya sea señalando un nuevo domicilio para notificar al titular afectado o en su defecto, se solicitaba un extracto del acuerdo admisorio para notificar a la demandada de conformidad con el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, a través de edictos, los cuales se publicaban en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez y a costa de quien intenta la acción, tal y como se hace hoy en día.

De acuerdo al artículo 195 de la Ley de la materia en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad no se sustancian incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que éstos se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Por lo que una vez que se había notificado a la titular afectada y esta presentaba su escrito de contestación, la autoridad realizaba un estudio formal de este escrito para verificar que contuviera los requisitos establecidos por el artículo 197 de la ley.

Sólo en caso de que el titular afectado no pudiese presentar la totalidad o parte de las pruebas ofrecidas dentro de su escrito de contestación por encontrarse en el extranjero, se le concedía un plazo de 15 días para su presentación, siempre y cuando las ofreciera en su escrito e hiciera el señalamiento respectivo, esta misma se mantiene igual hasta nuestros días.

Una vez que se había realizado el estudio del escrito de contestación, la autoridad admitía la contestación a la solicitud de declaración administrativa que correspondiera y dentro de este acuerdo concedía a la actora en términos de los artículos 297 fracción II, 329 y 331 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la copia del escrito y sus anexos, una vista para que en un término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que se notificara dicho acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las excepciones formuladas por la demandada, así como de las pruebas ofrecidas por ésta, apercibido que en caso contrario se tendría por precluido su derecho para tal efecto.

Pasado el término concedido a la actora para que realizara las manifestaciones que creyera pertinentes respecto a la contestación de su contraria, y aún y cuando la actora no presenta escrito de manifestaciones la autoridad emitía un acuerdo en el cual de conformidad a los artículos 184, 187 al 193 de la Ley de la Propiedad Industrial, 13 y 70 de su Reglamento, se tenía por presentado el escrito de cuenta en caso de que la actora lo hubiese presentado y por hechas en sus términos las manifestaciones contenidas en el mismo, respecto de las cuales esa autoridad se pronunciaría al momento de emitir la resolución correspondiente; y dentro del mismo se hacía del conocimiento de las partes que visto el estado que guardaba el procedimiento, y toda vez que no existían pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial se procedía a dictar el cierre de la etapa de integración del procedimiento, lo que se hacía del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que hubiere lugar.

Mandándose integrar a su expediente el escrito de referencia y turnándose a resolución el expediente.

Actualmente como se describió en el capítulo anterior, una vez que la actora realiza las manifestaciones que ella estima convenientes en relación con la contestación presentada por la demandada, la autoridad emite un acuerdo en el cual con apoyo en los artículos 184, 187 al 193 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, 13 y 70 de su Reglamento, y vistas las constancias que integran el procedimiento de declaración administrativa, así como el estado que guarda el mismo, y siempre y cuando no existan pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 1 y 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se comunica a ambas partes que tienen un plazo de 5 a 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación respectiva, para formular sus apuntes de alegatos, para lo cual la autoridad pone a su disposición las actuaciones del asunto, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

Como puede apreciarse, con la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se aumenta una etapa procesal que son los alegatos con lo cual se hace más largo el procedimiento de declaración administrativa y por ende su resolución; en virtud de que en la mayoría de los casos, los argumentos hechos valer en los alegatos presentados son los mismos que la actora hizo valer en su escrito inicial y los mismos que el titular afectado hizo valer en su escrito de contestación, muestra de ello son los escritos presentados por las partes en los cuales solicitan se tengan por opuestos como alegatos de su parte las manifestaciones de hecho y de derecho que se contienen en su escrito de contestación como si a la letra se reprodujeran.

Transcurrido el término concedido a cada una de las partes para que presenten su apunte de alegatos, la autoridad con apoyo en los artículos 184, 187 al 193 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, 5, 13 y 70 de su Reglamento y 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en caso de que fueran presentados por las partes tendrá por presentados los escritos respectivos y por hechos los alegatos en los términos contenidos en los mismos, normalmente le recae un acuerdo a los alegatos de cada una de las partes y dentro del último acuerdo aunado a lo anterior la autoridad en virtud del estado que guarda el procedimiento y sin que existan pruebas pendientes por desahogar, procede a dictar el cierre de la etapa de integración del mismo, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Mandándose integrar a su expediente el escrito respectivo.

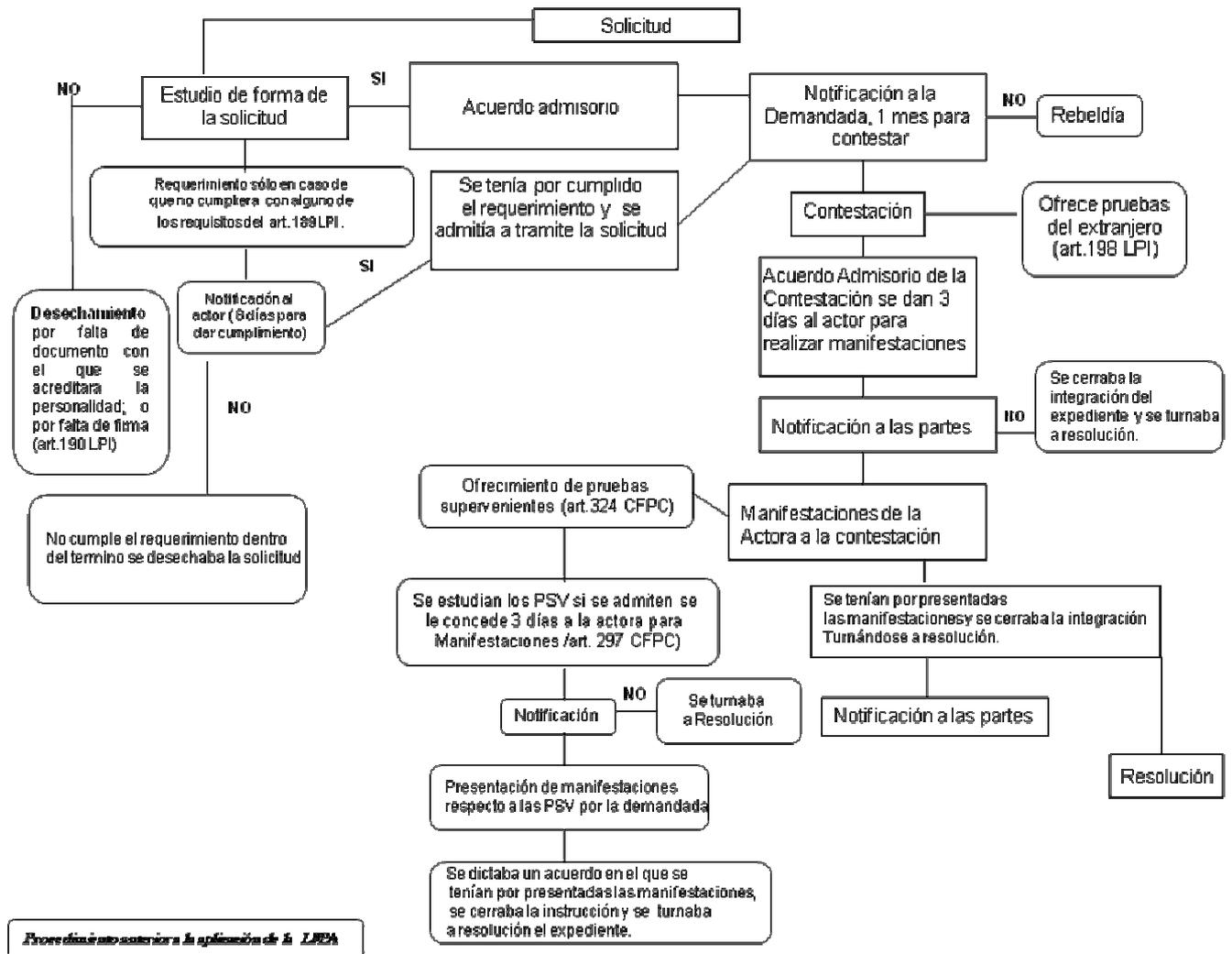
Con estas actuaciones la autoridad turna a resolución el expediente de que se trata.

4.4 Comparación de los Procedimientos.

Para ejemplificar mejor las etapas del procedimiento de declaración administrativa en las cuales se dividía antes de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; así como identificar las partes de las que se conforma actualmente, a continuación se desarrollarán dos diagramas, siendo el primero de ellos referente al procedimiento anterior y el segundo a las etapas de las cuales se integra hoy en día.

Cabe la pena mencionar que los diagramas fueron elaborados tomando como base, el ejemplo más sencillo de integración de un expediente, en virtud de que recordemos que ningún expediente es igual a otro, cada uno tiene sus propias características o vicisitudes, aún y cuando se llegaran a encontrar diversos procedimientos sobre una misma causal de nulidad por ejemplo, siempre van a diferir entre sí, es por ello que los siguientes diagramas quizás no alcancen a cubrir las excepciones que en la práctica siempre habremos de encontrar.

4.4.1 Diagrama del Procedimiento Anterior a la Aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

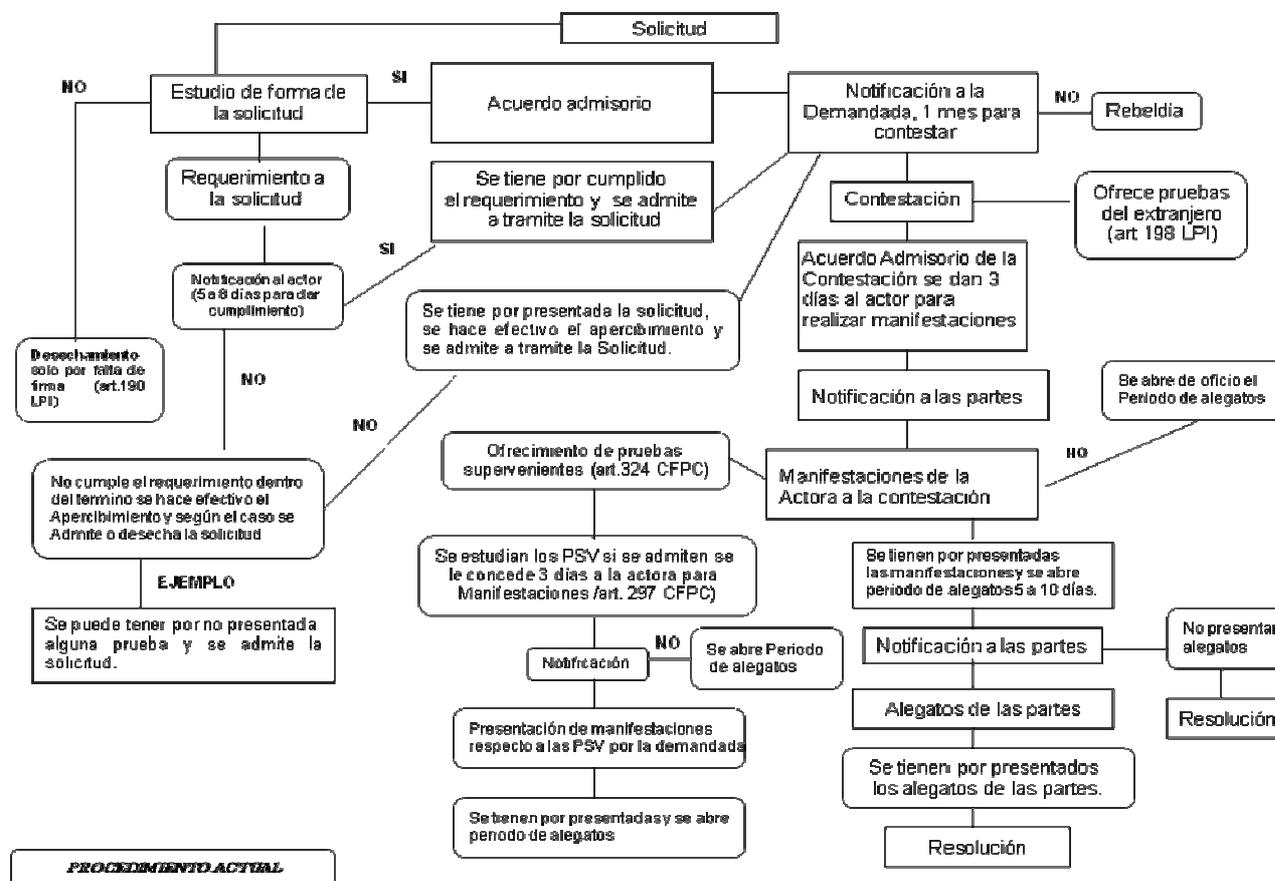


Tal y como se puede observar del diagrama anterior, el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad y/o cancelación, a grosso modo, se componía sólo de tres grandes etapas, las cuales eran: la solicitud con la que se iniciaba el procedimiento; la contestación y las manifestaciones de la actora a la contestación, para posteriormente turnarse a resolución el expediente.

Con lo cual era más rápida la integración y resolución de los procedimientos de declaración administrativa.

Al contrario de lo que ocurre actualmente, tal y como se desprenderá del siguiente diagrama.

4.4.2 Diagrama del Procedimiento con la Aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.



Este diagrama busca explicar de una manera gráfica las etapas de las cuales hoy día, se integra un procedimiento de declaración administrativa, que ha dejado atrás las tres simples etapas que mencionamos en párrafos anteriores, para agregar una y quizás la más importante y trascendente en cuanto al desarrollo e integración del mismo que es el período de alegatos.

Tal y como se desprende de este diagrama, podemos observar que las etapas de las que al día de hoy se integra el procedimiento de declaración administrativa son: la solicitud; la contestación; las manifestaciones a la contestación por parte de la actora; y el período de alegatos, para que una vez que se haya sido debidamente integrado el procedimiento, se turne a resolución el mismo.

Sin embargo aún y cuando con la inclusión de la figura del requerimiento y del período de alegatos se esté dando quizás mayor equidad a las partes y seguridad jurídica en el proceso, también es cierto que se ha hecho más larga la integración y resolución de estos procedimientos administrativos, los cuales están perfectamente regulados en la Ley de la Propiedad Industrial.

Para poder acreditar nuestro dicho en el siguiente punto mostraré los datos numéricos que ha acarreado la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4.5 Estadísticas.

A continuación vamos a ejemplificar a través de las estadísticas que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual elaboró, cómo año con año, se han incrementado los asuntos pendientes de resolver, que consideramos es consecuencia de los plazos que maneja la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la cual al contemplarse la figura del requerimiento, y la etapa de alegatos, alarga los plazos para integrar un expediente y en consecuencia emitir la resolución correspondiente.

Los años que se referirán son los siguientes:

- 1) 2000 y 2001 los cuales al ser anteriores a la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, nos darán una idea de la cantidad de asuntos que se resolvían con la sola aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial y el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria; y
- 2) 2003 a 2010, años en los cuales se refleja de manera real la integración y resolución de los procedimientos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, aplicando de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que los primeros procedimientos que se empezaron a adecuar a este ordenamiento en vigor —a partir del año 2002||, se integraron en su totalidad en 2003 y por lo tanto hasta ese año se emitieron las primeras resoluciones.

En el año 2000, se implementó por parte de la Dirección Divisonal de Protección a la Propiedad Intelectual un programa de abatimiento de rezago, que incluyó entre otras acciones, el establecimiento de cuotas de resoluciones mensuales por Subdirección, alcanzándose en ese año la cifra récord de **3,217** resoluciones, que correspondieron a **3,129** procedimientos resueltos, cifra 156% más alta que la de 1999, la cual fue de **1,254** resoluciones.

De las 3,217 resoluciones que fueron emitidas en el año 2000, la Subdirección Divisonal de Procesos, emitió **1,266** resoluciones. De esta manera faltaron sólo **525** procedimientos anteriores al año 2000 por resolver.

Ahora bien, al mes de diciembre del 2000, la Subdirección antes referida recibió un total de **774** solicitudes de declaración administrativa, entre nulidades, caducidades y cancelaciones.

En ese año, la Subdirección de Procesos resolvió de las solicitudes que recibió tan sólo **160**, restándole por resolver **614** procedimientos del año 2000.

A continuación se ejemplifica la información antes mencionada.

AREA	REZAGO INICIAL AL AÑO 2000	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO ANTERIORES AL AÑO 2000	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER EN 2000
NULIDADES	1,631	1,266	525

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2000	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS DE ESE AÑO	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES DEL 2000
NULIDADES	774	160	614

En el año 2001, la subdirección Divisonal de Procesos, inició el año con **1,139** asuntos pendientes de resolución, los cuales se componían de **525** que habían quedado de 1999 y años anteriores, y los **614** del año 2000.

Lo anterior se ejemplifica en la siguiente tabla:

AREA	REZAGO PENDIENTE AL 2000	DEMANDA PENDIENTE DEL 2000	TOTAL ASUNTOS PENDIENTES
NULIDADES	525	614	1,139

Para el año de 2003, la Subdirección Divisonal de Procesos inició con un volumen de **601** asuntos de los cuales resolvió **496**, restando por resolver **105** de años anteriores a 2002; asimismo recibió un total de **883** nuevos asuntos de los cuales resolvió **293**, restándole por resolver **590** procedimientos del año 2003.

A continuación se ejemplifica dicha información con las siguientes tablas:

AREA	ASUNTOS PENDIENTES A ENERO DE 2003	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER ANTERIORES A 2002
NULIDADES	601	496	105

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2003	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS DE ESE AÑO	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES DEL 2003
NULIDADES	883	293	590

En el año 2004, la Subdirección Divisonal de Procesos, inició con un volumen de **695** asuntos, de los cuales resolvió **508**, restando por resolver **187**. De esos **695** asuntos pendientes de resolución, los mismos se componían de los **105** que quedaron de 2002 y años anteriores y los **590** del año 2003.

Asimismo en el año de 2004 se recibieron un total de **913** nuevos asuntos, de los cuales se resolvieron **278**, restando por resolver **635** procedimientos del año 2004.

Ejemplificándose las cantidades antes mencionadas en la siguiente tabla:

AREA	ASUNTOS PENDIENTES ANTERIORES A 2003	DEMANDA PENDIENTE DEL 2003	TOTAL ASUNTOS PENDIENTES AL 2004
NULIDADES	105	590	695

AREA	ASUNTOS PENDIENTES A ENERO DE 2004	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN 2004	SALDO FINAL DE ASUNTOS PENDIENTES A 2004
NULIDADES	695	508	187

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2004	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO 2004	TOTAL ASUNTOS PENDIENTES DE 2004
NULIDADES	913	278	635

Por lo que se refiere al año 2005, la Subdirección Divisional de Procesos, inició el año con 822 asuntos pendientes de resolver, los cuales se conformaban de los 187 que quedaron del año 2003 y años anteriores y los 635 del año 2004.

Tales cifras se ejemplifican con la siguiente tabla:

AREA	ASUNTOS ANTERIORES AL 2004	ASUNTOS PENDIENTES DE 2004	TOTAL ASUNTOS PENDIENTES PARA 2005
NULIDADES	187	635	822

Al año 2006, en la Subdirección Divisional de Procesos, se tenían un total de **772** asuntos pendientes de resolución, en virtud de que **197** de esos asuntos habían quedado del año 2004 y años anteriores; y los otros **575** asuntos eran del año 2005, en virtud de que en ese año la Subdirección de mérito recibió un total de **918** nuevos asuntos, de los cuales resolvió sólo **343**.

Lo anterior se resume en las siguientes tablas:

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2005	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO 2005	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER EN 2005
NULIDADES	918	343	575

AREA	ASUNTOS ANTERIORES A 2005	DEMANDA DE 2005	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES
NULIDADES	197	575	772

En el año 2007, la Subdirección Divisional de Procesos, inició con un total de **958** asuntos pendientes de resolución, en virtud de que **184** de esos asuntos habían quedado del año 2005 y años anteriores; y los otros **774** asuntos eran del año 2006, en virtud de que en ese año la Subdirección de mérito recibió un total de **1143** nuevos asuntos, de los cuales resolvió sólo **369**.

Lo anterior se resume en las siguientes tablas:

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2006	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER EN 2005
NULIDADES	1143	369	774

AREA	ASUNTOS ANTERIORES A 2005	DEMANDA DE 2006	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES
NULIDADES	184	1143	958

Para el año 2008, en la Subdirección Divisonal de Procesos, se tenían un total de **1160** asuntos pendientes de resolución, en virtud de que **282** de esos asuntos habían quedado del año 2006 y años anteriores; y los otros **878** asuntos eran del año 2007, en virtud de que en ese año la Subdirección de mérito recibió un total de **1217** nuevos asuntos, de los cuales resolvió sólo **339**.

Lo anterior se resume en las siguientes tablas:

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2007	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER DE 2008
NULIDADES	1217	339	878

AREA	ASUNTOS PENDIENTES A 2007	DEMANDA DE 2008	TOTAL RESUELTOS	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES
NULIDADES	282	1217	339	1160

En el año de 2009, en la Subdirección Divisonal de Procesos, se tenían un total de **1473** asuntos pendientes de resolución, en virtud de que **396** de esos asuntos habían quedado del año 2007 y años anteriores; y los otros **1077** asuntos eran del año 2008, en virtud de que en ese año la Subdirección de merito recibió un total de **1328** nuevos asuntos, de los cuales resolvió sólo **251**.

Lo anterior se resume en las siguientes tablas:

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2008	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER DE 2008
NULIDADES	1328	251	1077

AREA	ASUNTOS PENDIENTES A 2007	DEMANDA DE 2008	TOTAL RESUELTOS	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES
NULIDADES	396	1328	251	1473

La Subdirección Divisonal de Procesos, inició el año del 2010 con un total de **1557** asuntos pendientes de resolución, en virtud de que **492** de esos asuntos habían quedado del año 2008 y años anteriores; y los otros **1065** asuntos son del año 2009, en virtud de que durante ese año, la Subdirección de mérito recibió un total de **1210** nuevos asuntos, de los cuales resolvió sólo **145**.

Lo anterior se resume en las siguientes tablas:

AREA	DEMANDA TOTAL DEL AÑO 2009	PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN EL AÑO	DEMANDAS PENDIENTES DE RESOLVER DE 2008
NULIDADES	1210	145	1065

AREA	ASUNTOS PENDIENTES A 2009	DEMANDA DE 2009	TOTAL RESUELTOS	TOTAL DE ASUNTOS PENDIENTES
NULIDADES	492	1210	145	1557

En el presente año 2011, la Subdirección Divisonal de Procesos, inicia con un total de **1507** asuntos pendientes de resolución, en virtud de que **394** de esos asuntos quedaron del año 2009 y años anteriores; y los otros **1113** asuntos son del año 2010, en virtud de que durante ese año, la Subdirección de merito recibió un total de **1296** nuevos asuntos, de los cuales resolvió sólo **183**.

Tal y como se puede desprender de las tablas anteriores, año con año se han ido incrementando el total de asuntos por resolver, en virtud de que los asuntos se tardan más tiempo en integrarse y por lo tanto en concluirse, toda vez, que la Subdirección Divisonal de Procesos en estricto apego a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sigue un estricto orden cronológico al momento de emitir las resoluciones, por ejemplo, si un procedimiento del año 2010, que se haya ido en rebeldía se encuentra al día de hoy integrado, no emitirá resolución del mismo, hasta en tanto no haya terminado de emitir las resoluciones correspondientes al año 2009, lo cual alarga aún más la conclusión de los procedimientos.

CONCLUSIONES

Realizado el estudio de la teoría, legislación y jurisprudencia relacionada con las marcas y su protección, llegamos a las siguientes conclusiones.

PRIMERA. El derecho intelectual está constituido por el derecho de autor y la propiedad industrial.

SEGUNDA. Los signos distintivos y las creaciones industriales nuevas comprenden los objetos de estudio de la propiedad industrial.

TERCERA. La marca es un signo distintivo, que tiene como fin, diferenciar los productos o servicios de un establecimiento de otros de la misma clase o especie.

CUARTA. El fundamento constitucional de la propiedad industrial es el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre materia de comercio.

QUINTA. Es hasta 1890, cuando encontramos las primeras disposiciones destinadas de manera especial a regular el derecho de marcas, sin embargo podemos observar indicios del control que se tenía respecto de las marcas en los pueblos del Anáhuac y en la Nueva España, en donde se empleaban distintivos o marcas, con funciones distintivas y no con fines de protección frente a terceros o de uso exclusivo como se aplica en el régimen actual.

SEXTA. Una persona puede hacer uso de una marca, sin que para ello tenga que registrarla, sin embargo a fin de protegerla frente a terceros deberá obtener su registro, lo cual no significa que el derecho a hacer uso de una marca exista debido a su inscripción, sino que el derecho es propio de quien hace uso de la marca, aun sin su registro.

SÉPTIMA. El registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la forma jurídica que establece la Ley de la Propiedad Industrial, para la protección de las marcas en México.

OCTAVA. El derecho al uso exclusivo de la marca se confiere a través de dicho registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siempre y cuando se haya otorgado conforme a lo señalado por la Ley de la Propiedad Industrial, sin que exista un derecho previo por uso anterior, en cuyo caso el tercero de buena fe que explote dicha marca dentro del territorio nacional, tendrá derecho a solicitar su registro dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, tramitando previamente la declaración de nulidad del registro otorgado.

NOVENA. El dueño de una marca no debe permitir, si así lo considera oportuno, que su marca caduque, o en su defecto se convierta en una marca genérica, para poder seguir obteniendo beneficios de la misma.

DECIMA. Para hacer más efectiva y extensiva la protección de la propiedad industrial en el país y como consecuencia de las marcas, se han creado cuatro Oficinas Regionales que sirven de ventanillas de recepción para poder hacer más fácil la tramitación de cualquier registro o asunto ante el IMPI, la Oficina Regional Norte tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual atiende a todos los estados del norte de la República, la Oficina Regional del Sureste, tiene su sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, la Oficina Regional Occidente con sede en Guadalajara, Jalisco y la Oficina Regional del Bajío con sede en la ciudad de León, Guanajuato.

DÉCIMO PRIMERA. Se debe seguir capacitando a los funcionarios encargados del estudio y análisis de los procesos de propiedad industrial que se realizan ante el IMPI a efecto de continuar con una eficaz protección al contenido de la misma.

DECIMO SEGUNDA. En México desde que se empezó a regular la propiedad industrial, se ha contemplado la figura de la nulidad de una marca con el fin de evitar una posible confusión cuando existan elementos que puedan provocarla con facilidad.

DECIMO TERCERA. Se hablo de una manera específica como se tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, observándose al estudiarlos las diferencias que la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo marcan respecto a sus procedimientos.

BIBLIOGRAFÍA

1. BURGOA ORIHUELA Ignacio, —El juicio de Amparo—. Trigesimotercera edición, Porrúa, México, 1997.
2. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, —Derecho Civil, Parte General, Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez—, Porrúa, México, 1996.
3. JALIFE, Mauricio, —Aspectos Legales de las Marcas en México—, SISTA, Cuarta edición, México, 1998.
4. JALIFE, Mauricio, —Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial—, Mc Graw Hill, México, 1998.
5. MARTÍNEZ MORALES, Rafael, —Derecho Administrativo—, Harla, México, 1997.
6. NAVA NEGRETE, Alfonso, —Derecho Administrativo—, México, UNAM, 1991.
7. NAVA NEGRETE, Justo, —Derecho de las Marcas—, Porrúa, México, 1985.
8. RANGEL MEDINA, David, —Tratado de Derecho Marcario—, Libros de México, México, 1960.
9. RANGEL MEDINA, David, —Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual—, Mc Graw Hill, México, 1998.
10. SEPÚLVEDA César, —El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial—, Porrúa, México, 1983.
11. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, —La Propiedad Industrial en México—, Porrúa, Segunda edición, México, 2000.
12. VIÑAMATA PASCHKES Carlos, —La Propiedad Intelectual—, Trillas, México, 2007.

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, —Enciclopedia Jurídica Mexicana||, NAVA NEGRETE, Alfonso y QUIROZ ACOSTA, Enrique, Tomo III, D-E, Porrúa, México, 2002.