



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

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

**LA NECESIDAD DE LA APARICIÓN DE LAS
FIGURAS DE LA NULIDAD PARCIAL Y LA
CADUCIDAD PARCIAL POR FALTA DE USO DE
MARCAS EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO**

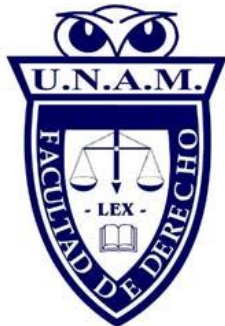
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

EMILIO ALBARRAN NÚÑEZ



ASESOR: JORGE MIER Y CONCHA SEGURA

**DIRECTOR DEL SEMINARIO:
CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ**

MÉXICO, D.F.

ABRIL 2012



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.

Agradecimientos

A Yvi

Por el tiempo y el aliento que me ha dado toda la vida para seguir adelante, porque nunca dejo de aprender algo nuevo de ella, porque siempre ha sido mi modelo a seguir, un ejemplo de perseverancia y porque su forma de ser ilumina todo a su alrededor.

A mi familia

Que siempre está ahí para lo que se necesite, que me ha fomentado el valor de la unidad y el amor día a día.

A mis Hermanos Omar e Ivan

Que han estado siempre a mi lado y que luchan cada instante por demostrar que pueden ser mejores, porque en la vida siempre se levantan para retomar el camino y porque no hay mayor victoria que una batalla bien librada.

A Gaby

Porque compartimos este camino, porque en todo momento me demuestra su amor y su compromiso, porque es una luz siempre brillante en mi camino, porque es mi motor.

A mis amigos

Que siempre velan por mi y disfrutan tanto como yo de nuestras victorias y logros del día a día, porque hemos tropezado para volver a levantarnos y siempre están en un lugar importante en mi corazón.

A Varinia Calleros

Por darme la oportunidad de convivir y aprender siempre de ella, porque es una abogada de primer nivel; siempre paciente y siempre comprensiva, porque me ha brindado siempre su apoyo, porque es una mujer hecha y derecha, Gracias Varis.

A Antonio Belaunzarán, Carlos Reyes, Abraham Díaz, Carmen Sada, y todos los abogados que han formado parte de mi historia profesional

Por los consejos siempre oportunos, por las palabras de aliento y regaños justificados, porque siempre tienen un instante que dedicarme, porque han sido grandes maestros y compañeros, porque es un gusto compartir con ustedes esta profesión.

A Jorge Mier y Concha

Por ser siempre crítico y minucioso en la conducción de ésta investigación, por ser siempre pertinente con sus comentarios, por encontrar tiempo en su agenda y por acompañarme todo este tiempo sufriendome como maldición.

Le agradezco a todos aquellos que por falta de líneas no preciso, les agradezco porque me han forjado y han hecho de mi vida una alegría, porque su amistad, su compañía y su presencia me es suficiente.

A todos, GRACIAS.

Índice

Introducción	iii
1.- ¿Qué es una marca?	1
1.1 Definiciones de derecho positivo	3
1.2 Naturaleza jurídica de una marca	4
1.2.1 Derecho Público y Privado	5
1.2.2 Derecho de Propiedad	5
1.2.3 Teoría de la Propiedad Intelectual	6
1.2.4 Teoría del derecho de la personalidad	6
1.2.5 Teoría de los derechos inmateriales	7
1.2.6 Teoría de los monopolios de derecho privado	8
1.3 Clasificación de marcas	8
1.3.1 Denominaciones de fantasía	10
1.3.2 Palabras con significado conceptual	10
1.3.3 Marcas evocativas	10
1.3.4 Marcas descriptivas	12
1.3.5 Marcas Genéricas	13
1.4 Principios rectores de las marcas	15
1.4.1 Principio de novedad	15
1.4.2 Principio de independencia	15
1.4.3 Principio de inmutabilidad	15
1.4.4 Principio de especialidad	16
1.4.5 Principio de territorialidad	16
1.5 Fuentes del derecho a la marca	17
1.5.1 Fuentes formales	17
1.5.2 Fuentes materiales	19
1.5.2.1 El uso como fuente del derecho	19
1.5.2.2 El registro como fuente del derecho de marca	20

1.6	Funciones de una marca	21
1.6.1	Función de procedencia u origen	21
1.6.2	Función distintiva de productos y servicios	21
1.6.3	Función de garantía de calidad	22
1.6.4	Función de protección	22
1.6.5	Función informativa	22
1.6.6	Función publicitaria o económica	23
1.6.7	Función operativa de apropiación	23
2	Derechos y Obligaciones derivados del registro de marca	24
2.1	Uso exclusivo de la marca	28
2.2	El uso del símbolo MR o ®	36
2.3	Cancelación voluntaria de un registro	39
3	Procedimientos para terminar con los derechos derivados del registro marcario	41
3.1	Cancelación de marca	42
3.2	De la Nulidad	44
3.2.1	Personas capacitadas para solicitar la nulidad de una marca	49
3.2.2	Causales de nulidad	50
3.2.3	Tiempo para interponer el procedimiento administrativo de nulidad	61
3.2.4	Efectos de la declaración de nulidad	62
3.3	De la Caducidad	63
3.3.1	Causales de caducidad	64
3.3.2	Efectos de la caducidad	67
4	Nulidad y Caducidad parciales	68
4.1	Nulidad parcial de marcas	72

A)	Nulidad parcial respecto de los productos	73
B)	Nulidad parcial respecto del signo	75
4.1.1	Antecedentes nacionales	77
4.1.2	La necesidad de la aparición de la figura de la nulidad parcial de marcas en México	79
4.1.3	Personas que pueden promover un procedimiento de nulidad parcial de marcas	82
4.1.4	Causales de nulidad parcial	82
4.1.5	Tiempo para interponerla	83
4.1.6	Nulidad parcial de marcas notoriamente conocidas	83
4.1.7	Razón por la que una marca famosa no puede ser atacada por la vía de la nulidad parcial	84
4.1.8	Efectos de la nulidad parcial	84
4.2	Caducidad parcial	84
4.2.1	La necesidad de la inclusión de la figura de la caducidad parcial de marcas por falta de uso en la legislación nacional	86
4.2.2	Caducidad parcial de marcas famosas	87
4.2.3	Efectos de la caducidad parcial	87
4.3	Beneficios de la aparición de las figuras de la nulidad parcial y caducidad parcial de marcas en México	88
5	Iniciativa de Ley	90
5.1	Sinopsis	90
5.2	Exposición de motivos	91
5.3	Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial	96
	Conclusiones	101
	Bibliografía	103

Introducción

En la actualidad, el estado mexicano, por medio de sus autoridades, ha concedido marcas que solicitan protección para todo el rubro de alguna de las clases del clasificador de Niza, siendo por demás una protección concedida que por un lado termina por otorgarle una protección muy extensa al titular de la marca registrada, toda vez que, y no es extensivo a todos los titulares de registros marcarios, es casi imposible que el titular de una marca comercialice todos los productos de la clase 1, 3, 5, 9, etc., que cubren una gama muy extensa de productos.

Por otro lado, encontramos casos en los que una marca propuesta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no puede conseguir el registro correspondiente toda vez que alguno o la totalidad de los productos o servicios pretendidos se encuentran comprendidos o se pueden analogar a la descripción del rubro de esa misma clase, y de éste modo se cierran las puertas para obtener la protección legal deseada por este postulante toda vez que el Instituto considerará que hay correspondencia entre los productos o servicios propuestos y los que protege una marca previamente registrada y que se encuentran descritos del mismo modo en el que están especificados en el rubro de esa clase.

Debido a las situaciones anteriores, y en virtud de que la Autoridad en materia marcaria por regla general no acepta las cartas consentimiento, hay ocasiones en las que el dueño de una marca propuesta no encuentra otra salida mas que la de recurrir a las instancias judiciales para iniciar una acción de nulidad o caducidad marcarias en contra del registro que represente una anterioridad para el signo distintivo propuesto, y así proceder con el registro de la marca propuesta y la cancelación o nulidad de la marca semejante en grado de confusión.

Ahora bien, de acuerdo a la legislación mexicana, para nulificar o hacer caducar una marca, se tendría que demostrar que la marca registrada con anterioridad ha sido otorgada en contravención a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, que ese semejante en grado de confusión a otra marca vigente o que no ha sido utilizada en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación del procedimiento contencioso para NINGUNO de los productos o servicios para los que fue solicitada, es decir, basta con que se haya comercializado al menos uno de los productos protegidos por el registro de marca para que no se actualice cualquiera de las causales antes mencionadas.

Consideramos que la situación de hecho expuesta puede ser superada con un sistema legal marcario que tienda a una protección mucho más precisa y específicamente para los productos o servicios para los que se utiliza. En éste sentido lo más viable sería la modificación, adición y derogación de ciertos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial para adecuarlos a la realidad fáctica del México contemporáneo.

Con este trabajo se pretende determinar el estado actual de la protección marcaria y señalar la existencia de un perfectible derecho para que cada persona o titular de una marca pueda explotar su producto o servicio dentro del ámbito de su interés, sin vulnerar los derechos que pueda haber adquirido con anterioridad algún tercero, y sin afectar directamente el campo de trabajo de este último. Se plantea la aparición de dos figuras marcarias que faciliten la evolución de nuestro sistema marcario a favor de la diversidad y especialidad de marcas.

Si queremos seguridad respecto al principio especialidad de la protección que tienen los registros marcarios en México, necesitamos establecer los medios legales adecuados para darle la posibilidad, tanto a los nuevos solicitantes de registro como a los titulares de derechos marcarios que consideren que sus derechos han sido vulnerados, de poder limitar la protección de algún otro registro que haya adquirido protección para productos o servicios que no estén siendo explotados efectivamente.

De lo más general a lo más particular, se busca establecer una serie de procedimientos que faciliten la protección de los derechos marcarios en México.

Se pretende determinar las generalidades y principios rectores del derecho marcario en México, las formalidades para el registro de marcas en nuestro país, derechos derivados del registro de marcas, formas de concluir los derechos de marcas, caducidad, nulidad, qué es una nulidad parcial y una caducidad por falta de uso parcial, la viabilidad de la introducción de estas figuras al derecho mexicano y la iniciativa de ley para la adecuación de nuestra Ley a dichos principios.

Buscamos determinar la importancia de la Nulidad y Caducidad parciales para fortalecer la protección marcaria en México, así como hacer notar el conjunto de beneficios que se pueden conceder a favor de la sociedad mexicana con la inclusión de éstas figuras en la legislación.

1.- ¿Qué es una marca?

Para entender qué es una marca debemos acercarnos a la interpretación literal que de la misma se puede obtener, es decir, como señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una marca puede ser entre sus distintas acepciones, para los fines que nos ocupan, *“una señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia”*¹.

Ahora bien, considerando que una marca es una señal que sirve para distinguir algún objeto, persona o animal, podemos intuir que la aparición de las mismas se remonta al tiempo en el que la gente, particularmente los productores e incluso los vendedores de mercancías, fueren cuales fueran, se encargaban de hacer algún señalamiento, marca, o distinción particular que les permitiera distinguir sus productos o actividades con respecto de las otras con las que compartían el mercado, es decir, la finalidad primigenia de una marca fue la de distinguir un producto o servicio de otro.

En el mundo actual las marcas se han convertido en la herramienta de la que se valen los empresarios, comerciantes, distribuidores y prestadores de servicios para realizar la actividad constitutiva de una empresa, es decir, por medio de la difusión y publicidad el público consumidor identifica por un lado al producto como una unidad particular y diferente a las demás que se encuentran en el mercado y relaciona de manera directa el origen empresarial al que se puede asociar.

De ésta manera es como se fomenta un círculo virtuoso en la producción, toda vez que el hecho de que un comprador adquiriera cierta mercancía o se vea beneficiado por un servicio, representa un motivo para volver a recurrir a tal empresa para la satisfacción de sus necesidades, es decir, se le da una certeza al comprador con relación al producto o servicio adquirido y al vendedor le genera ganancias que facilitan que pueda mejorar los procesos, calidad y precio del bien comercializado.

Habiendo dejado en claro lo anterior, podemos ver cómo distintos juristas han planteado definiciones variadas de lo que es una marca utilizando los elementos antes mencionados y organizándolos de acuerdo a su entendimiento:

En el país galo, considerando que la doctrina definía a la marca con relación a su función, encontramos que Yves Saint-Gal define a la marca *“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”*². De acuerdo a esta

¹ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, Vigésima segunda edición. Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 1450.

² Saint Gal. Yves. *Protection et Valorisation del Marques de Fabrique de Commerce ou de Service*. Edition L. delmas et Cie. Paris (VI). 1978. Págs 52 y 53. Cit por CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, *El derecho marcario y la propiedad industrial*. 2da edición. México,. Cárdenas editor distribuidor, 2000, p. 74.

corriente se establece la relación directa entre la clientela y los productos o servicios comercializados por el dueño de la marca.

En Italia, Renato Corrado afirma que la marca *“es un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo que se hallan en el mercado”*³.

Elena de la Fuente García, reconocida jurista española, nos explica que una marca actúa como mecanismo de diferenciación de productos o servicios, teniendo una doble función: por un lado, ser el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los competidores; mientras que por el otro lado es el medio de los consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el mercado⁴.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como *“un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela”*⁵.

De acuerdo con Rafael J. Pérez Miranda, una marca es *“un signo visible que permite identificar productos o servicios y distinguirlos de otros de la misma especie o clase en un mercado determinado”*⁶.

Finalmente, Justo Nava Negrete define a la marca como *“todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”*⁷.

De lo anterior encontramos que como elementos comunes de las definiciones expuestas por los diferentes autores se encuentran los *signos visibles/materiales* que *identifican/distinguen* a los *productos/servicios* de un comerciante de los de otros que se encuentren en el mercado.

³ Corrado, Renato. I Marchi Dei Prodotti E Dei Servizi. Uniome Tipodráfico-Editricetorinese. Torino, 1972. P.74. Cit por CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Ob. Cit. p.77.

⁴ O'CALLAGHAN MUÑOZ Xavier comp, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces. 2001, p.119.

⁵ CASTREJON GARCÍA Op. Cit. p.78.

⁶ Derecho de la propiedad industrial: patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática. 2006. 4ta ed.. México, Porrúa. p. 334.

⁷ *Derecho de las marcas*. México, Porrúa. 1985, p.147.

1.1 Definiciones de derecho positivo

En la legislación mexicana relativa a la materia, señala:

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.*

En los Estados Unidos de América, una marca es una palabra, frase, símbolo o diseño, o una combinación de palabras, frases, símbolos o diseños, que identifica y distingue el origen empresarial de los productos de un productor de los demás producidos por otros⁸.

En Europa, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), considera que “desde un punto de vista jurídico, una marca es un signo cuyo propósito es distinguir los productos y servicios de una organización de los de otra, además de señalar que las marcas pueden ser palabras, logotipos, elementos figurativos u otras características distintivas que puedan representarse gráficamente. Pueden consistir, por ejemplo, en la forma del producto, su envase, sonidos u olores”⁹.

En Sudamérica, para la legislación argentina, una marca es todo signo con capacidad distintiva, que permite diferenciar un producto o un servicio de otro; la Ley de Marcas (Ley No. 22.362 -B.O. 2/1/81-) establece:

Artículo 1°.- *Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad*¹⁰.

En Chile, por marca comercial se entiende a todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal característica de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor

⁸ United States Patent and Trademark Office. 2010. Trademark, copyright or patent? (en línea). E.U.A. Consultado el 20 de Julio de 2011. Disponible en http://www.uspto.gov/trademarks/basics/trade_defin.jsp. A trademark is a word, phrase, symbol or design, or a combination of words, phrases, symbols or designs, that identifies and distinguishes the source of the goods of one party from those of others.

⁹ Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos). 2008. ¿Qué es una marca? (en línea). España. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/trademark.es.do>.

¹⁰ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 2005. Marcas. Preguntas frecuentes, Marcas- Ley de Marcas - Capítulo I - Sección I. Argentina. Consultado 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_preguntas.asp; http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_levmc1.asp.

diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado¹¹.

Finalmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos señala que una marca es un **signo distintivo** que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca **única**, se adecua a sus necesidades¹².

En virtud de lo anterior, y considerando los elementos que se identifican con cada definición, proponemos la siguiente como una definición más para una marca:

“Es un signo con capacidad distintiva, ya sean palabras, frases, símbolos o diseños, o cualquier combinación de ellos, que permite diferenciar en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales de otros de su misma especie o clase”.

Habiendo dejado en claro lo que es una marca, procedemos al estudio de sus fuentes, características, clasificación y principios rectores.

1.2 Naturaleza jurídica de una marca.

Es importante señalar que para comprender la esencia de una marca, debemos entender que es un bien inmaterial propiedad del creador de un concepto comercial. Para efectos prácticos debemos entender por naturaleza jurídica a la vía, la información o el conjunto de características que nos permiten delimitar la extensión del tema a estudio y el alcance que pueda tener con relación a una materia del derecho, situación que nos facilita asociarlo con alguna autoridad estatal que se encargue de su trámite y finalmente con alguna autoridad jurisdiccional que se encargue de dirimir las controversias asociadas con ella, es decir, es el conjunto de datos que nos proporciona el derecho para entender un tema y así saber ante quien acudir cuando haya algún tema controversial.

Para el caso que nos ocupa, podemos resumir varias teorías que explican la naturaleza jurídica de una marca y que nos proporcionan una visión más amplia del alcance de su

¹¹ INAPI Ministerio de Economía, fomento y turismo. ¿Qué es una marca?. Chile. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=50&lang=es.

¹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las marcas. ¿Qué es una marca?. Suiza. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>.

definición, es por eso que se presentan algunas de ellas para entender la naturaleza de una marca.

Como punto de partida podemos clasificar al derecho desde un punto de vista más general, siendo ésta clasificación la más común en el derecho de corriente civilista, es decir, la diferencia entre derecho público y privado.

1.2.1 Derecho Público y Privado

A éste respecto, encontramos dos corrientes que explican la naturaleza de una marca, en primer término una ecléctica, sostenida por autores como Francisco Ferrara, Agustin Remella o George De Ro, quienes argumentan que el derecho a la marca pertenece al ámbito de lo privado, es decir, se lleva a cabo por el intercambio de mercancías o prestación de servicios entre particulares, sin embargo su explicación se extiende aun mas al exponer que el derecho de marcas también tiene una naturaleza pública, toda vez que se encuentra regulada por una serie de lineamientos que determinan las formalidades y trámites vinculados con la publicidad, registro y procedimientos de protección, estableciendo una relación autoridad-ciudadano para la prosecución de dichos trámites¹³.

En segundo término hay autores como de Pina o Rojina Villegas que sostienen que el derecho de marcas tiene un carácter público, toda vez que se puede asociar directamente con el derecho administrativo¹⁴.

Con relación a lo antes expuesto, en particular, consideramos que el derecho de marcas tiene una naturaleza de carácter público, toda vez que a pesar de que las negociaciones de los productos o servicios se llevan a cabo dentro de un ámbito de negocios y transacciones de carácter privado, el derecho de marcas deriva de la creatividad, del registro, uso de la marca, y del reconocimiento del producto de dicho proceso individual, siempre y cuando se de cumplimiento de los lineamientos administrativos que determinan las formalidades para el reconocimiento de dicho derecho.

1.2.2 Derecho de Propiedad

Esta teoría nace con la llegada de la producción a gran escala, comenzada en la edad media y fortalecida con la llegada de la revolución industrial, señala que el derecho de marca *“es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden”*¹⁵. En el siglo XIX, se estableció el principio de adherencia de la marca a la doctrina, toda vez que el autor francés Adrien Gastambide afirmó que una

¹³ Nava Negrete, Ob. Cit. p.122.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Gastambide, Adrien, *“Traité Théorique et Pratique Des Contrefaçons en tous Genres”*, Chez Legrand et Descauriert Editeurs, París, 1837, págs.. 420 y 421. Cit. por NAVA NEGRETE Op. Cit. p.123.

etiqueta, envoltorio, caja, placa de coche y en general toda indicación exterior que podría ser separada de la mercancía y transportada a otro objeto sin ruptura o destrucción, no debía ser considerada como marca propiamente dicha, es decir, entre la marca y la mercancía que identificaba, había una estrecha e indisoluble relación jurídica.

Con el paso del tiempo la concepción del derecho de propiedad se modificó y adquirió nuevas perspectivas, por un lado había autores como Poillet, Allart, Brun o Chenevard que sostenían que la propiedad de la marca era esencialmente relativa, es decir, el titular de una marca no disfruta de un derecho privativo sino ante sus competidores. Por otro lado se encuentran quienes sostienen que el derecho sobre la marca es un auténtico derecho de propiedad absoluta, con todos los elementos y modalidades que ello implica¹⁶.

1.2.3 Teoría de la Propiedad Intelectual

El primer jurista en incluir dentro de la clasificación del derecho al derecho de marca, considerado en aquel momento como derecho intelectual, fue Edmond Picard, quien en 1921 publicó "Les Constantes de Droit", en donde señala que a pesar de las 3 categorías de derecho que se podían encontrar (Derechos personales, Derechos obligacionales y Derechos reales), había un tipo de derecho que no podía encuadrar en la misma clasificación por lo que debía ser incluido en una categoría adicional, es decir, la de los Derechos Intelectuales a los que corresponden las patentes, derechos de autor, las marcas de fábrica, etc.

Al mismo respecto, años más tarde, en 1952, se escucharon las voces de Ambroise Colín y H. Capitant, juristas españoles, que rescataron el mismo principio señalado por Picard y nos dicen en su curso elemental de derecho civil que *"Aunque los derechos del patrimonio, son los derechos reales y los de crédito, no son sin embargo los únicos. Hay una categoría de elementos de riqueza que no pueden entrar ni en uno ni en otro, de aquellas dos clases, se le denominan derechos intelectuales. Son aquellos que tienen los autores, escritores o artistas sobre sus obras, los derechos de los inventores sobre sus inventos, los de los comerciantes e industriales sobre sus marcas de fábrica, nombre y clientela de la casa, etc"*¹⁷.

1.2.4 Teoría del derecho de la personalidad

Según Nava Negrete, la marca es un signo distintivo que forma parte de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a la personalidad¹⁸. Las relaciones entre la marca y la persona son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor.

¹⁶ Castrejon García, Ob. cit. p. 85 y 86.

¹⁷ Nava Negrete, Ob. Cit. p.125.

¹⁸ Ibid., p.129

En apoyo a lo dicho, Agustín Ramella asegura que el fundamento de la protección a la marca se deduce del derecho de la personalidad y que la marca sirve de contraseña material de la procedencia de ciertos productos de un determinado industrial; pero como distintivo de su individualidad, en cuanto ésta se aplica a la producción o tráfico de mercancías, asegura la misma protección que el nombre¹⁹.

Hay que señalar que la teoría anterior se ha sostenido en materia de propiedad literaria y artística, toda vez que de referirse a la propiedad industrial, en particular a las marcas, es absurdo sostener que las mismas posean las mismas características que los derechos de personalidad y carezcan de un valor pecuniario, sean intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se extingan junto a la vida de la persona.

1.2.5 Teoría de los derechos inmateriales

Esta teoría establece una analogía entre el derecho de marca y el derecho de propiedad, de acuerdo a sus expositores el derecho de la propiedad inmaterial correspondía a los objetos inmateriales e intangibles siendo por demás antagónicos de los derechos de propiedad que conciernen a objetos tangibles.

Nos dice Justo Nava Negrete en su libro *“derecho de las marcas”* que la clasificación de derechos de propiedad inmaterial presentada por Francesco Carnelutti se ejerce sobre las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente, de lo anterior podemos inducir que los derechos de marca se ejerce sobre las ideas y como objetos desprendibles de su fuente, llámese inventor, autor, artista o simplemente comerciante de productos o servicios.

En conclusión, el autor italiano señala que una 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, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y remarca el hecho de que la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, es decir que la marca es considerada como parte del concepto o actitud empresarial para la organización de la misma en aras de llamar la atención de la clientela, postura superada por la percepción actual, toda vez que se debe entender que una marca de ninguna manera estará atada a una empresa por sí misma, en su lugar la marca tendrá una relación íntima e indisoluble con los productos o servicios que protege, lo cual nos ayuda a entender que una marca podrá circular por el mercado y pertenecer a cualquier persona o empresa que pague por su titularidad sin la necesidad de la transmisión de la totalidad de la empresa para tal efecto.

¹⁹ Ibid., p.130

1.2.6 Teoría de los monopolios de derecho privado

Es por demás interesante leer lo que el Jurista Suizo Ernest Roguin expone en su obra jurídica, toda vez que señala que los monopolios no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden por un lado su aspecto pasivo que se extiende para el público en general con una obligación de no imitar, por el otro su aspecto activo la facultad que tiene el propietario de ese monopolio para impedir la imitación del mismo; llevado al ámbito de la propiedad intelectual, el profesor de la Universidad de Lausanne señala que en éstos derechos no hay propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un *“Monopolio de derecho privado”*²⁰.

A éste respecto coincidimos con la postura de Roguin, toda vez que al poseer un derecho de marca se está limitando su uso, explotación, comercialización, etc., restringido únicamente al titular de la misma, sin embargo hay que considerar que ésta protección o éste derecho monopólico se extiende al cesionario, licenciatario, sublicenciatario, distribuidor, etc. que tenga autorización por parte del titular, es decir, las modalidades del monopolio se ajustan a las necesidades del titular del derecho, es decir, el monopolio de derecho privado lo tendrá el grupo de gente que se encuentre autorizado.

1.3 Clasificación de marcas.

En éste rubro podemos encontrar diversas formas de clasificar a una marca, ya sea por la protección que ampara, por la composición de la misma, por la distintividad que posea o incluso de acuerdo a su validez.

En primer término, podemos clasificar a las marcas de acuerdo a la protección que ampara, es decir, de acuerdo con los artículos 88 y 93 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, las marcas se pueden ser:

- marcas de productos; o
- marcas de servicios.

Si la marca que se pretende registrar busca amparar algún objeto material entonces será una marca de productos; en cambio si una marca pretende proteger la prestación de un servicio, sea cual fuere, se entenderá que la misma es una marca de servicios.

²⁰ *Ibid.* p. 136.

Otra forma de clasificar a las marcas es de acuerdo a su constitución, considerando que la misma puede ser:

- Nominativa.
- Innominada (o diseño).
- Mixta.
- Forma tridimensional.

Las marcas nominativas se pueden conformar por letras, números o palabras organizadas de manera tal que otorguen distintividad al signo propuesto. Cabe señalar que la reforma del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de fecha 10 de Junio de 2011, establece lineamientos correspondientes a los elementos que pueden ser comprendidos por una marca nominativa, es decir, de acuerdo a esta reforma, una marca nominativa *“podrá conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso de cualquier tipo o tamaño de letra”*.

Interpretando el párrafo anterior a *contrario sensu* podemos entender que no podrán comprender marcas signos ortográficos que no auxilien a la correcta lectura de un signo propuesto. Por lo mismo, se puede entender que ninguno de los signos siguientes podrá integrar una marca °, #, \$, %, /, =, *, -, _, etc., e incluso los signos ortográficos siguientes sólo podrán formar parte de una marca cuando sean utilizados de manera correcta: ¡, “”, (), ¿?, etc.

Se considera como marca innominada a una marca compuesta únicamente por un diseño, es decir, su totalidad se integra por cualquier figura que no contenga elementos nominativos e incluso por cualquiera de los signos mencionados en el párrafo anterior, siempre y cuando se utilicen de manera caprichosa y sin atender a los principios lingüísticos.

En tercera instancia encontramos a las formas tridimensionales, que son aquellas que se representan en tres dimensiones, tienen una forma volumétrica y se caracterizan por proteger, envoltorios, envases, contenedores y formas particulares en las que se comercializan ciertos productos.

Finalmente encontramos a las marcas mixtas que combinan cualquiera de las modalidades anteriores, es decir, puede ser una marca nominativa con diseño, tridimensional y diseño, tridimensional, con denominación y diseño, etc.

Otra forma muy acertada de clasificar a las marcas es de acuerdo su registrabilidad, es decir, atendiendo al carácter distintivo de las mismas, para tal efecto las marcas se pueden clasificar en:

- Denominación de fantasía.
- Palabras con significado conceptual.
- Marcas evocativas.
- Marcas descriptivas.
- Marcas Genéricas.

1.3.1 Denominaciones de fantasía

Son aquellas compuestas por letras, vocablos o denominaciones que no existían antes, es decir, signos distintivos creados únicamente con la intención de promover un concepto marcario, un claro ejemplo de este tipo de marcas puede ser PEPSI, XEROX, KODAK, TOSHIBA, SONY, etc.

1.3.2 Palabras con significado conceptual

Son palabras que existen en el vocabulario común pero que son utilizadas con una finalidad distinta a la que naturalmente se le da, claros ejemplos de las mismas pueden ser EL AGUILA para seguros, APPLE para computadoras de escritorio, FOCA para jabón de ropa, PINGÜINO para palillos mondadientes, etc.

1.3.3 Marcas evocativas

De acuerdo con las autoridades judiciales de nuestro país, Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa y se establece de la siguiente manera:

“son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de

la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente”²¹.

Lo anterior se ve reforzado por la sentencia posterior que aclaraba la naturaleza de una marca evocativa, la cual estipula lo siguiente:

“...pueden existir denominaciones evocativas que a diferencia de las descriptivas, sólo pueden causar en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger con dicha denominación, más no una descripción acertada del producto que se protege, por lo que si el signo propuesto a registro, se trata de una denominación evocativa y no descriptiva, resulta procedente su registro al no existir impedimento legal para ello, por tratarse entonces de una solicitud de registro de una marca evocativa”²².

Entonces la línea tenue entre la descriptividad y la evocatividad se acentúa cuando el esfuerzo mental que debe realizar el consumidor para asociar a los productos con la marca implica un proceso más desarrollado y no llevado a cabo de manera directa y automática.

Entendiéndose lo anterior podemos concluir que las marcas evocativas serán registrables toda vez que las mismas únicamente sugieren una idea del objeto que protegen más no realizan una descripción directa o acertada de los productos o servicios que se pretenden proteger.

Un ejemplo claro de una marca EVOCATIVA sería la marca NESCAFÉ que se encuentra vigente en nuestro país hasta el año 2014 con el No. de registro 99615 para proteger entre otros productos *“...solo cafe, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria*, que entendemos claramente que no pretende apropiarse de la denominación café por si misma sino que el elemento NES le provee de esta distintividad que es necesaria para su registro, siendo NESCAFÉ en su conjunto registrable.

Otro ejemplo de marcas evocativas sería la marca SABROSOYA y diseño



() que se encuentra vigente hasta el año 2015 con el No. de registro 514791 y protege *“soya texturizada y en general toda la clase”*, porque es muy fácil

²¹ Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.//R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261

²² Juicio Contencioso Administrativo Núm. 806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García. R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 311

preguntarse, ¿Quién dijo que la soya fuera sabrosa?, es decir, en primer instancia la asociación entre el producto y la denominación no lleva a pensar que la marca nos describa a los alimentos protegidos, por lo anterior podemos concluir nuevamente que nos encontramos frente a una marca mixta registrable.

1.3.4 Marcas descriptivas

Se considera que una marca será descriptiva cuando su registro perjudique el de cualquier persona para explotar o utilizar una palabra o conjunto de palabras que comúnmente caractericen a los productos o servicios solicitados.

El fundamento legal de dicho principio lo podemos encontrar en el artículo 90 fracción IV de la LPI que establece:

“no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

Por otro lado las instancias judiciales establecen que las marcas descriptivas son aquellas que describan alguna de las cualidades del producto, aunque no las describa todas, o cuando describa alguno de los productos que se pretenden amparar con la marca, aunque no los describa a todos²³.

De acuerdo con la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su resolución de fecha 31 de agosto de 2009, en México serán marcas descriptivas aquellas que *“se compongan, entre otros, por signos o figuras que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse; asimismo, deberán incluirse dentro de este supuesto, aquellas palabras que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción, del referido producto o servicio”*²⁴.

Por lo anterior y atendiendo a la definición que nos proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (*describir: delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello*), podemos decir que una marca


²³ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 487/79. Societé des Produits Marnier Lapostolle. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

²⁴ Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2366/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 277


descriptiva se caracteriza por ofrecer una línea directa de asociación entre el producto y la marca que se pretenda distinguir, siendo por demás marcas que no pueden ser registrables por pretender restringir el uso de una palabra que debería ser de apropiación pública, es decir, no podríamos registrar una marca que se llame galletas saladas para proteger galletas debido a que de adquirir tal derecho limitaríamos el derecho de todos los productores de galletas saladas de poner la leyenda galletas saladas en sus empaques, considerando que es la naturaleza misma de ese producto.

Como ejemplos de marcas descriptivas podemos encontrar a la marca THE YOGA CENTER para proteger servicios de *“educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales, incluyendo clases de yoga”*, toda vez que pretende apropiarse de una denominación que bien podría ser utilizada por cualquier institución que imparta clases de yoga.



La marca  fue denegada para productos de *“papelería”*, por indicar una de las cualidades de los productos que se pretendían proteger.



La marca  “COSECHA 54) fue igual negada para proteger *“bebidas alcohólicas”*, por indicar la época de producción del producto y limitaría el acceso a dicha descripción a cualquier productor de bebidas alcohólicas que hubiera tenido una cosecha de dicho año²⁵.

1.3.5 Marcas Genéricas

Por lo que se refiere a las marcas genéricas es de resaltarse que las mismas son marcas que han perdido su carácter distintivo para distinguir ciertos productos, en otras palabras, son palabras que han pasado de ser una marca reconocida a ser la denominación utilizada comúnmente para referirse a los productos protegidos.

Al respecto la instancia jurisdiccional en nuestro país ha estipulado la siguiente postura:

²⁵ *Vid in genere.* Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Marcas Descriptivas. Suiza. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct23/ref_mexico.pdf

“...Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca; esto es, puede acontecer que una marca, entre otras razones, por el prestigio adquirido o la publicidad invertida en ella, adquiera tal fama que identifique el producto que ampara con la marca propiamente dicha, siendo obligación del titular no permitir o propiciar que se transforme en una denominación genérica; es por ello que cuando se demanda la cancelación de un registro marcario por estimar que se ha convertido en genérico, el solicitante necesita justificar que el titular del registro es responsable de esa situación por provocar o tolerar el uso generalizado de la marca, perdiendo su carácter distintivo”²⁶.

El ejemplo más claro que podemos encontrar en México a este respecto sería la marca KLEENEX que se ha hecho de uso común para referirse a los pañuelos desechables; así mismo encontramos a la marca DIUREX para referirse a la cinta adhesiva o PRITT a la goma adhesiva.

Por último, de acuerdo con Rafael J. Pérez Miranda las marcas se pueden clasificar como:

- Marcas de hecho; y
- Marcas registradas.

Las marcas de hecho *“son las que sin haber sido registradas, y que no invaden los derechos de una marca ya registrada o con mejores derechos aunque no hubiera sido registrada”²⁷.*

Éste principio se ve reflejado en el Artículo 92 fracción segunda de nuestra Ley de la Propiedad Industrial, que señala que una marca no surtirá efectos en contra de persona alguna que haya usado una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra posteriormente registrada, siempre y cuando se pueda demostrar el uso ininterrumpido de la misma con antelación a la fecha de presentación a la marca nueva, es decir, es un derecho de prioridad de buena fe.

Por otro lado, por lo que respecta a las marcas registradas, éstas se refieren a aquellas que han sido inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto.

²⁶ CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 700/2010. Café Sirena S. de R.L. de C.V. 3 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

²⁷ PEREZ MIRANDA Op. Cit., 339p.

1.4 Principios rectores de las marcas

1.4.1 Principio de novedad

Implica que una marca será registrable siempre y cuando no se hubiera registrado o no estuviera en trámite de registro un signo igual o parecido en grado de confusión ante el IMPI, es decir que un tercero no haya adquirido derechos con anterioridad²⁸.

Es muy claro éste principio, toda vez que nos establece una regla de prelación para la obtención de derechos marcarios, es decir, siempre tendrá un mejor derecho aquel que haya registrado su marca primero.

1.4.2 Principio de independencia

El reconocimiento de una marca en un país cierto es totalmente independiente de otro en el que no se hayan cumplido con las formalidades necesarias para su registro.

En este caso se entiende que las marcas tendrán protección en cada una de las jurisdicciones nacionales siempre y cuando cumplan con las formalidades estipuladas para su registro en cada legislación.

Lo anterior se ve reflejado en el artículo 6 del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Intelectual que a la letra dice:

l) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

Además éste ordenamiento reconoce el derecho de prioridad, siendo este un derecho adquirido en cualquiera de los países adheridos al convenio que le da la posibilidad al titular de una marca a exigirlo en cualquier otro de los países firmantes, siempre y cuando se solicite en un plazo de 6 meses. En éste caso se asentará en el nuevo trámite la fecha y lugar de origen del trámite de marca, por lo que los derechos reconocidos en el segundo país se remontarán a la fecha en que hayan sido solicitados en el primero.

1.4.3 Principio de inmutabilidad

Éste principio implica que una marca no podrá ser modificada durante su vigencia ni durante el proceso de renovación, existe cierta flexibilidad en el cumplimiento de éste principio, toda vez que la legislación mexicana dispone que una marca podrá ser utilizada

²⁸ Ibid. p. 334.

de cualquier forma siempre y cuando no se altere de manera significativa con relación a la forma en la que ha sido registrada²⁹.

1.4.4 Principio de especialidad

Mediante este principio se estipula que una marca tendrá protección únicamente para los productos o servicios determinados, particulares y singulares para los que ha sido registrada, es decir, el titular de una marca sólo puede utilizar el signo protegido sobre los productos o servicios para los que ha sido reconocida y se admite la convivencia de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión siempre y cuando identifiquen productos diferentes

De acuerdo con la jurisprudencia de nuestro país, el principio de la especialidad de marca:

*"...se refiere a la naturaleza de los productos o servicios amparados, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados y en tal virtud pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de los mismos o distintos titulares según el caso, con excepción de la marca notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases"*³⁰.

1.4.5 Principio de territorialidad

Los efectos jurídicos de una marca se circunscriben a un territorio determinado³¹.

El ámbito de protección de una marca se limita al alcance territorial de la Ley mexicana, es decir, las marcas registradas en México no le dan el derecho al uso exclusivo de la marca en el extranjero ni viceversa.

²⁹ De la Fuente García, Elena. El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1999. p.222.

³⁰ Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 265

³¹ FERNÁNDEZ LÓPEZ Juan Manuel, Propiedad Industrial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004. p.315

1.5 Fuentes del derecho a la marca.

De acuerdo a la doctrina podemos clasificar las fuentes del derecho a la marca en dos, por un lado las fuentes formales que abarcan la legislación aplicable a éste derecho y en segundo término las fuentes materiales que le dan razón de ser al derecho de marca.

1.5.1 Fuentes formales

Como fuentes formales de los derechos marcarios podemos encontrar las siguientes:

En primer término la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4° establece la libertad que cada quien se dedique a la profesión, industrial comercio o trabajo que le acomode, del aprovechamiento de los productos del trabajo, y señala:

“nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Más adelante en la misma Carta Magna nos encontramos con el artículo 14 que tutela el derecho de que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.

El Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aclara que no constituirán monopolios:

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

Por otra parte también podemos encontrar seguramente el principio constitucional más importante que es el contenido en el artículo 73 fracción X que faculta al congreso para legislar en materia de comercio, lo que significa que puede legislar en materia de propiedad industrial tanto para adicionar, modificar, derogar o abrogar la Ley de la Propiedad Industrial como su Reglamento.

También podemos encontrar fundamento del derecho de marca en la fracción XV del artículo 89, que señala entre las facultades del Presidente de la República la siguiente:

“conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”

En segundo término encontramos a los tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial firmados por México, dentro de los cuales podríamos destacar al Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, por su relevancia en la materia.

Éste convenio da fundamento a los derechos marcarios por ser un instrumento que regula el reconocimiento de marcas en los países signatarios (derecho de prioridad), el principio de trato nacional y las reglas generales que se deben cumplir para proteger todas las figuras de propiedad industrial. Establece lineamientos que deben ser cumplidos por las Autoridades Marcarias de cada uno de los países adheridos.

- *Bajo las disposiciones del trato nacional, la convención establece que, en relación con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participan en un contrato debe conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos por la convención si están vecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados contratantes.*
- *Esta convención dispone el derecho de prioridad en el caso de patentes (y modelos prácticos, si los hay), marcas y diseños industriales. Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud.*
- *La convención establece unas cuantas reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar. Algunas de ellas son:*

En cuanto a marcas:

La convención no regula las condiciones para la presentación y registro de marcas, por lo cual deberán determinarse según la ley nacional de cada estado contratante.

Cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los demás estados contratantes. Sin embargo, el registro puede ser negado en casos bien definidos.

Si en un estado contratante cualquiera el uso de una marca registrada es obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso sólo después de un periodo razonable y únicamente si el dueño no logra justificar su inactividad.³²

Finalmente encontramos como fuente formal del derecho marcario a la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento que se encargan de regular los temas relacionados al registro, protección y sanción de las figuras de propiedad industrial en México y estipulan las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la materia.

En los artículos 1° y 2° de la Ley de la Propiedad Industrial encontramos su razón de ser, misma que se reproduce:

Artículo 1o.- *Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea*

³² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial., art. 2°, 6° quinquies. 1884.

parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 2o.- *Esta ley tiene por objeto:*

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

Entonces se entiende que ésta ley se supeditará jerárquicamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los tratados internacionales de la materia, siendo su objetivo la regulación en materia marcaria así como la resolución de conflictos relacionados con la propiedad industrial.

El objetivo del Reglamento a la Ley de la propiedad Industrial es hacer precisiones con relación a las formalidades y modalidades que se establecen en la Ley.

Cualquier trámite o litigio que se lleve a cabo en materia marcaria encontrará sustento y fundamento en las fuentes antes mencionadas.

1.5.2 Fuentes materiales

1.5.2.1 El uso como fuente del derecho

Para comprender el uso de marca, primero habrá que entender ¿Qué puede constituir una marca?, esto para saber sobre qué objeto se aplicará este uso, el artículo 89 de la Ley de la materia nos aclara:

Artículo 89.- *Pueden constituir una marca los siguientes signos:*

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

Habiendo explicado lo anterior, podemos concluir que el uso de una marca es considerado como el acto por medio del cual se pone al alcance del público un bien o un servicio que se encuentra identificado con una palabra, un diseño, una figura tridimensional o el conjunto de cualquiera de éstos para su comercialización, dicho accionar le da nacimiento de un signo distintivo, es decir, le da nacimiento a la marca, sin embargo para adquirir los derechos marcarios reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, será necesario que se someta al trámite de registro correspondiente.

Entonces quedará claro que el uso como fuente del derecho marcario sólo será reconocido cuando dicho uso sea acompañado por un registro ante el IMPI, que le concederá el derecho exclusivo de uso al titular del signo distintivo propuesto.

En el capítulo segundo ahondaremos con relación al uso de marca.

1.5.2.2 El registro como fuente del derecho de marca

El registro es el principal medio del que se vale un estado para llevar un orden del universo de marcas que existen, por un lado para evitar que existan marcas iguales o semejantes en grado de confusión en el mercado (pertenecientes a distintos titulares), como para comprobar el derecho de prelación de las marcas que fluyen en el comercio.

El registro provee al titular de una marca el derecho al uso exclusivo de la misma y nos ayuda a limitar el alcance de éste derecho hasta dónde se haya solicitado de manera formal, es decir, la marca tendrá un derecho exclusivo de uso, únicamente para los productos y servicios para los que ha sido solicitada.

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

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que el registro de una marca será la fuente principal y más importante para la concesión de derechos marcarios

El registro consta de 2 etapas, al recibir la documentación necesaria exigida por la legislación mexicana el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), procederá a analizar el trámite que se le presenta por un lado revisando que la documentación e información haya sido correctamente ingresada, en caso contrario lo requerirá; y en segundo término estudiando si la marca es registrable tanto por la protección que solicita, es decir que sea únicamente para una sola clase de productos o servicios por trámite, y dos que no tenga algún impedimento de registro, ya sea una anterioridad (un registro previo que sea considerado un impedimento para el registro de la misma) o un impedimento de los estipulados en el artículo 90 fracción XIV de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) nacional.

Después de haber cubierto las formalidades estipuladas por la LPI, se expedirá un título de marca que servirá para demostrar la titularidad del derecho adquirido sobre la marca solicitada y hacer valer éste derecho ante terceros.

Cada registro marcario tendrá una vigencia por un periodo de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca correspondiente, éste periodo será renovable al terminar cada plazo de 10 años, siempre y cuando se solicite mediante un formato especial proporcionado por el IMPI dentro del plazo establecido desde 6 meses

antes de la fecha de vencimiento del plazo hasta un plazo de prórroga que se extenderá durante los 6 meses adicionales al vencimiento. Lo anterior se ve ilustrado por el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial que nos cita:

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

Ahora bien, ya analizadas las fuentes que le dan origen al derecho de marcas podemos estudiar las funciones de una marca frente a los particulares.

1.6 Funciones de una marca.

1.6.1 Función de procedencia u origen

En el pasado se entendía que una marca identificaba el origen del producto, es decir, ayudaba a que el público consumidor identificara a los fabricantes originarios de los productos, en palabras de Otamendi, *“la doctrina francesa considera que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren”*³³.

En la actualidad, una marca puede cambiar de titular, ser objeto de licencias o ser alterada la titularidad de la misma por cambios de nombre, cambios de régimen jurídico, fusiones, donaciones, etc., sin que tal hecho afecte la manera en la que se comercializa o se presta el servicio o producto protegido, es decir, el hecho de que el público consumidor sea o no consciente de tal modificación no altera su patrón de consumo con relación a los estándares establecidos por la marca.

1.6.2 Función distintiva de productos y servicios

Ésta función se refiere a la identificación de una marca con un producto o servicio de otros iguales o similares, que de acuerdo a Justo Nava Negrete, *“es un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objetivo mediano garantiza la calidad constante de los productos o servicios en la elección de los mismos”*³⁴.

³³ OTAMENDI Jorge. Derecho de marcas. 4ta edición. Argentina, Lexis Nexis. 2002. p. 8.

³⁴ Nava Negrete Op cit. 161p.

1.6.3 Función de garantía de calidad

Ésta es una función que es aceptada generalmente como uno de los objetivos principales que persigue una marca, le proporciona a los compradores la certeza de que una marca conserva una calidad uniforme en los productos o servicios que protegen³⁵.

Ésta función es primordial para el titular de una marca, toda vez que se persigue el garantizar un estándar perpetuo para convencer a los compradores que el producto tiene una calidad constante y así no sea decepcionado al volver a elegir la marca.

1.6.4 Función de protección

La función de protección tiene dos aspectos, por un lado otorga al consumidor la certeza de identificar y distinguir productos o servicios de otros de la misma clase o especie para tomar una decisión a la hora de una compra de acuerdo a sus necesidades particulares. Mientras que por el otro lado la marca protege al titular de la misma contra cualquier tercero que pretenda vulnerar sus derechos adquiridos y así conservar el prestigio y el reconocimiento a su marca de acuerdo a la calidad y estándares manejados³⁶.

1.6.5 Función informativa

Se entiende que la marca por si misma, informa e indica a los consumidores las características básicas del producto o servicio protegido, ya sea el nivel de calidad de los objetos protegidos, la naturaleza física de los mismos o los elementos visuales que los componen³⁷.

Esta función sirve para establecer una relación directa entre el producto y la marca, entre la fama y la expectativa que se genera sobre la misma. El titular de una marca se vale de la misma para dar a conocer, por cualquier medio, de forma directa, información útil para cualquier posible consumidor sobre los productos y servicios que se pretenden comercializar con esa marca.

³⁵ BERTONE Luis Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales, Tomo 1, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, 2003. P.46.

³⁶ Nava Negrete, Ob. Cit. p.157.

³⁷ O'CALLAGHAN MUÑOZ, Ob. Cit.. p.126.

1.6.6 Función publicitaria o económica

La marca sirve como conexión directa entre el consumidor y el titular de la misma, usando como intermediario al producto o servicio que se proteja, se recurre a la publicidad para hacer más efectiva la atracción y acercamiento de los consumidores a una marca.

La publicidad *“tiende a crear un impulso irracional, de parte de los consumidores, a adquirir los bienes y servicios publicitados”,* de acuerdo a ésta visión, la publicidad *“está destinada a crear nuevas “necesidades” y deseos, y a crear una asociación inconsciente entre ciertas marcas, o los productos por ellas identificados, y hechos y valores que nada tienen que ver con lo aparentemente publicitado”*³⁸. Desde el anterior punto de vista se considera que la función publicitaria de una marca sirve para crear necesidades inexistentes o incluso innecesarias en los consumidores para comprar o preferir una marca de otra, toda vez que incluso puede hacer al público encontrar diferencias entre marcas que protegen productos esencialmente iguales.

1.6.7 Función operativa de apropiación

Por un lado, por medio del registro de marca se otorga al titular de la misma un derecho de propiedad, siendo exclusivo en su uso y explotación, y por otro lado éste derecho excluyente para los terceros que pretendan la comercialización o uso en cualquiera de sus modalidades sin el consentimiento que cumpla con las formalidades de la Ley³⁹

Una vez comprendida la naturaleza jurídica de una marca, la clasificación de las mismas, las fuentes para adquirir derechos marcarios y los principios rectores de las marcas podemos adentrarnos en los aspectos prácticos de su estudio, es decir, comenzaremos por analizar los derechos que derivan del registro de marca toda vez que los mismos nos proveen de elementos para que el titular de la misma proteja y defienda sus intereses ante las circunstancias que se puedan presentar. De manera tal que al finalizar el capítulo siguiente estaremos en condiciones de comprender los elementos básicos que se estudian para proceder en un juicio de nulidad o caducidad por falta de uso.

Así mismo habrá que comprender, ¿cuales són los derechos derivados del registro de marca? y ¿qué consecuencias jurídicas derivan de su ejercicio u omisión?. Procedamos.

³⁸ BERTONE Luis Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Ob. Cit. p. 56, 57.

³⁹ FERNÁNDEZ LÓPEZ, Ob. Cit. p.316.

2. Derechos y Obligaciones derivados del registro de marca

Antes que nada debemos comprender la dualidad en la protección que poseen los registros de marca, la misma deriva del vínculo formado entre el signo distintivo y el producto o servicio que se protege con el mismo.

Por un lado entendemos que la protección de una marca es favorable al titular de la misma en un ámbito personal porque le da la seguridad de que su inversión de tiempo, reflexión y dinero tienen una exclusividad en la explotación de la marca que ha registrado y así recibir alguna retribución por su trabajo.

Por otro lado la protección de una marca desde un ámbito general protege a la economía nacional toda vez que otorga métodos y vías para la protección de derechos sobre bienes inmateriales ante terceros que hagan un uso no autorizado de los mismos, es decir, fomenta la incursión de los comerciantes, siempre al margen de la ley, para ser protegidos en un futuro ante cualquier actividad perjudicial cometida por cualquier particular, e incluso se genera el derecho obtener una sanción a aquellas personas que incurran en cualquiera de las actividades estipuladas por la ley como infracciones administrativas y vulneren derechos adquiridos.

Los derechos que derivan del registro de marca, siguiendo con la clasificación postulada por Pedro Carrillo Toral⁴⁰, serán, el derecho al uso exclusivo de la marca, misma que limita la explotación de la misma a favor del titular registrado ante el IMPI, excluyendo por oposición a los terceros que no acrediten tener un derecho previo sobre la misma, ésta situación se evita negociando una licencia de uso autorizada.

Tendrá derecho a conceder licencias de uso de marca, a transferir los derechos que confiere la marca registrada e incluso a exigir la vigencia de la marca con base en su solicitud de renovación.

También se puede hablar del derecho a perseguir a los infractores de marcas. Considerando que una infracción administrativa afecta directamente al titular de un registro marcario, se entenderá que el derecho a defenderla nacerá al obtener el título de registro o la fecha de concesión que acredite su interés al defender sus prioridades reservadas.

Derivado de manera directa del derecho a perseguir infractores, nacerá el derecho de solicitar que se detenga la circulación de las mercancías implicadas en un procedimiento de infracción administrativa, esto evita que lleguen al comercio lotes de productos apócrifos o que no cuenten con la autorización del titular del derecho marcario para su

⁴⁰ Derecho Intelectual en México. México, Universidad Autónoma de Baja California: Plaza y Valdés, 2002. P. 166-167.

comercialización y preservar el valor de la marca, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al respecto dice lo siguiente:

Artículo 1708. Marcas

2. Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso⁴¹.

Es claro que la protección que se le brinda a los titulares de marca con este derecho, está destinado a proteger tanto a los productores nacionales como a los de las partes firmantes (E.U.A. y Canadá), en caso de existir una réplica de su marca o un uso no autorizado y así se evita que la marca pierda su imagen ante el público consumidor.

MARCAS, USO DE, POR SOCIEDADES EXTRANJERAS.

*Del contenido de la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de sus artículos 250 y 251 y de los artículos 1o., inciso 2), 2o., inciso 2), 10 bis, inciso 1), y 10 ter, inciso 1), de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial, se desprende que si bien las sociedades extranjeras deben estar registradas en el país para ejercer el comercio o establecer sucursales, ello no es necesario para que acudan a las autoridades administrativas y a los tribunales, a defender sus derechos por actos jurídicamente válidos realizados dentro o fuera del territorio nacional, siempre que esto no implique el ejercicio directo del comercio dentro de dicho territorio. Y en consecuencia, **si los productos de una sociedad extranjera se encuentran en el mercado nacional, amparados por una marca de su propiedad, dicha sociedad tiene derecho a acudir a las autoridades administrativas y a los tribunales, para la defensa de sus derechos a la protección de esa marca y para evitar la competencia desleal, aunque dicha sociedad no esté registrada legalmente en México**, pues esto sólo sería necesario para que estableciese aquí sucursales o para que efectuase las ventas de sus productos realizando ella directamente, en territorio nacional, actos de comercio. Pero si sus productos son adquiridos por comerciantes nacionales, para su reventa en el país, ello implica que sus productos están siendo usados en el territorio nacional, y que deben concedérsele los recursos legales apropiados para combatir una competencia desleal, o algún otro de los actos prohibidos por la Convención de París, o para fincar sus derechos conforme a la misma⁴².*

Aclarando lo anterior, entendemos que el hecho de que la nacionalidad de los titulares de marcas no corresponda a productores nacionales, no los excluirá del amparo de la Ley, toda vez que estarán facultados para ejercer acciones en contra de aquellos que vulneren

⁴¹ Tratado de Libre Comercio de America del Norte, art. 1708 2. 1994.

⁴² PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

sus derechos adquiridos siempre y cuando sus productos o servicios se presten o vendan en territorio nacional.

Adicionalmente podemos hablar del derecho al aseguramiento de los productos que han sido marcados, empaquetados y señalados como auténticos siendo de origen ilegal, que puede considerarse como una variación del punto anterior, toda vez que existen en la práctica muchos casos en los que un particular o incluso empresas que al viajar a otros países, pretenden llevar una marca que conocieron en su visita, copiando la misma, es por eso que a la hora de percatarse de éste hecho, los verdaderos titulares de la marca podrán solicitar el aseguramiento de sus productos para evitar la comercialización de los mismos así como mermas económicas.

También, el titular del derecho marcario tiene derecho de solicitar el destino de los bienes asegurados; una simple medida de seguridad que sirve para evitar que se comercialice el producto infractor y comunicarle al verdadero titular del derecho el paradero de los mismos.

La práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción también es una herramienta procedimental que permite al juzgador aprehender físicamente la versión de las partes en juicio.

En caso de demostrar su razón, el titular de un derecho marcario podrá solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley contra los infractores.

Además de éstas sanciones administrativas se podrá exigir una indemnización como retribución por el daño recibido en su propiedad. La venta de productos apócrifos y/o sin licencia de uso le genera un perjuicio al titular de la marca toda vez que no puede asegurar el origen y calidad de los mismos y puede derivar en un desprestigio y una pérdida monetaria.

Finalmente el titular tendrá derecho a la reparación del daño material o al pago por daños y perjuicios; por lo menos para dejar en las condiciones naturales de comercio al titular de la marca.

Por otro lado, David Rangel Medina, en su texto *El Derecho de Marcas Mexicano*, nos presenta las obligaciones del titular de una marca, mismas que nacen con el registro correspondiente, las cuales a su criterio, sin ser exclusivas, serían las siguientes:

- El titular debe usar la marca en territorio nacional, tal y como fue registrada, tal y como señala el artículo 128 de nuestra LPI, permitiendo incluso el uso de la marca con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Es decir, si llegasen a existir modificaciones significativas que alteren el signo distintivo registrado será necesario que se registre nuevamente la marca propuesta, toda vez que

será indispensable para ejercer acciones contra terceros, sin embargo, si existen modificaciones que no alteren a la marca registrada, por ejemplo, cambio en tipografía, cambio de colores cuando fue registrada en blanco y negro, o incluso el tamaño de las letras en comparación con el diseño, no habrá ningún inconveniente para el IMPI a efecto de acreditar el uso.

- El titular tiene la obligación de utilizar la leyenda “marca registrada”, las siglas MR o el símbolo R, sólo en los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Más adelante, en éste capítulo, trataremos éste tema a detenimiento.

- El titular de la marca no debe tolerar que la misma se use y/o transforme en una denominación genérica. En caso de permitirlo la marca sería susceptible a un procedimiento de declaración administrativa de cancelación.

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

***Artículo 130.-** Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro...*

Por eso, para evitar la caducidad de un registro marcario se deberá acreditar el uso durante los tres años consecutivos a su registro.

El uso antes referido, deberá ser acreditado o por el titular inscrito ante el instituto o por aquel que demuestre tener una licencia de uso autorizada por el titular registrado, toda vez que de acuerdo al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), será tan válido el uso de uno como del otro.

*Artículo 19
Requisito de uso*

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro⁴³.

⁴³ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Art. 19. 2.

7. Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.⁴⁴

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

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.**Artículo 135.-** Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

2.1 Uso exclusivo de la marca.

¿Qué es el uso de una marca?

De acuerdo a la terminología de derechos intangibles de Victor Bentata el uso de marcas es “la venta de bienes o su disponibilidad en un mercado, en cantidad suficiente, según la naturaleza del bien, para satisfacer una parte significativa del mercado”⁴⁵. A éste respecto, coincidimos con el Dr. Bentata cuando señala que el uso de una marca se configura siempre que la venta o disponibilidad de un bien sea en cantidad suficiente según la naturaleza del bien, toda vez que existen productos o servicios que por su naturaleza podrían acreditar el uso con la venta de 10 o 100 ejemplares, por ejemplo los aviones que basta una venta de 5-10 aviones anuales para acreditar su uso, mientras que no será lo mismo en el caso de la venta de litros de leche en tetra pack, que necesitará la venta de miles de unidades para acreditar un uso.

⁴⁴ TLCAN. Art. 1708. 7.

⁴⁵ BENTATA Víctor, Los temas críticos en propiedad industrial, postgrado de propiedad industrial de los Andes, Mérida (Venezuela), 2003. p.45.

MARCAS, USO DE.

*Del contenido de los artículos 96 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca para distinguir los artículos que produce o vende, y basta que esos artículos se encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que están siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país. Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos jurídicos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de distribución exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero en todo caso, **si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta está siendo usada en forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la única que implica el uso de una marca**⁴⁶.*

Para ejemplificarlo de una manera práctica, el uso de una marca se acredita con el simple hecho de poner en el comercio los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada e incluso aunque sea únicamente para alguno de sus productos, situación que nos lleva a preguntarnos, ¿con qué cantidad de productos vendidos o puestos al comercio se acredita el uso? Muy fácil, todo dependerá estrictamente de el mercado al que esté dirigido, es decir, no es lo mismo vender cajas de cereal que reactores nucleares, el uso de marca en el primer supuesto se deberá acreditar con la venta de muchas cajas toda vez que el consumo de alimentos es una actividad cotidiana cuando para el otro caso bastaría con la venta de un reactor por año para acreditar su uso, toda vez que la etapa de construcción y ensamble de piezas e inclusive la puesta en funcionamiento del mismo puede ser considerablemente mayor al caso anterior y la generación de ingresos a pesar de ser probablemente muy parecida en ambos casos.

De lo anterior podemos entender que la valoración del uso de una marca será determinada por la naturaleza de los productos, la frecuencia, regularidad y duración del uso, o la dimensión de la empresa que los produce⁴⁷.

Por otro lado, los medios idóneos para comprobar el uso de una marca pueden ser facturas que acrediten la venta de los productos o la prestación de servicios, sin embargo, los catálogos e incluso las publicaciones en periódicos pueden ayudarnos para acreditar el uso de una marca y preservarla o exigir el respeto de sus derechos adquiridos por cualquier vía legal, al respecto los precedentes asentados en la materia, exponen:

⁴⁶ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

⁴⁷ De la Fuente García, Elena. Ob. Cit. p.207.

MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN.

Conforme al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos del numeral 130 de dicha ley (caducidad del registro de una marca por falta de uso), entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando: a) Los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio; b) Se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; o c) Se aplique a productos destinados a la exportación. Así, para acreditar a través de un catálogo que un producto para el que una marca fue registrada se encuentra disponible en el mercado (inciso b) y así demostrar el uso de ésta, se requiere que además de su existencia física -impresión de un número determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél fue motivo de distribución; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo general es de impresión y distribución cotidiana, elementos que no son propios del catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona interesada en publicitar los artículos en él contenidos⁴⁸.

Por lo que, como previamente se expuso, se entenderá que una marca está en uso cuando la misma ha sido puesta en el comercio, estando disponibles para su consumo (sin considerar la compra, toda vez que esta depende de la necesidad de los clientes consumidores), o cuando se aplique a productos destinados a la explotación.

Como aducimos en el punto anterior, es claro que para allegarse de pruebas para acreditar el uso de una marca, se podrá usar publicaciones en periódicos, esto ha sido señalado por nuestros tribunales⁴⁹.

Por otro lado, también debemos hablar de la exclusividad del uso, encontrando que ésta se refiere a una restricción impuesta a cualquier tercero a utilizar una marca idéntica o similar en grado de confusión a una ya registrada que pueda confundir a los consumidores o que puedan dañar la imagen de la marca previamente registrada. Mientras mayor sea el riesgo de confusión entre una marca registrada y otra existente en el mercado entonces habrá violación a la exclusividad de la misma, considerándose que habrá una infracción administrativa.

⁴⁸ SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 174/2009. Ferrero, S.P.A. 29 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

⁴⁹ **MARCAS, USO DE, PUBLICACIONES EN PERIODICOS. La publicación de una marca que se anuncia en un periódico y, que por lo tanto, está dirigida al público consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de la marca, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periódico no sea un documento público, no impide otorgarle el valor que corresponde como indicio del uso de la marca y cuando existen varias publicaciones, la autoridad marcaría que encuentra una vinculación entre ellas, actúa correctamente para determinar que el anuncio publicado de un servicio constituye precisamente prueba del uso de esa marca.** QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 71/88. Central Anderson's, S.A. de C.V. 29 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Ahora bien, de acuerdo con nuestra legislación marcaria, consideramos los siguientes como los requisitos básicos para configurar el uso de una marca:

A. Que la misma sea utilizada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

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

Como previamente hemos señalado se deberá respetar la imagen de marca con la que fue registrada, o hacer modificaciones que no sean sustanciales en su presentación. Por ende se entiende que el simple uso de una marca, sin modificaciones o con aquellas que no alteren su carácter distintivo serán suficientes para acreditar el uso de una marca registrada.

B. Que la marca sea utilizada en territorio nacional o en productos para la exportación.

Como vimos en el punto número uno, y con base en el artículo 128 de nuestra LPI, para acreditar el uso de una marca se deberá hacer uso de la misma en territorio nacional y para los productos o servicios para los que fue solicitada.

C. Que sea utilizada para los productos y servicios para los que se registró.

D. En las cantidades y modos correspondientes

Con relación a éstos dos puntos, los artículos 130 de la LPI y 62 de su reglamento son muy claros señalando que el uso de la marca será válido cuando los productos se comercialicen en territorio nacional y además con las precisiones que se han señalado en párrafos anteriores, llámense:

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

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

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

El uso se configurará con la comercialización del producto o servicio protegido por la marca, situación que demuestra la intención del titular de poner al alcance de los consumidores el producto o servicio que provee, pudiéndose perfeccionar en la compra-venta del producto o la contratación del servicio protegidos toda vez que demuestra fehacientemente que la comercialización del bien o servicio se exterioriza, para demostrar dicho suceso, bastará con presentar facturas con el nombre correspondiente a la marca asentado en el área del producto vendido o como membrete para proporcionar servicios profesionales; las visitas de inspección también fungirán como prueba suficiente para acreditar la producción del producto o la prestación del servicio en determinado establecimiento.

Hay que comprender también que la protección que se otorga a los bienes inmateriales deriva invariablemente, de la necesidad de los gobiernos para fomentar y brindar certeza de uso como estímulo a las actividades inventivas y comerciales, es por eso que en la mayoría de las jurisdicciones que regulan el derecho de marcas, el uso de la marca es un requisito esencial para la conservación de dicho derecho. Éste uso demuestra que la marca pretende seguir siendo utilizada y evita que una marca caduque, además de proporcionar al titular de una marca la seguridad de que si continúa utilizando su marca podrá ejercer acciones en contra de cualquier tercero que pretenda valerse de su prestigio para la comercialización de productos o servicios que sean iguales o semejantes en grado de confusión a los que proteja su marca.

Entonces queda claro que el uso de una marca se acredita siempre que el titular de la misma pueda acreditar que ha comercializado sus productos o prestado sus servicios en territorio nacional o en productos destinados a la exportación con la identificación que ha registrado y en las cantidades y modos que corresponden.

E. Que la marca sea utilizada por su titular o por persona autorizada mediante licencia de uso.

Artículo 141.- *El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.*

Incluso si nos remitimos al TLCAN en la sección relativa a las marcas encontramos lo siguiente:

Artículo 1708. Marcas

9. *Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular⁵⁰.*

⁵⁰ TLCAN. Art.1708. 9.

Todo uso debe estar relacionado directamente con el titular del derecho, es decir, al explotar la marca, la misma debe ser realizada tanto por el dueño de la misma como por cualquier persona autorizada en términos de nuestra Ley de la Propiedad Industrial para tal efecto. También el uso se puede acreditar por medio de licencias de uso o incluso con la donación del producto o la prestación gratuita del servicio que acreditan la intención del titular de seguir utilizando o comercializando con la marca.

F. Que la marca se utilice de manera continua e ininterrumpida.

Los parámetros para determinar dicho plazo de tiempo fueron estipulados con base en lo dispuesto por el TLCAN en el siguiente apartado:

Artículo 1708. Marcas

8. *Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca⁵¹.*

O incluso se determinan lineamientos de ésta naturaleza en el ADPIC, que señala:

*Artículo 19
Requisito de uso*

1. *Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca⁵².*

Entonces será obligatorio el uso de la marca de forma ininterrumpida para su conservación, en caso contrario se podrá proceder con la caducidad de marca por falta de uso.

Otro elemento básico para que se configure el uso de una marca es que la misma refleje una utilización real y efectiva, es decir, la manifestación de la marca se debe

⁵¹ Ibid., Art.1708 8.

⁵² ADPIC. Art. 19. 1. 1994

exteriorizar en el mercado y se debe utilizar de forma que el público capte los productos o servicios que ofrece el empresario, lo anterior a efecto de cumplir con el principio publicitario de las marcas. Una marca se puede manifestar de diversas maneras:



- La marca señalada en la etiqueta.



- La marca impresa en el envoltorio.



- Sobre el envase del producto.



- Por catálogos.

- Por medio de los medios de comunicación.



De acuerdo a lo anterior es necesario hacer la precisión correspondiente al uso efectivo de la marca, si bien ésta figura no existe en nuestra legislación es importante señalarla a efecto de tener un panorama más amplio con relación a la figura del uso de marca, es por eso que nos añadimos a la opinión de Elena de la Fuente García, quien en España afirma que: “se deberá entender por uso efectivo cuando la utilización de la misma alcanza la relevancia suficiente para que la marca pueda manifestarse al exterior y ser percibida por sus destinatarios”⁵³, Es por lo anterior que para que una marca se considere efectivamente utilizada, la misma debe manifestarse públicamente dentro del mercado que le corresponde a sus productos o servicios.

Ahora bien, apegándonos a la legislación en la materia y a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, el uso efectivo no será una condicionante para el registro de marcas, al respecto el ADPIC y TLCAN exponen lo siguiente:

ADPIC:

Artículo 15

*3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud*⁵⁴.

TLCAN:

Artículo 1708. Marcas

*2. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro*⁵⁵.

⁵³ Ob. cit., p.200.

⁵⁴ ADPIC. Art. 15. 3.

⁵⁵ TLCAN. Art. 1708. 2.


Por lo que a pesar de existir un precedente doctrinario con relación al uso efectivo de las marcas, tenemos dos fuertes razones, ratificadas incluso por el congreso de la unión, para no aplicar éste principio en la legislación mexicana.

2.2 El uso del símbolo MR o ®.

El uso del símbolo ® o de las letras MR es ampliamente conocido por el público consumidor, toda vez que el mismo puede encontrarse en casi cualquier marca que circule por el mercado, pero ¿qué significa éste símbolo o estas letras?, ¿en qué nos beneficia a los compradores finales del producto el uso de estos símbolos? y finalmente, ¿qué seguridad le dan estos símbolos a los productores del producto o los prestadores del servicio?.

En primer término, es importante comprender lo que significan estos símbolos, es decir, ¿qué es lo que se pretende decir cuando se añaden estos símbolos después de una marca?, pues es sencillo, significan MARCA REGISTRADA, y su finalidad es demostrarle al público consumidor que dicha marca ha pasado por el procedimiento adecuado ante el estado para su registro a efecto de ejercer acciones legales en caso de ser necesario a quien no respete esos derechos adquiridos.

En materia marcaria son utilizados diversos símbolos para hacer hincapié en que la marca se encuentra debidamente registrada, además nos ayudan a identificar si una marca es de productos o servicios.

El símbolo  es generalmente utilizado para distinguir a una marca registrada, la letra R evoca la leyenda *registered* o registrada, y por lo general se coloca en el costado inferior derecho de la marca, sin que para esto haya una regla específica. El uso de éste símbolo es internacional y se puede encontrar casi en cualquier país sin importar el idioma que se hable.

Las siglas MR acompañan normalmente a una marca registrada pero por el hecho de corresponder a letras del idioma castellano, son utilizadas por lo general en países de habla hispana significan **M**arca **R**egistrada.

Las letras TM y SM son también utilizadas para identificar marcas y corresponden en idioma inglés a TM (Trade Mark) y corresponden a una marca comercial, una marca de productos. Se utiliza normalmente en países de habla inglesa para marcas que no han sido aun registradas oficialmente.

Por lo que corresponde a las siglas SM las mismas identifican a marcas de servicios (Service Mark), estas siglas son utilizadas de igual manera en marcas que protegen la prestación de un servicio en países anglosajones.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual señala que los símbolos antes mencionados son comúnmente utilizados con relación a marcas, dicha utilización no es obligatoria y no aportan protección jurídica especial. Se utilizan una vez que la marca ha sido registrada⁵⁶.

Lo anterior nos puntualiza que para la OMPI, dichos símbolos sólo serán utilizados con un carácter informativo y no constitutivo de derechos, es decir, el derecho de marcas no nacerá con la utilización de dichos símbolos sino por las vías que se han señalado con anterioridad.

Aunado a lo anterior, encontramos que el 12 de marzo de 2008 la Lic. María del Socorro Pimienta Corbacho, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, publicó como respuesta a una consulta de información pública basada en la Decisión 486 de 2000 de los países andinos, en Bogotá Colombia⁵⁷, lo siguiente:

“...cabe señalar que tales elementos en un momento dado pueden servir como medios identificadores ante el público en general que determinado signo es una marca y, que a su vez se encuentra registrada (sea en Colombia o en cualquier otro país), y por ende, es susceptible de protección contra posibles infractores de los derechos de este tipo especial de propiedad.

Es así que, quién pretenda usar una marca que determine que se encuentre “registrada”, no puede inducir al público a confusión o error respecto del origen empresarial como de los productos o servicios ofrecidos en el tráfico mercantil, toda vez que dicha circunstancia eventualmente traería consecuencias de tipo legal, en el sentido de que podrían vulnerarse derechos de los titulares del respectivo registro marcario.”

De lo anterior se desprende que para los países andinos tampoco hay una legislación específica que regule el tema del símbolo ®, la leyenda “marca registrada” o las siglas M.R., pero si se entiende la importancia que tiene el uso de dichos símbolos para otorgarle certeza jurídica al titular de una marca con relación a los medios que poseen para la protección de sus marcas.

Lo más destacado de la respuesta emitida por las autoridades colombianas radica en el hecho de que dan por sentado que una marca que se encuentra registrada y utiliza cualquiera de los símbolos descritos con anterioridad, la misma no podrá conducir al error o a la confusión del público con respecto al origen empresarial con los que se puede asociar determinada marca de productos o servicios.

⁵⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las marcas. Suiza. Consultado el 27 de Octubre de de 2011. Disponible en <http://www.wipo.int/madrid/es/faq/trademarks.html#14>.

⁵⁷ Consultado el 27 de Octubre de de 2011. Disponible en <http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/marca-registrada/>

Regresando al tema principal, es importante señalar que la legislación mexicana no entra de lleno al sentido mismo de la utilización de las siglas M.R. o del símbolo ® o sus alcances, y al respecto estipula lo siguiente:

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

Es entonces que el símbolo ®, la leyenda "marca registrada" o las siglas M.R. sólo están reguladas de manera enunciativa o indicativa por el artículo correspondiente, pero a efecto de encontrar su obligatoriedad tendríamos que remitirnos al artículo 229 de nuestra Ley en la materia, que nos expresa la necesidad de la utilización de los símbolos referidos a efecto de iniciar acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial o procedimientos administrativos de caducidad, nulidad o cancelación de registros marcarios.

Artículo 229.- *Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.*

La obligatoriedad del uso de los símbolos antes mencionados también se puede entender desde un punto de vista moral y consuetudinario toda vez que dicho uso facilita al titular de una marca la difusión de que su producto ha sido debidamente registrado así como el fundamento para el ejercicio de acciones en contra de terceros o cualquier persona que haga uso de la misma sin su consentimiento, ya que por medio de estos símbolos ha hecho del conocimiento público que el es quien tiene derecho exclusivo de explotar la marca de su propiedad en el mercado.

Gracias a lo anterior podemos estar seguros de que en la praxis, derivado del registro de una marca, existe la obligación del titular de la misma para hacer del conocimiento general que la misma ha cumplido con las formalidades de registro correspondientes y por lo tanto se encuentra protegida, es por eso que en caso de iniciar algún procedimiento de infracción administrativa el uso de éstos símbolos sirve efectivamente para comprobar el interés jurídico de quien hubo registrado la marca con anterioridad y pretende protegerla por las vías judiciales.

Ahora bien, en caso de no tener registrada una marca ante el IMPI existe un impedimento expreso para su utilización, esto quiere decir que aquel que utilice el símbolo correspondiente a una marca registrada sin que la misma lo esté incurrirá en una causal de infracción administrativa. Para ejemplificar lo anterior me permito transcribir el Artículo correspondiente de nuestra Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

...III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

Es por eso que podemos asegurar que el amparo de la ley excluye a todos aquellos que utilicen sus marcas sin haber obtenido previamente el registro correspondiente, toda vez que de existir una marca registrada que tenga semejanza en grado de confusión a dicha marca estarán obligados a abstenerse de la utilización de los mismos o incluso al pago por los daños ocasionados a quien ha cumplido con los requisitos registrales marcarios mexicanos.

De lo anterior también se desprende que cuando una marca ha sido cancelada o anulada existe un plazo de gracia de un año para que la misma se deje de utilizar en el mercado, es decir, considerando la inversión de tiempo, dinero y creatividad para posicionar a la marca dentro del mercado, es necesario dedicarle tiempo, atención y dinero al perder la titularidad de dichos derechos.

Entonces se entiende que el uso de los símbolos aquí mencionados tiene una función informativa ya que nos comunica que un signo determinado es una marca registrada así como una función preventiva toda vez que advierte a los infractores de marcas sobre los riesgos que corren al incurrir en actividades que vulneran los derechos de propiedad industrial adquiridos por el titular de alguna marca y del mismo modo provee el fundamento legal para actuar en contra de aquellas personas que atenten contra éstos principios.

2.3 Cancelación voluntaria de un registro

También conocido como renuncia voluntaria a los derechos marcarios, ésta debe ser solicitada por parte del titular de una marca.

De acuerdo a la legislación nacional marcaria, una cancelación voluntaria de registro requiere formalidades parecidas a las de una solicitud de marca o incluso una transmisión de derechos, es decir, se debe solicitar por medio de un escrito libre que manifieste la libre voluntad del titular para la cancelación de dicho registro. El Artículo correspondiente dice a la letra:

Artículo 154.- *El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.*

Pero, ¿a qué se refieren éstos casos en los que el instituto que podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud?. De acuerdo con el artículo 63 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial existen 2 supuestos en los que el instituto podrá requerir la ratificación de firmas del titular de una marca, por un lado cuando una marca haya sido solicitada por 2 o más personas, es decir, en casos de cotitularidad el Instituto podrá requerir la firma de cada uno de los titulares para proceder con la cancelación de su registro; por otro lado al tratarse de marcas colectivas se podrá requerir la autorización de todos los titulares para proceder con efectivamente con la cancelación de la marca colectiva.

De acuerdo a Jorge Otamendi, el procedimiento de cancelación voluntaria de registro implica una solicitud por escrito y firma del titular, que si bien nos refiere a que la misma debe ser ratificada por fedatario público, éste último requisito no es exigido por la autoridad marcaria mexicana. Como resultado de la cancelación la marca pasará al dominio público por lo que cualquier persona que esté interesada podrá registrarla⁵⁸.

Es importante mencionar que la solicitud de cancelación voluntaria de un registro marcario es una facultad exclusiva de su titular, por lo que se entenderá que nadie puede solicitar dicha cancelación sin previa autorización de la persona que goza de los privilegios para tal efecto.

Suena absurdo solicitar la cancelación voluntaria de un registro considerando que las acciones realizadas por el titular del mismo siempre tendieron a su conservación, lo anterior nos lleva a pensar que sólo es por su propia voluntad y sin importar los motivos que se procederá a la cancelación de dicho registro, es decir, se podrá solicitar tanto para evitar un juicio, para registrar otra marca a nombre de diferente titular que le ocasione un impedimento o bajo cualquier móvil que pudiera llevar a la presentación de éste escrito. Es por lo anterior que normalmente al presentar una promoción de cancelación voluntaria de registro se utiliza la leyenda “por así convenir a los intereses del titular de la marca”, “por así convenir a los intereses de mi mandante” o “por mi propio interés”, que dejan claro la libre voluntad del titular de la marca para solicitar dicha cancelación.

Para ser más claros, considero que algunos de los motivos que podrían conllevar una solicitud de cancelación voluntaria de registro son:

- Cuando el titular de una marca ha solicitado una nueva marca que sea igual o semejante en grado de confusión a la anterior, en éste caso el instituto seguramente citará la marca registrada como un impedimento de registro por duplicidad, por lo tanto se acostumbra cancelar el registro anterior para sobrepasar la anterioridad y obtener el registro de la solicitud más reciente.
- Cuando el titular de una marca reconocida pretende registrar una marca nueva y le citan anterioridades de marcas no reconocidas, se llega a dar el caso en el que los grandes

⁵⁸ Otamendi, Ob. Cit. p.317.

corporativos compran a las pequeñas marcas y posteriormente las cancelan para evitar litigios o negociaciones más perjudiciosas.

- Cuando una marca ha dejado de utilizarse en la forma o modalidad en la que se registró inicialmente, por habersele agregado un diseño particular o alguna estilización específica en la denominación; en este caso se acostumbra presentar nueva solicitud de marca que contemple las modificaciones correspondientes y se solicita la cancelación del registro previo que se encuentra en desuso.
- Por datos erróneos. Cuando el titular de una marca obtiene el registro, pero en el proceso de registro se ha modificado la descripción de productos, ha cambiado el comercio de interés o los productos que se comercializan, a pesar de tener la protección legal, se acostumbra solicitar la cancelación del registro que ya no es vigente y solicitar un nuevo trámite de marca que sea acorde a las necesidades del titular.

Ahora bien, habiendo comprendido los derechos y obligaciones derivados del registro de marca podemos acercarnos a los medios que nos provee la ley para defenderlos, de éste modo cerraremos con todo el panorama general de marcas y procedimental para acceder a nuestro tema de fondo, la nulidad y caducidad por falta de uso parciales en México, situación que nos lleva a proponer modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial en aras de la preservación de los registros marcarios en los que se aplique el principio de especialidad y se respeten los elementos constitutivos de una marca.

Esbozado lo anterior, procedamos al estudio de las figuras jurídicas que nos provee nuestra legislación para la protección de los derechos marcarios, considerando tanto la cancelación de marcas, como la nulidad de registros marcarios y la caducidad de marcas.

3.- Procedimientos para terminar con los derechos derivados del registro marcario

Ha sido de mucha utilidad aprender cuales son los elementos que componen a una marca y cuales los derechos y obligaciones derivados de su registro, que si bien nos sirven para comprender la naturaleza práctica de una marca, la forma de su preservación e incluso las facultades del titular de una marca para el cese de sus derechos por su propia voluntad, también nos ayuda a entender los alcances de los derechos marcarios.

Por otro lado, la forma en la que se podrá limitar o mejor dicho atacar jurídicamente, anular o cancelar los derechos derivados del registro marcario será a través de un procedimiento contencioso administrativo por medio del cual cualquier persona que acredite un interés jurídico que se perjudicado por la existencia de la marca registrada, podrá atacar tanto la existencia, la vigencia o la genericidad del registro marcario en mención.

Ahora bien, la LPI mexicana en su Capítulo VII regula lo relativo a la Nulidad, Caducidad y Cancelación de los registros marcarios, pero para efecto de nuestro estudio, y en virtud de que en nuestro capítulo anterior hemos analizado someramente la figura de la cancelación voluntaria de registro, nos limitaremos únicamente a reseñar el procedimiento administrativo de cancelación y a profundizar en las figuras de la caducidad y la nulidad marcarias, por ser además éstas 2 últimas las más recurrentes de las declaraciones administrativas presentadas ante el IMPI.

3.1 Cancelación de marca

Como se ha mencionado previamente, la cancelación voluntaria de una marca procederá a petición expresa del titular de una marca, por lo que en éste supuesto no habrá razón para iniciar un procedimiento administrativo, sin embargo, cuando una denominación se ha vuelto genérica para uno o todos los productos o servicios para los que ha sido registrada, procederá la cancelación de la marca a través del procedimiento estipulado por la LPI.

De hecho, la Ley antes citada dispone lo siguiente:

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

Lo anterior se puede comprender al tenor de nuestro punto 1.3.5, que nos explica lo que son las marcas genéricas, por lo que se entenderá que si el titular de una marca permite que la misma se convierta en la denominación común para designar algún producto o servicio, la misma podrá ser cancelada.

David Rangel Medina, en su *Tratado de derecho marcario*⁵⁹, nos enumera como causas que contribuyen a la caída de una marca en el dominio público las siguientes:

a) La negligencia o descuido del titular de la marca en defenderla contra las usurpaciones.

Es decir, la falta de actividad por parte del titular de la marca registrada para la protección de sus intereses en contra de su utilización por distintos titulares para reconocer sus productos o servicios.

⁵⁹ Editorial libros de México, 1960 p. 331.

b) Cuando el titular crea en el público la convicción de que aprueba el cambio de la marca en signo libre debido a que no se opone a tiempo al uso de la misma.

Si bien, cuando una marca es utilizada por un tercero que carece del derecho para explotarla puede tomar cierto tiempo para identificarlo e iniciar las acciones necesarias para el cese de uso de sus productos o servicios, también se debe considerar que un tiempo excesivo en éste proceso derivaría en que la marca se convirtiera en un término de dominio público, por lo tanto la declaratoria de pérdida de distintividad.

c) La excesiva identificación del nombre del género de las mercancías, en la opinión pública, por medio de propaganda no controlada por los asesores jurídicos de su propietario.

Éste caso, ejemplificaría todo lo contrario a los dos anteriores, toda vez que una sobre explotación de una marca generaría que la misma fuera comprendida por el público como la forma en la que se nombra comúnmente al producto que protege, por lo que pasaría a ser la forma usual con la que se identifica al producto o servicio en cuestión y perdería su carácter distintivo.

d) El uso inadecuado como indicación del grado, clase o tipo de los productos, en lugar del uso correcto de la misma, que debe limitarse únicamente para distinguir las mercancías de las de otros productos e indicar su fuente.

Claramente encontramos como ejemplos del inciso anterior el caso de la marca KLEENEX o ASPIRINA, que perdieron su capacidad distintiva por volverse el uso común para reconocer el tipo de productos.

Es por eso que cuando una denominación marcaria se ha transformado en la forma usual para reconocer al producto que protege esa marca en el comercio, procederá el procedimiento administrativo de cancelación de marca.

Finalmente es importante resaltar que en cuestiones del procedimiento administrativo de cancelación, la carga de la prueba corresponderá a la parte actora:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA.

Los artículos 88 y 153 de la Ley de la Propiedad Industrial disponen, en esencia, que se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica. Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca; esto es, puede acontecer que una marca, entre otras razones, por el prestigio adquirido o la publicidad invertida en ella, adquiera tal fama que identifique el producto que ampara con la marca propiamente dicha, siendo obligación del titular no permitir o propiciar que se transforme en una

*denominación genérica; es por ello que cuando se demanda la cancelación de un registro marcario por estimar que se ha convertido en genérico, el solicitante necesita justificar que el titular del registro es responsable de esa situación por provocar o tolerar el uso generalizado de la marca, perdiendo su carácter distintivo*⁶⁰.

Entonces quedará claro, que cuando se inicie un procedimiento administrativo de cancelación marcaria, porque la marca se ha transformado en una denominación genérica, la carga de la prueba, es decir, demostrar que el titular de la marca ha provocado o tolerado el uso generalizado de la marca permitiendo así que pierda su carácter distintivo, estará a cargo del actor y no del demandado.

3.2 De la nulidad

Para comprender la Nulidad de marcas es necesario primero entender lo que significa la figura de la Nulidad tanto para el derecho civil como para el administrativo. Por lo tanto haremos un breve recorrido del tema.

En primer término debemos comprender que es la nulidad, y al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que Nulidad es el *“vicio que disminuye o anula la estimación de validez de algo”*⁶¹; por lo que se utilizará la palabra Nulo para referirse a algo *falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo*⁶². Entonces entendiendo que la nulidad implica la carencia de alguna solemnidad o requisito básico para la conformación de un acto jurídico, luego entonces nos encontraremos con nulidades de actos jurídicos cuando falte alguno de los elementos que conforman dichos actos.

En derecho civil existen diversas teorías que explican la nulidad de los actos jurídicos, y al respecto se hablará en los siguientes párrafos. Por eso abordaremos la primer teoría, también conocida como teoría bipartita, ésta divide a las nulidades en absoluta y relativa; con relación a la nulidad absoluta nos refiere que se producirá *ipso iure*, por lo que se considera que un acto jurídico afectado por ésta nulidad nunca tuvo efectos jurídicos, esta nulidad puede ser invocada por cualquier interesado y su acción NO se extingue por renuncia, confirmación, ratificación, prescripción o caducidad.

⁶⁰ CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 700/2010. *Café Sirena S. de R.L. de C.V.* 3 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

⁶¹ Op. Cit. p.1596

⁶² *Ibidem*.

Con relación a la nulidad relativa, la teoría bipartita nos aclara que el acto afectado producirá efectos en tanto no haya sido decretada, pero dichos efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la sentencia en que se declare la nulidad, sólo podrá hacerse valer por aquella persona en cuyo favor se haya establecido, el acto puede convalidarse por confirmación, ratificación o renuncia y la acción prescribirá o caducará.

Ahora bien, al respecto nuestra legislación civil hace referencia al establecer en su artículo 2227 que una nulidad será relativa cuando no reúna todos los caracteres de la nulidad absoluta, siempre permite que el acto viciado de nulidad produzca provisionalmente sus efectos.

Posteriormente, la teoría bipartita fue adicionada por la definición de inexistencia de los actos jurídicos conformando de esa manera la teoría tripartita que explica que existen tres figuras jurídicas distintas, una la inexistencia del acto y dos nulidades (la absoluta y la relativa) que implican la existencia imperfecta de los actos jurídicos, mismos que surtirán efectos en tanto no sean decretadas. Ahora bien, de acuerdo a José Becerra Bautista, en su obra *el proceso civil en México*⁶³, cuando un acto es inexistente, no hay obligación del juzgador para declarar la inexistencia, toda vez que el acto nunca existió mientras que la nulidad si deberá ser declarada por el juez.

Es importante señalar que la diferencia entre inexistencia y nulidad se aclara en los artículos 2224 y 2225 de nuestra legislación civil federal, que estipula que la inexistencia implica la falta del consentimiento u objeto, mientras que la nulidad implicará la existencia del objeto pero la ilicitud del mismo.

Finalmente, Julien Bonnecase, jurista francés, agregó ciertos principios y lineamientos a la teoría tripartita, perfeccionando así ésta última y añadiendo el principio de la rigidez de las nulidades, aclarando que para que una nulidad pueda ser considerada como absoluta deberá cumplir invariablemente con los tres elementos mencionados, es decir, que cualquier interesado podrá solicitarla, es imprescriptible e inconfirmable.

Adicionalmente establece que la nulidad absoluta viola reglas de orden público, por lo que podrá ser invocada por cualquier interesado mientras que la nulidad relativa viola una regla de orden privado que puede ser invocada por personas determinadas⁶⁴.

Los artículos 2226 y 2227 de nuestra legislación civil federal plasman éstos principios, que en conjunto con lo establecido por el artículo 1795, que afirma que un contrato será invalidado cuando las partes o de alguna de ellas carezcan de capacidad legal, cuando haya vicios del consentimiento, cuando su objeto, motivo o fin no sea lícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece, nos dará una noción mucho más amplia de los elementos que conformarán una acción de nulidad para el sistema legal mexicano.

⁶³ Ed. Porrúa, 2da edición, 1965. p. 599-600

⁶⁴ Diccionario Jurídico Mexicano I-O, ed. Porrúa. México. 2005. p. 2640-2641.

Ahora bien, una parte de la teoría del derecho administrativo señala que la naturaleza irregular de los actos administrativos haría incompatible la teoría de las nulidades civiles con la materia, asegurando que la mayoría de los actos administrativos, debido a que necesitan cumplir con ciertos requisitos básicos de existencia, no reunirán todos los caracteres para acreditar una nulidad ya sea absoluta o relativa⁶⁵.

Por lo anterior, si consideramos como elementos del acto administrativo: el ser expedido por órgano competente, cumplir con la finalidad de interés público, constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo expida, encontrarse fundado y motivado, mencionar el órgano del que emana, señalando lugar y fecha, y demás requisitos estipulados por el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA), entonces comprenderemos que la premisa de que los actos administrativos no son compatibles con la teoría de las nulidades, sobre todo por el hecho mismo de que los actos administrativos se llevarán a cabo en cualquier esfera social, siempre serán emitidos por autoridad competente, afectarán a uno, varios o a una parte de la sociedad, por lo que serán afectados de nulidad al carecer de alguno de sus elementos constitutivos, y no podrán equipararse en sentido estricto con los requisitos para conformar la nulidad absoluta o relativa.

Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 5 y 6 de la LFPA, en los casos en los que un acto administrativo carezca de alguno de sus elementos básicos de existencia, se declarará la nulidad del mismo.

Entonces con el sobreentendido anterior deberemos entender la diferencia entre la nulidad civil y la administrativa, de manera tal que en materia administrativa la nulidad se considerará lisa o llana cuando se ataque el fondo del asunto, mientras que será para efectos cuando la autoridad haga subsanables los defectos en la emisión del acto, por lo que la sentencia a dicha nulidad (es decir, para efectos) también exigirá la emisión de un nuevo acto administrativo o el cumplimiento de los lineamientos que estipula el artículo 3 de la LFPA para integrar un acto administrativo.

Adicionalmente, podemos señalar que la nulidad marcaria será una nulidad que cuestiona la validez de un registro marcario, y por lo tanto atenderá en primer lugar a la LPI, que determina los lineamientos para proteger o desvirtuar derechos de la Propiedad Industrial.

Al respecto, nuestra ley de la materia estipula que la nulidad marcaria será el procedimiento administrativo interpuesto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por medio del cual se pretende cuestionar la validez o existencia de una marca, ya sea porque se ha otorgado en contravención a la ley, porque sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada para productos o servicios iguales o semejantes, porque hubiera sido otorgado con base en datos falsos, por que haya sido otorgado por error o inadvertencia de la autoridad de la existencia de otro

⁶⁵ FRAGA Gabino. Derecho Administrativo. 46ª edición. México, Porrúa. 2007. p. 295-296.

registro anterior, o porque el agente o distribuidor de una marca se hiciera pasar por el titular de la misma sin su consentimiento.

En general, como resultado de éste procedimiento nos encontraremos con dos posibles consecuencias, por un lado la nulidad de la marca y por lo tanto pérdida de validez y declaración de inexistencia y por otro lado la confirmación de que la marca es válida y preservación de los derechos que le pertenecen.

Por otro lado, de acuerdo a la clasificación que nos expresa Alfredo Rangel Ortiz en su obra *Modos de concluir el derecho a la marca*, la nulidad puede suponerse de dos maneras, por un lado como una nulidad de registro que por carecer de algún requisito formal se declara nula (en éste caso, se puede volver a solicitar el registro siempre y cuando se corrijan las salvedades que produjeron su desecho), o por otro lado la nulidad de marca como consecuencia de su desaparición total, en éste caso se entiende que la misma denominación no podrá volver a ser utilizada por ninguna persona toda vez que carece de los elementos básicos para comprender una marca⁶⁶.

Ahora bien, toda vez que es de importancia para nuestro estudio la legislación europea por contener precedentes legislativos en cuanto al tema principal de nuestro estudio, me permito hacer breves referencias a su sistema legal marcario a efecto de una mejor comprensión de la doctrina.

Es por eso que, de acuerdo a la Oficina de Marcas de la Comunidad Europea o mejor conocida como OAMI, el procedimiento nulidad, en este caso de marcas comunitarias⁶⁷, es definido de la siguiente manera:

Se trata de una acción que puede ser interpuesta por terceros y estar fundamentada en dos tipos diferentes de motivos para la nulidad: absolutos y relativos.

Serán motivos absolutos cuando la Marca Comunitaria haya sido registrada a pesar de carecer de carácter distintivo, por ser ilícita o en caso de violar derechos anteriores, o también cuando el solicitante actúe de mala fe al presentar la solicitud, es decir que se pretenda registrar un signo distintivo para productos o servicios que no se consideren lícitos, por ejemplo drogas o servicios de trata de personas, o de narcotráfico.

En cambio, se podrá declarar la nulidad de la Marca Comunitaria alegando motivos relativos cuando puedan alegarse los mismos motivos por los que pueda presentarse un escrito de oposición. Es decir, en ésta segunda causal de nulidad se estipula que se podrá anular una marca cuando la concesión de la misma haya violado derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

⁶⁶ 1984, p. 90.

⁶⁷ Marcas. ¿Qué es una marca comunitaria (MC)? España. Consultado el 31 de Octubre de de 2011. Disponible en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.es.do>. La OAMI define a una marca comunitaria como una marca con validez en todo el territorio de la Unión Europea y registrada en la OAMI conforme a lo dispuesto por los Reglamentos relativos.

Los motivos a los que se refiere este punto son los casos de protección que garantizan el principio de novedad, es decir, habrá fundamento para iniciar un procedimiento de nulidad relativa en contra de una marca comunitaria cuando se pretenda evitar el riesgo de confusión entre marcas registradas y posibles infractores.

También será nulidad relativa cuando exista en un Estado miembro otro derecho anterior que permita la prohibición del uso de la marca en cuestión, por lo que un registro comunitario será nulo cuando se demuestre que la autoridad de marcas de alguno de los países miembro ha prohibido el uso de la misma en su territorio nacional por la existencia de un derecho adquirido con anterioridad a las fechas señaladas en los registros de la comunidad⁶⁸.

Doctrinalmente Elena de la Fuente, en España, también explica que existen prohibiciones absolutas y relativas que afectan a los signos distintivos; *“las absolutas son prohibiciones que afectan a signos distintivos que adolecen de los elementos esenciales para constituir una marca de manera absoluta por carecer de la distintividad necesaria para considerarse un signo distintivo, o también porque se trata de signos que contravienen la Ley o el Orden Público...las prohibiciones relativas son prohibiciones basadas en derechos anteriores de terceras personas que pueden verse afectados por la inscripción o el reconocimiento de la marca posterior”*⁶⁹.

Lo anterior deja en claro que una prohibición absoluta implicará que marca no puede ser registrada cuando carezca de los elementos que caracterizan a una marca, como pueden ser la novedad, independencia, inmutabilidad, etc.; por otro lado las prohibiciones relativas se limitarán a la existencia de derechos anteriores que impiden el registro de alguna marca que vulnere derechos adquiridos con anterioridad.

Entonces, de acuerdo con la doctrina una marca podrá incurrir en prohibiciones absolutas o relativas, considerando que si bien dicha división o clasificación no está incluida por nuestra legislación de la materia las fracciones que componen al Art. 151 de nuestra LPI, llevan implícitos los principios que hemos señalado, por lo que es útil señalar cómo es que fácticamente éstos principios se ven abordados por el artículo antes referido.

Por lo tanto, aunque nuestra legislación marcaria no contemple ésta diferencia, para efectos doctrinales, se entenderá que una marca es vulnerable para ser atacada por motivo de una prohibición absoluta cuando la misma haya sido registrada en contravención a la ley o porque hubiera sido otorgada con base en datos falsos por lo que la misma no tendrá validez y no podrá ser solicitada por nadie; en cambio será anulada con base en prohibiciones relativas cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada para productos o servicios iguales o semejantes, porque hubiera sido otorgada por error o inadvertencia de la autoridad de un

⁶⁸ Marcas. Nulidad y Caducidad. España. Consultado el 15 de diciembre de 2011. Disponible en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/invalRevoc.es.do>

⁶⁹ O'CALLAGHAN MUÑOZ Xavier comp. Ob. cit. p.177

registro anterior o porque el agente o distribuidor pretenda registrar una marca ajena a su nombre, sin el consentimiento del verdadero titular, en éste caso la pérdida de derechos obedece al interés de un tercero para proteger su propio derecho.

Al caso anterior aplica la siguiente tesis aislada:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN IV, EN RELACIÓN CON SU PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY CORRESPONDIENTE, CONTIENE UN SUPUESTO DE NULIDAD RELATIVA.

El supuesto de nulidad contenido en el citado precepto legal, al establecer que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos iguales o similares, se ubica en el rubro de las nulidades relativas que, en términos de los numerales 2227 y 2228 del Código Civil Federal, son aquellas que ocurren cuando el acto no carece de los elementos de existencia exigidos por la ley, sino que se halla viciado por error, dolo, violencia o lesión, o porque alguna de las partes es incapaz o porque carezca de la forma que la ley ordena. Lo anterior es así, porque si uno de los elementos que caracteriza a la nulidad relativa es la existencia de vicios por error y el artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a registros marcarios otorgados por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, es evidente que prevé un supuesto de nulidad relativa, lo cual explica que conforme a su último párrafo, las acciones de nulidad que deriven de aquél podrán ejercerse dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro, regla que difiere de lo que ocurre con las nulidades absolutas, las cuales no desaparecen por confirmación o prescripción⁷⁰.

Entonces, a pesar de que la ley marcaria mexicana no aclara cuáles son las causales de nulidad absolutas o relativas, contamos con la jurisprudencia anterior que nos pone en claro el supuesto contemplado por el artículo 151 de la LPI, que se considera análogo a la figura de la nulidad relativa establecida por la materia civil aludida al principio de nuestro capítulo.

Finalmente, si hemos encontrado la motivación para iniciar un procedimiento de nulidad en contra de un registro de marca en México, será necesario también acreditar el interés jurídico que nos asiste para nulificarla, esto quiere decir, habrá que demostrarle al IMPI que merecemos el reconocimiento de un derecho que se ve impedido por la existencia del registro por anular.

3.2.1 Personas capacitadas para solicitar la nulidad de una marca

De acuerdo al IMPI, podrán presentar una demanda de nulidad aquellos que acrediten su interés jurídico, es decir, quien tenga a su favor y pueda acreditar un derecho anterior al del registro atacado, en particular, es necesario que ésta persona cuente con un registro de marca, o cualquiera otro derecho concedido por esa Autoridad, llámese licencia de uso

⁷⁰ Amparo en revisión 221/2009. Wal-Mart de México, S.A. de C.V. (ahora Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.). 20 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

o sublicencia de uso con facultades para ejercer acciones a nombre del titular del registro, preservando siempre el principio de que el mejor derecho será el de aquel que pueda demostrar haber adquirido un derecho anterior. El titular de esos derechos podrá iniciar acciones a nombre propio o bien a través de su apoderado legal. También podrá iniciar un procedimiento administrativo de nulidad el titular de una solicitud de marca que considere que tiene un mejor derecho ya sea en México o en el extranjero, incluso podrá reconvenirse la nulidad de marca cuando el demandado por infracción o caducidad marcaria crea que posee un mejor derecho que el actor.

Con relación a lo anterior, nuestra ley de la materia, establece los supuestos en los que el IMPI podrá iniciar un procedimiento administrativo:

***Artículo 188.-** El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.*

Entonces, el instituto iniciará el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, cuando una persona de manera singularizada, a título personal y exclusivo acredite estar afectado directamente en su derecho marcario por el registro de una nueva marca que considere es semejante en grado de confusión, por lo que si a juicio del Instituto se existe riesgo de confusión entre las marcas, admitirá el procedimiento solicitado⁷¹.

También procederá la declaración administrativa de nulidad en contra de un registro, cuando no se acredite un interés jurídico, y se someta a criterio del IMPI la procedencia de oficio de dicho trámite, considerando que los casos en los que se aplicará esta modalidad será cuando la marca sido registrada en contravención a la ley o porque hubiera sido otorgada con base en datos falsos.

3.2.2 Causales de Nulidad

Ahora bien, entrando en materia nos remitimos a la legislación nacional de acuerdo con la cual un registro de marca será nulo cuando:

Artículo 151

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

⁷¹ TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 3 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos

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

A este respecto es importante mencionar que ésta causal de nulidad no es exclusiva del derecho marcario mexicano, sino que las legislaciones del mundo en general y en cualquier materia establecen prohibiciones como la anterior, toda vez que se entiende que cualquier acto que se realice en contravención a lo estipulado por la legislación debe ser anulado. Para nuestra materia, cuando se presenta un juicio de nulidad fundamentado en la fracción primera del artículo 151, éste, en la mayoría de las ocasiones estará vinculado al artículo 90 de la misma ley que nos determina ¿Qué es lo que no puede ser considerado como marca?, y por lo mismo habrán tantos argumentos como fracciones para invalidar algún registro de marca.

Es realmente destacado el segundo párrafo de ésta fracción toda vez que es importante respetar el derecho del titular de una marca para registrar su producto o servicio y más aun que dicho derecho no se pueda vulnerar debido a la falta de una formalidad de registro como lo es la personalidad, que sin lugar a dudas puede ser subsanable y le da certidumbre al titular sobre la prosecución de su trámite.

Considerando lo anterior, es de señalarse el *ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA AL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL* de fecha 18 de marzo de 2010, mediante el cual el IMPI realizó modificaciones a sus formatos oficiales para facilitar el trámite de registro de marcas añadiendo una cláusula a los formatos oficiales en la que se menciona que bajo protesta de decir verdad el apoderado promueve a nombre del titular de la marca y que su personalidad se encuentra correctamente acreditada aunque en el expediente no obre el documento que así lo acredite. Dicha modificación a los formatos oficiales viene a colación toda vez que facilita el trámite de registro de marcas e incluso para fines prácticos permite un mejor estudio de las solicitudes de marca, dándole un mayor énfasis al estudio de fondo de cada asunto así como también se facilita el trabajo del abogado en propiedad industrial porque al eliminar el requisito de presentación de dicho documento se agiliza la promoción de nuevas solicitudes aun y cuando no se cuente con el documento de poder en ese preciso instante, sobre todo para el caso de clientes provenientes de provincia o el extranjero que por la distancia haría más tardado éste proceso.

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

Para una mejor interpretación de la fracción anterior, nos podemos apoyar en la siguiente jurisprudencia:

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*⁷².

Es por eso que teniendo como sustento la tesis citada, podemos acreditar el interés jurídico del interesado en iniciar un procedimiento de nulidad, siempre y cuando se argumente tener un uso previo. A lo largo del procedimiento el juzgador tendrá los elementos para declarar la nulidad de la marca atacada o confirmar la vigencia de la misma.

Además, la LPI establece en su artículo 192 que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional, salvo que alguna de éstas dos esté contenida en una documental, se provee con valor probatorio a las facturas y a los inventarios.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 212 bis de la LPI, también podremos considerar como pruebas los libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario o facturas.

Finalmente, con relación a los catálogos, la siguiente tesis nos dice, cómo se considerarán:

MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN.

Conforme al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos del numeral 130 de dicha ley (caducidad del registro de una marca por falta de uso), entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando: a) Los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio; b) Se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; o c) Se aplique a productos destinados a la exportación. Así, para acreditar a través de un catálogo que un producto para el que una marca fue registrada se encuentra disponible en el mercado (inciso b) y así demostrar el uso de ésta, se requiere que además de su existencia física - impresión de un número determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél fue motivo de distribución; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo general es de impresión y distribución

⁷² SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2177/98. Banda "El Limón", S.C. 1 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

*cotidiana, elementos que no son propios del catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona interesada en publicar los artículos en él contenidos*⁷³.

Es importante señalar que cuando se señala pruebas provenientes del extranjero, éstas deberán cumplir con la única formalidad de contener la apostilla correspondiente.

PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. TIENEN ESE VALOR LAS CERTIFICACIONES OFICIALES PUESTAS SOBRE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO Y QUE CUENTAN CON LA "APOSTILLA", DE ACUERDO CON LA CONVENCION POR LA QUE SE SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

*En lo que se refiere a las pruebas documentales provenientes del extranjero, como lo son las certificaciones puestas sobre documentos privados por notarios públicos (en que se contienen menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de fechas y autenticaciones de firmas), y que además se encuentran avaladas con la correspondiente "apostilla", es oportuno mencionar que la valoración que debe otorgarse a esos medios es la de pruebas documentales públicas, dada la jerarquía de que están revestidos los tratados internacionales en relación con la legislación secundaria, así como lo referente a la observancia que debe tenerse de los aludidos tratados, para catalogar así a las pruebas de que se habla (dotadas por la norma procesal aplicable, con pleno valor convictivo), pues al efecto el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 543 y 546, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, previenen la comentada jerarquización, cuya existencia toma sustento en la cooperación procesal internacional en la que México participa, máxime que en lo referente a la naturaleza de las pruebas documentales, debe tomarse en cuenta que por provenir del extranjero cuentan con la correspondiente formalidad (apostilla) a que se refieren los artículos 3, primer párrafo y 4, ambos de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, concluida en la ciudad de La Haya el día cinco de octubre de mil novecientos sesenta y uno, dado que la aplicación de la mencionada convención, según el texto del numeral 1, inciso d), de la misma, recae sobre los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante, considerándose como documentos públicos en el sentido de la aludida convención, entre otros, precisamente a las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como las menciones de registro, las comprobaciones sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones de firmas*⁷⁴.

Es por eso que cuando se pretenda hacer valer el uso previo de una marca en el extranjero para nulificar a otra concedida en territorio nacional con fecha posterior y pertenencia a otro titular, se podrá acudir a los documentos públicos o privados, emitidos en el país extranjero, pero hayan sido debidamente apostillados o legalizados (de acuerdo a si el país ha firmado el Convenio de la Haya).

⁷³ SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 174/2009. Ferrero, S.P.A. 29 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

⁷⁴ Novena Época, Registro: 179/95, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, p. 1423.

Ahora bien, los efectos de un registro marcario no serán aplicables en los casos determinados en el artículo 92 de la LPI, es decir, el registro de marca no producirá efectos contra:

Uno. Cuando un tercero haya explotado de buena fe una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la marca registrada, siempre que pueda acreditar que la comenzó a utilizar con fecha anterior a la fecha de presentación o de primer uso (en su caso) de la marca registrada.

En éste caso, el tercero tendrá la opción de conservar su derecho, sin afectar los derechos del registro concedido por el IMPI o en caso de notar el registro dentro de los tres años posteriores a la publicación del registro implicado, podrá nulificar al registro concedido por el instituto y conseguir un registro propio.

Dos. Cuando un producto haya sido ingresado al territorio nacional por los medios idóneos, tanto por el titular de la marca o por la persona a quien se haya autorizado como licenciatario.

Ésta excluyente sirve para desvirtuar una acción en contra de personas autorizadas que hayan importado mercancías para efectos comerciales, y que sean detenidas injustamente en las aduanas o que vean iniciado un procedimiento de infracción administrativa que no tenga sustento, la presentación del documento de licencia de uso (inscrito ante el IMPI), o el título correspondiente serán suficientes para acreditar ésta excluyente.

Tres. Cuando una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos o servicios que comercialice o provea, siempre que lo aplique o provea en la forma en la que se ha utilizado siempre y tenga caracteres adicionales que lo distingan claramente de un posible homónimo previamente registrado.

A éste respecto, entenderemos que aquellas personas que acrediten que siempre han utilizado sus productos de cierto modo o que han proveído sus servicios de la misma manera, y que dicha denominación corresponde al nombre oficial de su empresa o el registrado ante el registro civil para la persona, quedarán excluidos de los efectos de un registro marcario idéntico o semejante en grado de confusión.

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

En este caso nos encontramos con una fracción muy precisa con relación a las formalidades que requiere cualquier trámite de marca, es decir, poseer datos verídicos y certeros sobre la titularidad y la información básica de la marca; un claro ejemplo de dicha causal de nulidad sería que al presentar la solicitud inicial de marca se indicara una falsa fecha de primer uso.

Si derivado de una investigación o incluso por una casualidad, el titular de una marca perjudicada llegase a promover ésta causal de nulidad, la carga de la prueba estará a cargo del demandado.

***CUARTA.-** 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*

Cuando una marca se hubiera otorgado por error, nos dará a entender que la marca concedida lo fue por no valorar todos los elementos que deberían ser obligatorios tanto dentro del examen de forma como el de fondo, corresponde a una marca que no debió haberse concedido al ser solicitada pero que el día de hoy se encuentra vigente, el más claro ejemplo de éste error sería el registro de una marca descriptiva y negando el registro a posteriores solicitudes, o cuando la marca ha señalado que es mixta y no anexa el diseño, o cuando se presenta una solicitud incompleta y por error se concede sin mediar un requisito o un oficio que atienda el fondo.

La inadvertencia de la autoridad correspondería al otorgamiento de un registro, estando vigente algún otro que sea idéntico o semejante en grado de confusión y que proteja los mismos o similares productos, en ésta situación, el titular de la marca registrada con un mejor derecho, podrá atacar al nuevo registro por violar sus derechos marcarios.

Finalmente, cuando una marca se ha otorgado por diferencia de apreciación, sabremos claramente que el IMPI ha realizado un análisis, considerando similitud en productos o en elementos del signo distintivo que no producen confusión, en éstos casos, la última palabra del IMPI podrá ser impugnada en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su sala especializada en Propiedad Industrial.

Por otro lado, al realizar estudios de riesgo de confusión con relación a marcas en clase 05, el IMPI basará su criterio en los lineamientos establecidos por el Reglamento de Insumos para la Salud, en su Art. 23, que determina que la denominación distintiva de dos o más insumos, cuando ortográfica o fonéticamente sean semejantes, deberán diferenciarse por lo menos en tres letras de cada palabra.

También hay que señalar que ésta fracción posee un grado considerable de subjetividad, es decir, el criterio que adopta el Instituto para determinar la similitud entre dos marcas atiende al particular punto de vista de cada uno de los examinadores, por lo que en caso de cometer omisiones o tener una diferencia de apreciación, se podrá invocar la causal antes referida. Los elementos que se deben configurar para encuadrar en el supuesto prohibitivo de la fracción cuarta del artículo 151 de la LPI, se han integrado a lo largo del tiempo por la actividad jurisdiccional, y a efecto de aclarar dichos lineamientos podemos encontrar las siguientes valoraciones:

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

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. **La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar.** En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. **La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación.** Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. **Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores,** además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. **La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes.** La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, **existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.** La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. **La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es**

*decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que **para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.** Lo anterior, implica en otros términos que **la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.** Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado⁷⁵.*

Entonces el examen de confusión de marcas se realizará atendiendo a las similitudes desde un punto de vista gráfico (en sus vertientes gráfica y ortográfica), fonético o

⁷⁵ TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas. Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de noviembre de 2010, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010 en que participó el presente criterio.

ideológico, considerando que la misma autoridad en la materia ha determinado que bastará con que se actualice alguna de las confusiones mencionadas para considerar que se produce riesgo de confusión.

Por lo que los lineamientos para el análisis de dos marcas deben respetar los siguientes principios:

- a) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

Las marcas deben ser analizadas considerando todos los elementos que las integran, es decir, al comparar una marca mixta con una nominativa se deberá valorar a las marcas considerando al símbolo que componga a la marca mixta, dando por entendido que si además de contener un diseño característico se ve integrado por palabras o letras que la provean de distintividad, el riesgo de confusión será mínimo.

- b) La comparación debe apreciarse tomando en consideración las semejanzas y no las diferencias.

Es importante mencionar que éste elemento es vital para el estudio realizado por la autoridad porque el riesgo de confusión nacerá de las similitudes que el examinador del IMPI pueda encontrar entre las marcas.

- c) La confusión debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra.

En éste caso, es importante señalar que las marcas sometidas al estudio de riesgo de confusión se deben comparar alternativamente, es decir, comparando a una marca con el recuerdo que se haya plasmado en nuestra mente de la otra, y considerando la impresión global de las marcas en su conjunto así como sus semejanzas, será entonces que se actualice el riesgo de confusión.

- d) Finalmente, se atenderá al público consumidor, considerando que la confusión la sufriría una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que preste atención común y ordinaria.

Será importante que para productos o servicios específicos se atienda a ésta vertiente, toda vez que hay ocasiones en las que las solicitudes de marca o los registros concedidos por el IMPI, protegen productos muy pero muy específicos, por lo que si un comprador promedio buscara dichos productos, no habría el menor riesgo de confusión entre marcas. Por volver al ejemplo de los reactores nucleares, si un comprador promedio encuentra una marca "PATITO" para servicios de medicina nuclear, es claro que no habrá forma de que confunda la marca que pretende comprar con la marca "PATITO" que protege reactores nucleares, toda vez que de ningún modo se enfrentarán dichas marcas en el

mercado e incluso a sabiendas de que ambas marcas poseen la misma denominación el riesgo de confusión sería inexistente.

Con relación al criterio adoptado para la comparación de productos coincidentes encontramos la siguiente tesis:

MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA REGISTRADA Y VIGENTE.

El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no son registrables como marcas, aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos; esto es, establece la posibilidad de que marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diversos, coexistan en el mercado, siempre que los productos o servicios que amparen sean distintos, a fin de no generar confusión en el público consumidor. Por ello, no basta que los signos sean similares o idénticos para considerar que su uso puede ocasionar confusión en el público consumidor, sino que, además, se requiere que los productos o servicios que amparan sean susceptibles de inducir al error y, de esta manera, generar una competencia desleal, pues la propiedad de una marca tiende, primordialmente, a proteger el prestigio del fabricante, de manera que otro no pueda crear otra semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación de aquélla y de su reputación ante los consumidores. En este sentido, y a fin de determinar si una marca puede generar confusión en el público consumidor respecto de otra registrada y vigente, debe realizarse el análisis de los productos o servicios amparados a partir de diversos factores que, en cada caso, permitan determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión, los cuales son: a) Naturaleza. Se refiere al examen físico de los productos o servicios, para lo cual se atiende a su composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor, desde una perspectiva comercial; b) Destino. Es la aplicación prevista para los productos y servicios, excluyendo cualquier uso accidental que pueda dárseles, este factor pone de manifiesto la necesidad que pretende satisfacer o el problema que busca resolver; c) Utilización. Define la forma en que se usa el producto o servicio para satisfacer su destino; d) Carácter de competidor/intercambiable. Se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro a fin de satisfacer la misma necesidad; e) Carácter complementario. Los productos o servicios tienen este carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro, y no meramente auxiliar o accesorio; f) Público de referencia. Se refiere a los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, debiendo distinguir entre un consumidor promedio y uno profesional o especializado y, g) Canales de distribución. Este factor se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios. Cabe señalar que estos factores no pueden analizarse aisladamente, pues el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan a la relación entre los productos sometidos a estudio⁷⁶.

Por lo que podemos estar seguros que a la hora de estudiar el riesgo de confusión entre dos marcas se podrán seguir los lineamientos estipulados por nuestros órganos

⁷⁶ CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 62/2011. Honeywell International, Inc. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

jurisdiccionales, atendiendo también a la naturaleza de las marcas, es decir a la impresión que dan las marcas ante el público consumidor, analizando todos los rasgos que las componen; en segundo lugar se habla el destino de las marcas, considerando que es importante saber la finalidad del producto vendido o el servicio prestado, tomando en cuenta que habrá mercados que no se relacionen y eso reduciría y en algunos casos eliminaría el riesgo de confusión; por otro lado es útil saber la forma en la que será utilizada la marca comparada, ya que si bien la protección de la marca ampara a cierto tipo de producto o servicio, la utilización o venta del mismo, debe ser distinto al que pretende la marca comparada a efecto de no agredir sus derechos, considerando que no satisfagan la misma necesidad.

Otro elemento que se considerará para determinar un riesgo de confusión entre dos marcas dependerá del carácter complementario, un claro ejemplo sería cuando una empresa que provee de alimentos a establecimientos de comida rápida tratar de registrar una marca para papas a la francesa en contra de una para refrescos, debido a que en el comercio y establecimientos de comida rápida se consideran productos que vienen aparejados.

La especialidad de los compradores también será un punto de referencia, en éste caso no podremos comparar a una marca que protege tornillos especiales para la construcción de barcos, en contra de tornillos de pared, considerando que unos se encontrarán en cualquier ferretería y los otros se comercializarán en empresas especializadas en la venta de productos para el ensamblaje o construcción de barcos y seguramente no venderán tornillos tradicionales, por lo que el riesgo de confusión será casi nulo debido a la especialización tanto del producto como de los compradores de uno como de otro; también se atenderá al público de referencia de las marcas, refiriéndonos a éstos como aquellos clientes que son reales y los que son potenciales compradores de los productos y servicios en cuestión, debiendo distinguir entre un consumidor promedio y uno profesional o especializado de ser el caso.

Finalmente será útil para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el saber los canales de distribución de las mismas, toda vez que no es lo mismo comprar cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico, que comprar cintas adhesivas para uso médico, que a pesar de que su nombre comercial puede ser semejante, su comercialización no se llevará a cabo por los mismos canales de distribución.

Ahora bien, es importante también mencionar que para realizar el análisis antes referido, se valorará la importancia de cada uno de los factores que facilitarán el riesgo de confusión, comprendiendo que al haber un bajo grado de similitud entre productos o servicios se podrá compensar por una similitud mayor en los signos distintivos, y viceversa, al respecto nos podemos remitir a la jurisprudencia que habla de los *FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ANALIZAR SU SIMILITUD, EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE*

CONFUSIÓN⁷⁷, asentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

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

En resumen, la mala fe se configurará únicamente cuando un registro se obtenga sin el consentimiento expreso del titular de una marca registrada en el extranjero, por lo tanto cuando se registre una marca de origen mexicano, sin el consentimiento de su titular, dicha marca será entendida como otorgada de buena fe.

Entonces, cuando el agente, que es considerado el enviado para promover los intereses del titular de la marca, el representante, es decir, aquella persona que figura como representación de otra persona bien física o bien moral, el usuario, que haya visto la marca en el extranjero y pretenda registrarla en México, o el distribuidor, llámese a aquel que se encarga de la venta del producto en territorios que no sean los tradicionales para su comercio, pretendan registrar una marca extranjera en el país, se verán impedidos por nuestra legislación.

3.2.3 Tiempo para interponer el procedimiento administrativo de nulidad.

La regla general para la presentación de una acción de nulidad en México será dentro de un plazo de 5 años, aunque para las causales estipuladas por haberse otorgado en contravención a las disposiciones de la ley o cuando el agente, representante, distribuidor, etc. obtenga el registro para beneficio propio y no para el titular original de la marca, se podrán presentar en cualquier momento, es decir, no prescriben; y para los casos en los que exista una marca semejante en grado de confusión a otra marca que haya sido usada en territorio nacional o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación o fecha de primer uso señalada se dará un plazo de 3 años. Nuestra ley de la materia al respecto expone:

⁷⁷ Amparo directo 486/2009. *Hernán Alcocer Méndez*. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: *Claudia Patricia Peraza Espinoza*. Amparo directo 78/2010. *Montes y Compañía, S.A. de C.V.* 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: *Alma Flores Rodríguez*. Amparo directo 218/2010. *The Laryngeal Mask Company Limited*. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: *Jesús Antonio Nazar Sevilla*. Secretario: *Ernesto González González*. Amparo directo 397/2010. *Sears Roebuck de México, S.A. de C.V.* 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: *Jesús Antonio Nazar Sevilla*. Secretario: *Ernesto González González*. Amparo directo 508/2010. *Ezaki Glico Kabushiki Kaisha*. 20 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: *Patricio González-Loyola Pérez*. Secretaria: *Dulce María Nieto Roa*. Al analizar la similitud entre una marca que pretende registrarse y otra registrada, en relación con el riesgo de confusión, deben considerarse algunos factores, como son el conocimiento de ésta en el mercado, la asociación que pueda hacerse entre ellas y el grado de similitud entre los productos o servicios que ambas designan, lo que implica cierta interdependencia entre esos factores. Así, puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados se vea compensado por uno elevado entre las marcas analizadas y a la inversa.

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

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.

Entonces para quedar claros podemos proyectar los plazos de interposición del procedimiento de nulidad de la siguiente manera:

Para los casos de la fracción primera y quinta: en cualquier tiempo.

Para el caso de la fracción segunda: en un plazo de 3 años.

Para el caso de la fracción tercera y cuarta: el plazo será de 5 años.

Los términos correrán a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro de marca en la gaceta oficial generada por el IMPI.

3.2.4 Efectos de la declaración de nulidad

Como consecuencia de una declaración administrativa en México la marca atacada perderá todos los derechos derivados del registro marcario y dejará de surtir efectos en beneficio del titular de la misma.

Ahora bien, para tener una definición más amplia al respecto y toda vez que en la legislación nacional no existe precisión al respecto, nos remitimos a la Ley de Marcas española, que establece en su artículo 50, *“la declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó ha tenido nunca los efectos derivados del registro”*. Ésta declaratoria aclara que el titular de la marca nunca tuvo ni ha tenido el derecho exclusivo para explotar la marca ni las facultades para ejercer acciones en contra de terceros para su defensa⁷⁸.

Con ese precedente y considerando que el título de registro de marca es un acto administrativo que reconoce el uso exclusivo de una marca para el titular que la haya tramitado ante el IMPI, entonces, se entenderá que la nulidad de marcas atenderá a los principios de la nulidad de actos administrativos, es decir, se clasificará en lisa y llana o para efectos.

Por lo tanto se entenderá que los efectos de la nulidad marcaria se retrotraerán al momento mismo de la solicitud de marca, luego entonces, con la nulidad de dicho registro no se eliminará la marca sino las consecuencias jurídicas de su registro, a saber, el uso exclusivo o cualquier derecho oponible a terceros.

⁷⁸ O'CALLAGHAN MUÑOZ Xavier comp. Ob. cit. p.191.

3.3 De la caducidad

El Lic. Gabino Eduardo Castrejon García nos expone de manera precisa lo que es la Caducidad en materia marcaria y al respecto nos dice, *caducidad es una forma de extinción de un registro marcario...por la falta del titular de la marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios*⁷⁹, postura con la estamos de acuerdo, debido a que es claro que el titular de una marca debe hacer todo el esfuerzo posible y dar cumplimiento a los requisitos para mantener vigente su marca, en caso de no cumplir con dicha obligación, que para ser más claros, será la obligación de uso, pues la marca será vulnerable y podrá ser extinta por la vía del procedimiento administrativo de caducidad.

Como previamente se ha explicado, en México se establece un término de diez años para la vigencia de una marca, éste plazo es prorrogable por plazos iguales, siempre y cuando la renovación se solicite en los términos que la misma ley de la materia estipula. Éste principio de temporalidad nos hace concluir que una marca podría ser eterna, siempre y cuando cumpla con los requisitos de renovación al tiempo que le corresponda, e incluso consideramos que diez años es un término adecuado para determinar la viabilidad de una marca en el mercado, considerando que en un lapso de diez años pueden pasar montones de sucesos que alteren la existencia de la misma.

La solicitud de renovación de una marca implica por lo menos 2 elementos, el primero sería la voluntad del titular de la marca por mantenerla viva y segundo sería la manifestación implícita del titular de haber continuado con su uso para mantenerla vigente, toda vez que de continuar usándola nacería la necesidad de solicitar su renovación.

La caducidad se refiere a la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, ahora bien, de acuerdo a nuestra legislación nacional de la materia, ésta sólo procederá en dos supuestos, uno automático y otro a instancia de parte, en el primer caso nos encontraremos a las marcas que caducan por falta de renovación, es decir, cuando el titular de la marca no haya solicitado la renovación de su registro dentro del plazo que comprende desde los 6 meses antes de la fecha de renovación (diez años contados a partir de la fecha de presentación de la marca) hasta los 6 meses siguientes a dicha fecha; por otro lado se puede obtener la caducidad de un registro por medio de un procedimiento de caducidad por falta de uso, el cual será válido siempre y cuando el titular del registro atacado no sea capaz de comprobar que ha utilizado la marca en cuestión dentro de un plazo de tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación del procedimiento. Más adelante hablaremos a detalle del tema.

⁷⁹ CASTREJON GARCÍA Op. Cit. p.257.

3.3.1 Causales de Caducidad

En nuestro sistema legal, como ya se ha mencionado, existen dos formas para extinguir una marca, y si bien cuando en otras jurisdicciones se puede promover la caducidad por motivo de la genericidad de una marca, en México esto se resolverá por la vía de la cancelación.

Ahora bien, para preservar la vigencia de una marca, será necesario que se cumpla con la obligación de uso, toda vez que de no cumplir con ella el registro será vulnerable al procedimiento de caducidad, el tiempo estipulado por nuestra legislación para considerar que una marca ha caducado, será de 3 años (en otros países podrá llegar a ser hasta de 5 años), y se regirá por los siguientes lineamientos:

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

Ahora bien, entendiendo que el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone las condiciones para que proceda la caducidad marcaria, también debemos entender que la Ley es más precisa más adelante al respecto, por lo que en su artículo 152 expone claramente lo siguiente:

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

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

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

Para el caso estipulado por la fracción primera de éste artículo encontramos el complemento que se encuentra al final del artículo 155 de la LPI, es decir:

...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.

Por lo que estaremos seguros que la caducidad por falta de renovación procederá de forma automática por el simple hecho de NO presentar la solicitud de renovación dentro del plazo establecido por la ley, que de acuerdo al artículo 95 de la ley de la propiedad industrial será una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o dentro del plazo adicional de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro, determinado por el artículo 133 de la LPI.

Ahora bien, por lo que corresponde a la fracción segunda del artículo citado (Art. 152), se entenderá que la caducidad podrá ser solicitada sólo cuando una marca haya dejado de utilizarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaratoria de caducidad, salvo que exista causa justificada, pero ¿Qué es esta causa justificada?, además ésta causa debe ser a juicio del Instituto.

A nuestro entender una causa justificada será desde la falta de liquidez a raíz de la crisis hasta un problema de importación por existir alguna fracción arancelaria que impida la entrada del producto a territorio nacional, e incluso como una causa justificada más aceptable podría ser un proceso de huelga en la empresa productora, por decir algo, que la empresa minera de pasta de conchos tuviera registrada una marca para carbón y derivado de la huelga no hubiera podido comercializar su producto por 3 o 5 años, situación por la cual estaría susceptible a un procedimiento administrativo de caducidad, sin embargo en respuesta a la solicitud administrativa correspondiente podrá alegar la situación por la que pasa la empresa titular para justificar el no haber utilizado la marca durante éste tiempo, sin embargo, esto sólo servirá para acreditar que la marca no está caduca, por lo que para preservar sus derechos marcarios derivados del registro SI deberá presentar su debida renovación al tiempo correspondiente.

Excluyendo de los ejemplos anteriores la declaración de quiebra de una empresa:

CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.- SE CONFIGURA SIN QUE SEA CAUSA JUSTIFICADA DEL DESUSO DEL MISMO, LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE QUIEBRA DE LA EMPRESA TITULAR DE LA MARCA.- El artículo 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el registro caducará 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. Ahora bien, no puede considerarse como causa justificada el concurso mercantil en la etapa de declaración de estado de quiebra a que está sujeta la empresa titular de un registro marcario, ya que el síndico tiene la obligación de administrar los bienes y derechos de la negociación (masa concursal) conforme a lo dispuesto por el artículo 184 de la citada ley. Por lo que si el registro marcario se traduce en el derecho exclusivo de usar el signo distintivo otorgado, obtenido por el titular de la negociación, el síndico designado a cargo de la negociación, tiene la obligación de usarlo en los términos en que fue concedido, para preservar el derecho adquirido, y ante la falta de uso de la marca, la caducidad es procedente, sin que aplique de manera alguna como causa justificada la declaración de estado de quiebra del titular del registro⁸⁰.

Si bien se ha hablado previamente del uso de marcas, consideramos que se deben hacer algunas precisiones con relación a éste uso, para acreditar que la marca no es susceptible a caducar. Por ejemplo, se ha dicho que las formas para acreditar el uso de una marca pueden ser por medio de facturas, catálogos, e incluso por publicaciones en periódicos, considerando que para comprobar el uso de una marca bastará con demostrar

⁸⁰ Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1310/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de agosto de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutiveos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García. R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261.

que la misma fue objeto de distribución, toda vez que una marca está en uso dentro del mercado si la misma está al alcance de los consumidores.

Por lo anterior, consideramos que otro factor que ayuda a configurar el uso de una marca son los consumidores, cuyo consumo asegura la permanencia de un producto en el mercado tanto para proteger ciertos productos como para elevar su presencia ante los competidores, esto ayuda a que una marca pueda permanecer viva durante muchos años, claro ejemplo, BACARDI cuyo primer registro data de 1931 y continúa vigente gracias al posicionamiento en el mercado derivado del consumo y difusión. Lo anterior nos muestra que ha sido la intención de la empresa mantener el producto en el mercado y lo ha mostrado por medio de la publicidad y ventas como también se comprueba el uso gracias a la asimilación de los consumidores de un producto con la marca que lo protege.

La publicidad es importante para configurar el uso de una marca toda vez que ayuda a una empresa a difundir información con relación al producto o servicio que proveen al público y del mismo modo estimulan la demanda de dichos productos o servicios, que de lograr su objetivo favorece al posicionamiento de la misma en el mercado, ya que a mayor fama, mayor atractivo tendrá para los compradores.

Otra modalidad en la que es favorable y útil el uso de la marca es para decantar los archivos de marcas nacionales, es decir, los registros de marcas de cada país necesitan ser saneados cada determinado tiempo y de existir marcas que siguieran vivas sin el requerimiento del uso impedirían el registro de marcas que *de facto* existen en el mercado y que por lo mismo necesitan de la protección que la ley otorga. Por ese motivo es importante que la legislación nacional de cada estado regule de manera adecuada la caducidad de marcas como medio idóneo para evitar que exista protección a signos distintivos que han dejado de utilizarse.

Es por eso que la caducidad a petición de parte será tan útil en nuestro mercado y legislación, toda vez que ayudará a sanear el mercado interno y proveerá de elementos a los titulares de nuevas marcas a deshacerse de marcas de protección o marcas que no se encuentren más en uso.

Adicionalmente, de acuerdo al Convenio de Paris, con la renovación de una marca en alguno de los países miembros en el que haya sido registrada no nacerá la obligación del titular de la marca para renovarla en los demás países en los que tiene protección, sin embargo corresponderá a la oficina de marcas de cada una de las naciones firmantes el establecer los requisitos de renovación que serán aplicables dentro de su territorio nacional:

Artículo 6 quinquies Apartado E...en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

Éste artículo del ordenamiento internacional protege el principio de territorialidad de las marcas.

3.3.2 Efectos de la caducidad

En virtud de lo que se ha analizado con antelación podemos concluir que los efectos de la caducidad de una marca son: la extinción del registro, la extinción de los derechos derivados del registro (uso exclusivo, uso del símbolo MR o [®], etc.) y perderá la facultad para defender sus derechos en contra de terceros.

De acuerdo a Jorge Otamendi, la marca declarada caduca desaparecerá como derecho, sin que esto restrinja al titular de la misma a solicitarla o utilizarla de nuevo como si fuera cualquier signo sujeto a registro⁸¹, obviamente, el titular que presente nuevamente su marca a registro, deberá pasar por el procedimiento establecido, sin ningún beneficio adicional.

Por otro lado, la caducidad por falta de renovación, o también conocida como caducidad automática, producirá efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad.

Además, un registro de marca caduco dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza.

MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

*El hecho de que el numeral de referencia disponga que un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años de referencia, puesto que dicho periodo únicamente sirve como punto final del cómputo que debe hacerse de los años de mérito, mas no se advierte de su texto que la intención del legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la declaración de caducidad emitida por autoridad competente; de ahí que **los efectos de la caducidad del registro marcario nacen a la vida jurídica cuando la declaración quede firme y no en un momento anterior**⁸².*

Ante la postura anterior estamos en total desacuerdo, toda vez que el plazo que lleva sin uso la marca en litigio se cumple a partir del momento en el que se presenta el juicio de caducidad por lo que el cese de sus efectos se debería retrotraer a dicho momento e

⁸¹ Otamendi, Ob. Cit. p.338.

⁸² SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of America Inc., y la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística, en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

incluso el hecho de llevar la vigencia de la marca hasta el momento en el que la sentencia gane firmeza, le daría al titular de la marca caduca un plazo adicional del tiempo que dure el juicio e incluso las instancias posteriores, que sería por lo menos de un año para explotar su producto o servicio en contra de los principios estipulados en el artículo 152 de la LPI correspondiente a la caducidad de marcas.

A manera de resumen del capítulo que se concluye, podemos confirmar que la nulidad de marca procederá en los casos en los que se pretenda atacar a un registro de marca concedido en contra de las disposiciones contenidas en la LPI así como en los casos en los que se haya concedido por inadvertencia de la autoridad e incluso cuando se considere que la marca adolece de alguno de sus elementos necesarios para su integración.

También hemos comprendido que la caducidad se actualizará cuando la marca haya dejado de usarse por tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación del procedimiento o cuando no haya sido renovada en tiempo, considerándose que en éste último caso no será necesario iniciar ninguna acción, toda vez que procede de forma automática con el vencimiento del plazo para la renovación.

Ahora bien, teniendo las bases para entender lo que es la caducidad y la nulidad de marcas, procederemos al postulado de ésta tesis, señalando que una marca podrá anularse de manera parcial en cualquiera de los supuestos señalados por éste capítulo, ya sea por no haber sido utilizada para alguno de los productos o servicios para los que ha sido registrada, porque su elemento nominativo o el diseño se hayan vuelto genéricos.

4.- Nulidad y Caducidad parciales

En éste capítulo hablaremos de la Nulidad y Caducidad parciales de marcas, el postulado de la tesis y el punto medular del estudio que se hace.

Pretendemos hacer notar la importancia y necesidad de la incorporación de las figuras de la *Nulidad Parcial* y *Caducidad Parcial por falta de uso* a la legislación mexicana, toda vez que son recursos legales que han sido utilizados en distintas jurisdicciones a lo largo del planeta y que es de vital importancia retomar en nuestro orden legal a efecto de otorgar certeza jurídica respecto al alcance de la protección marcaria a los solicitantes y titulares de marcas.

Se pretende proteger, por medio de las figuras sugeridas, que cuando exista una marca registrada que a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sea semejante en grado de confusión a la marca propuesta y por lo tanto un impedimento para su registro, se podrá atender a los productos o servicios específicos para los que fue solicitada tanto la marca nueva como la previamente registrada, además de hacer

mención al uso específico de productos y servicios de protección, es decir, respetar el principio de especialidad y conservar los derechos marcarios de la marca atacada, sólo para la porción o los productos y servicios para los que se ha empleado en realidad.

Con esta figura también se pretende proveer con un procedimiento que pueda hacer valer cualquier solicitante de marcas o cualquier interesado que pueda acreditar un mejor uso de marca, para invalidar la porción de la marca registrada que no acredite la distintividad o el uso en los productos para los que efectivamente se utilizan, siempre y cuando se atienda a la naturaleza específica de los mismos; o también para aquellos que pretendan caducar una marca por su falta de uso en alguno de los productos o servicios para los que fue registrada.

Si bien la sociedad mexicana tiene un sistema marcario muy amplio con relación a los demás sistemas en latino América, se debe señalar que también tiene muchas carencias, pero esto no es exclusivo de México, también los grandes sistemas legales sufren de problemas con relación a la regulación marcaria, lo anterior se debe a que el comercio internacional, día a día, evoluciona reduciendo las barreras entre los países. Las aspiraciones corporativas cada vez más grandes que pretenden la incursión de productos o la prestación de servicios en nuevos territorios para ampliar mercados, ha producido que muchas empresas exporten sus productos o instalen oficinas en otros países para la prestación de sus servicios.

Ahora, si bien esos productos y servicios provenientes de distintas naciones se comercializan en nuestro país, esto propicia una competencia más sana para la economía reduciendo costos y aumentando beneficios para los consumidores, esto trae beneficios también internacionales, toda vez que pone a México en el panorama internacional como destino de inversión en donde las marcas de los países extranjeros se mezclan en el mercado con marcas de origen nacional, en dicha proporción se ve claramente cómo es que aumenta la demanda de registros marcarios para la protección de inversiones, lo anterior se percibe fácilmente al ver la cantidad de registros concedidos por el IMPI a lo largo de la historia, considerando que entre la concesión del primer registro y el año 2007 se otorgaron aproximadamente un millón de marcas (siendo la marca TAXICREDIT el registro No. 1'000,000), mientras que de dicho año a la fecha se ha registrado el 30% de la cantidad mencionada, es decir, se han concedido 300,000 registros marcarios en un lapso de cuatro a cinco años, situación que nos hace ver el ritmo de crecimiento del registro de marcas.

Luego entonces, si la cantidad de registros marcarios concedidos ha crecido en un 30% del total histórico de registros en un lapso de cuatro, casi cinco años, también podemos considerar que el encuentro entre marcas nacionales y extranjeras habrá aumentado en la misma proporción, al respecto se tendrá que respetar los derechos adquiridos por el titular que alegue un mejor derecho. Por lo mismo, para el caso de registros más antiguos en los que se tenga protección para el rubro de una clase o incluso para productos muy amplios se deberá exigir la precisión de los mismos o en su caso declarar la procedencia de los procedimientos de caducidad o nulidad de forma parciales para anular dichos

registros únicamente en los productos o la porción de la marca que no se utilicen, dejando así el camino libre para aquel que pretenda registrar una marca nueva para proteger productos que esencialmente sean distintos a los productos que protege el registro atacado y que nunca o ya no se encuentran en uso, aun perteneciendo a la misma clase o marcas que contengan elementos con poca capacidad distintiva.

Ahora bien, antes de profundizar en los temas sugeridos, debemos aclarar ciertos temas que nos serán de utilidad más adelante para comprender las variaciones que se pueden hacer a los signos distintivos y los alcances de éstas a efecto de otorgar una protección marcaria más específica a los titulares registrados ante la Autoridad marcaria, por ejemplo, la existencia de cesiones de derechos parciales, licencias de uso parciales o la renovación parcial.

De acuerdo al artículo 136 de nuestra LPI, el titular de una marca podrá conceder licencias de uso para todos o algunos de los productos o servicios para los que se aplique la marca de su propiedad, por lo tanto, entendemos que la licencia de uso mencionada será parcial cuando aplique a algunos de los productos para los que tiene protección la marca licenciada. No debemos perder de vista que para surtir efectos en perjuicio de terceros, el documento que acredite la licencia debe ser inscrito ante el IMPI.

Entonces si aplicamos el principio anterior, también se debería considerar a la cesión parcial de marcas como una figura posible en nuestro mercado interno, siguiendo la lógica de una licencia parcial de marcas, se podrá atender a una cesión parcial dividiendo a una marca en algunos de los productos o servicios que protegen, al respecto encontramos como precedente el lineamiento estipulado por el vademécum del boletín de marcas comunitarias, que con relación al apartado 4 del reglamento europeo de marcas comunitarias que explica:

...este tipo de cesión implica una fragmentación de la solicitud de marca en cuestión. Por una parte, por lo que se refiere a la solicitud original, una cesión parcial surte el mismo efecto que una renuncia parcial: algunos productos y servicios (los que sean objeto de la cesión) dejan de estar incluidos en el texto de dicha solicitud original. Por otra parte, por lo que se refiere a la solicitud derivada, se genera un nuevo registro⁸³.

En el entendido de que al ceder una porción de una marca y separando su protección referente a ciertos productos o servicios en dos registros distintos, podremos comprender que ésta decisión atenderá en todos los casos a las necesidades del titular de la misma, siendo ésta la única persona autorizada para determinar la conveniencia de dicha división de marca, derivando en la emisión de un registro secundario que proteja una parcialidad de los productos o servicios iniciales, pero a nombre de otro titular.

Es necesario señalar que el precedente anterior fue creado para el sistema de marcas comunitarias, sistema en el que existen marcas multiclases, y donde un cambio o

⁸³ Consultado el 09 de enero de 2012. Disponible en http://oami.europa.eu/pdf/mark/vademecum-ctm_v10-es.pdf

exclusión de registros, productos o servicios dentro de una misma clase o aplicado a distintas clases es más factible, en este entendido se da por hecho que el sistema europeo respeta la última palabra del titular de marca, misma que será suficiente para separar en un nuevo registro a aquella clase, producto o servicio que no atienda a su interés comercial, respetando de igual forma el principio de especialidad de las marcas y haciendo hincapié en el hecho de que si un titular marcario ha permitido la separación de éste registro, es porque no considera que el cambio de titular para los productos, servicios o clases para los que se ha solicitado afecte su comercio particular, tan es así que al solicitar la cesión parcial de una marca se atribuirá un distinto origen empresarial a la nueva marca fraccionaria, y al momento mismo de solicitar esta separación el primer titular se deslinda de ejercer cualquier acción en contra del nuevo titular toda vez que ese proceder atenderá a su interés particular y a la especialidad de los productos, servicios o clases restantes.

De forma tal que cuando el titular de una marca que solicita el fraccionamiento de la misma dará a la oficina de marcas correspondiente un parámetro de trabajo, considerando que productos, servicios o clases específicos pertenecerán a titulares específicos y por eso no procederá ninguna acción en contra de la nueva marca, ya que de así hacerlo se contradiría su actuar inicial, es decir, se entendería que en primer instancia solicita la separación de productos o servicios en un nuevo registro, por considerarlos distintos y en caso de iniciar algún procedimiento en contra de el nuevo registro pretendería demostrar que si existe semejanza o conflicto entre las marcas, productos, servicios o clases.

Ahora bien, la figura jurídica que en nuestro sistema marcario es la más cercana a la de marcas multiclases, sería la liga determinada por el IMPI, contemplada por el artículo 145 de nuestra LPI, en donde se señala que la liga, nacerá cuando se considere que existen registros asociados a un mismo titular para la protección de productos o servicios similares o idénticos. También nuestra Ley de la materia determina, en su artículo 146, que las ligas marcarias pueden disolverse a solicitud del titular de las marcas relacionadas, cuando alguna de ellas sea explotada por distinta persona, sin embargo la última palabra al respecto la tendrá el Instituto; por lo que en concordancia con lo explicado en párrafos anteriores, consideramos que se debe modificar el artículo 146 referido, limitando la participación del IMPI en la disolución de ligas, tomando como punto de partida la importancia que se le debe conceder a la voluntad del titular y el respeto al principio de especialidad marcaria.

La renovación parcial para productos o servicios también aplica en nuestro sistema legal, aunque no esté regulada como tal, actuará como una modalidad de la limitación de productos, toda vez que al solicitar la renovación de una marca se podrá reducir mas no aumentar la descripción de productos o servicios de protección.

Finalmente, si queremos comprender la aplicación forzosa de figuras como las antes descritas necesitamos primero poner en claro los términos que se han propuesto para su integración nuestro marco legal, considerando que al establecer la prioridad en el

principio de especialidad permitirá tanto acciones voluntarias como herramientas jurídicas para la protección de derechos marcarios; así entonces comenzaremos con el análisis de la nulidad parcial de marcas. Más adelante analizaremos lo relativo a la caducidad de marcas.

4.1 Nulidad parcial de marcas.

De acuerdo a Jorge Otamendi, la nulidad parcial de marcas sería el procedimiento administrativo que pretende atacar a una marca en alguna de sus vertientes para que ésta pierda efectos, sin que el resto del conjunto, distintivo, se vea afectado, *La nulidad parcial puede darse de dos maneras diferentes. Una de ellas cuando se persigue la nulidad sólo con relación a algunos de los productos o servicios protegidos por la marca. La otra, cuando se persigue la nulidad de una parte de la marca y no de todo el conjunto que la forma*⁸⁴. Es aventurada ésta definición, toda vez que asegura la existencia de un procedimiento específico para anular ciertos productos o servicios, o cuando una porción de la denominación marcaria no cuente con los elementos necesarios para conformar una marca, mas aun si se estudia más a fondo se podrá desentrañar la función de fondo de dicha figura, fomentando el principio de especialidad de marcas y la diversidad de las mismas en el mercado.

Con relación a lo anterior, si bien la doctrina Argentina habla de la nulidad parcial, y es una figura considerada en su sistema legal, así como ha sido considerada en la legislación y práctica jurídica en Europa, creemos viable la procedencia de una nulidad marcaria de forma parcial para marcas registradas en México, siempre y cuando se acredite que la porción de una marca, alguno o algunos de los productos o servicios para los que ha sido registrada ha incurrido en alguna de las causales estipuladas por el artículo 151 de nuestra LPI.

De acuerdo a lo expuesto, será posible atacar la distintividad o registrabilidad de una marca o de alguna porción de la misma siempre y cuando se respete el principio de especialidad y no se vulneren los derechos marcarios de terceros adquiridos con antelación.

Por lo tanto analizaremos a la nulidad parcial en sus dos vertientes, por un lado cuando violente los derechos de terceros para la protección de ciertos productos o servicios y segundo cuando la misma carezca de los elementos para constituir una marca para ciertos productos o servicios de los solicitados.

⁸⁴ Otamendi, Ob. Cit. p.334.

A) Nulidad parcial respecto de los productos.

Para comenzar nos hemos acercado a la legislación Europea, misma que ha incluido la figura de la nulidad parcial en su texto legal, en este caso el REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que establece lo siguiente:

Artículo 52

Causas de nulidad absoluta

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate⁸⁵.

Entonces quedará claro que de acuerdo con la legislación de marcas comunitarias, la nulidad parcial procederá cuando la misma aplique únicamente para algunos de los productos o servicios para los que fue registrada.

Un claro ejemplo de los principios que aquí se exponen sería el caso europeo T-504/09 de la marca VÖLKL, que si bien no corresponde a un procedimiento de nulidad marcaria, se puede equiparar al mismo por ser un procedimiento de oposición (que por su naturaleza cumple la misma función que la nulidad pero aplicado a solicitudes de marca), al respecto me permito reseñar dicho litigio a efecto de aclarar su importancia ejemplificativa en nuestro estudio.

La marca comunitaria VÖLKL fue solicitada para proteger productos de las clases: clase 3: «Productos para el cuidado del calzado»; clase 9: «Calzado especial (calzado para bomberos)»; clase 18: «Cuero y productos de cuero, excepto bolsos deportivos y de viaje» y; clase 25: «Zapatos, en particular botas de esquí, descansos, botas de montañismo, botas de piel, zapatos para escalar, calzado de senderismo, calzado deportivo e informal», como resultado de la publicación en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 5/2006, de 30 de enero de 2006, Marker Völkl International GmbH, empresa titular del registro No. 571440 de marca internacional VÖLKL con fecha de registro anterior a la de la marca antes referida, protegiendo productos de las clases: clase 18: «Bolsas de deporte»; clase 25: «Artículos de vestir» y; clase 28: «Aparatos para gimnasia y deportivos», el 27 de abril de 2006 presentó un procedimiento de oposición en contra de la marca citada; como resultado final de dicho procedimiento y sus posteriores recursos la Tercera Sala del Tribunal General determinó la desestimación de la oposición salvo para tres productos “calzado de esquí, calzado de snow-board, calzado deportivo”, por lo que la marca solicitada se considera registrable para los productos en clase 9, 18 y para los demás productos solicitados en clase 25, mas no para los productos relacionados con el calzado para actividades deportivas y de nieve⁸⁶.

⁸⁵ Consultado el 09 de enero de 2012. Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=162981.

⁸⁶ Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=parcial%2Bnulidad&docid=116582&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16614#ctx1>.

Otro caso de un juicio de nulidad parcial es el asunto T-134/09 de marca “B Antonio Basile 1952”, que se encontraba vigente para proteger productos de las clases 14, 18 y 25, el mismo fue promovido con base en la existencia de un registro previo italiano (marca 287.030 BASILE) y marca internacional 413396 B, para productos de la clase 25, al respecto la autoridad declaró la nulidad parcial de la marca con relación a los productos de clase 25⁸⁷.

En otra vertiente, vale mencionar el caso de la marca comunitaria WEISSE SEITEN que fue solicitada para proteger productos y servicios de las clases: 9, 16, 41 y 42, registrada el 28 de septiembre de 1999. El 14 de febrero del 2000, Herold Business Data GmbH & Co. KG, anteriormente denominada Herold Business Data AG, presentó una solicitud de nulidad con base en motivos de denegación absoluta presentando documentación austriaca que demostraba la nulidad de la misma marca en su territorio con relación a los productos “papel y productos de imprenta”, siendo procedente.

A éste respecto la resolución del procedimiento declaró la nulidad parcial de la marca WEISSE SEITEN por ser la designación que se ha convertido en habitual en el lenguaje corriente de las guías telefónicas (páginas blancas) en Austria “WeiBe Seiten”, es asimismo descriptiva. Después de una serie de recursos, la última resolución determinó que la nulidad de marca comunitaria era procedente para los productos y servicios de clase 9, 16, 41 y 42, todas ellas relacionadas con la edición, publicación y medios para la impresión y publicación de directorios telefónicos⁸⁸.

Finalmente, como parte del mismo trabajo de derecho comparado, encontramos el acuerdo No. 08/95, también conocido como *Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur* firmado el 5 de agosto de 1995, que entró en vigor en Paraguay y Uruguay a partir de 06 de agosto de 2000, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, que nos dice en su artículo 14, fracción segunda:

2) Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de marca⁸⁹.

⁸⁷ Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75353&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1095245> y <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0048:0048:ES:PDF>.

⁸⁸ Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57695&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089228>.

⁸⁹ Consultado el 13 de febrero de 2012. Disponible en <http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/Acuerdos/1995/espa%20ol/13.%20Proto%20colo%20de%20Armonizaci%20de%20Normas.pdf> y http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3750/1/secretaria/tratados_protocolos_y_acuerdos_depositados_en_paraguay

Por lo que estando en concordancia con la postura europea nos sirve como argumento para hablar de la viabilidad de la legislación con relación a ésta figura en nuestro país.

Entonces queda claro que dando contundencia al principio de especialidad, como en los casos anteriores, se considerará que una marca es registrable siempre y cuando difiera de los productos o servicios protegidos por alguna otra marca con mejor fecha legal e incluso compartiendo la misma clase.

B) Nulidad parcial respecto del signo.

Por otro lado, al hablar de la nulidad parcial de marcas en sus elementos nominativos o gráficos es una vertiente más complicada de estudio, toda vez que no hay ejemplos precisos de dicha modalidad.

Para el caso anterior, podemos poner a relieve dos modalidades de nulidad parcial en su vertiente nominativa o gráfica, y éstas atenderían por un lado a alguno de los elementos nominativos que compongan a una marca compuesta, en éste supuesto creemos pertinente poner un ejemplo, es decir, cuando una marca nominativa PATITO BRAVO ha sido concedida existiendo una marca anterior BRAVO, entonces se solicitaría la nulidad de la nueva marca, únicamente para el elemento BRAVO, considerando que en caso de proceder la nulidad parcial, se respetarían únicamente los derechos previamente adquiridos por la marca BRAVO y no se perjudicarían los demás elementos constitutivos de la marca, en éste caso PATITO.

Si bien la intención del titular de la marca BRAVO fue nulificar los derechos de la marca PATITO BRAVO por perjudicar los derechos que previamente había adquirido, luego entonces sería aberrante la modificación del signo distintivo para los productos o servicios para los que se acredite la nulidad, porque de acuerdo con nuestra legislación cualquier modificación al signo distintivo de una marca implicaría el estudio de la marca como un trámite nuevo, la modificación de la fecha legal e incluso el pago de aprovechamientos correspondientes al estudio de un nuevo expediente.

En defensa del supuesto anterior se emitió la siguiente tesis aislada emitida por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, en dónde se señala lo siguiente:

REGISTRO MARCARIO. NO PROCEDE DECRETAR SU NULIDAD PARCIAL SI DEL ANÁLISIS QUE LA AUTORIDAD REALICE A LA PARTE DE LA MARCA IMPUGNADA SE DETERMINA QUE LA SIMILITUD ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERARLA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN. – Si bien es cierto que puede anularse parcialmente un registro marcario que contenga varios vocablos, por cuanto hace a uno de ellos, también lo es que necesita determinarse su semejanza en grado de confusión, conforme a la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que si del análisis que la autoridad realice a la parte de la marca impugnada se

*determina que la similitud es insuficiente para estimar actualizada la mencionada hipótesis, no procede decretar su nulidad parcial*⁹⁰.

Esta tesis aislada del año que precede, 2011, más allá de afirmar la existencia de la figura de la nulidad parcial de marcas al expresar *“si bien es cierto que puede anularse parcialmente un registro marcario que contenga varios vocablos, por cuanto hace a uno de ellos”*, también nos aclara como requisito de la nulidad parcial que el vocablo de las marcas que acredita la existencia de similitud en grado de confusión entre las marcas involucradas.

Ante tal criterio debemos establecer una postura totalmente contraria, ya que resulta más que claro que darle cumplimiento a tal lineamiento estaría violando principios fundamentales en la materia marcaria, como puede ser el estudio de las marcas en su conjunto, o la indivisibilidad de las mismas, por lo tanto nos preguntamos qué efectos derivarían en tal situación.

Es claro que no nos podemos aventurar a afirmar la viabilidad de la figura de la nulidad parcial para algún elemento o vocablo de marcas compuestas por varias palabras o elementos, toda vez que con tal hecho se violaría flagrantemente el carácter único de una marca, es decir, no es posible permitir un análisis parcial de marcas y por lo tanto no es procedente la anulabilidad de un registro marcario en éstos términos.

Finalmente cuando una marca compuesta es descriptiva EN SU CONJUNTO para ciertos productos o servicios, la Autoridad podrá requerir al titular del registro solicitado que reponga la solicitud de marca haciendo una limitación de productos que excluya los productos o servicios para los que la marca sea descriptiva o carezca de distintividad, un caso que podría ejemplificar lo anterior sería el de la marca europea WEISSE SEITEN, que previamente se ha señalado.

De modo tal que de acuerdo a los presupuestos anteriores, si la nulidad parcial de marcas es vigente en sistemas como el europeo, el paraguayo o uruguayo, estamos seguros de que la aparición de dicha figura jurídica será viable dentro de la legislación mexicana y fomentaría un mercado más amplio y al mismo tiempo más especializado, beneficiando así a productores nacionales e impulsando la diversidad de oferta de productos en el mercado.

Es cierto que se ha abordado el estudio de derecho comparado, pero vale resaltar el hecho de que en nuestro país existen antecedentes al respecto de la nulidad parcial, por lo que amerita abordar el tema a efecto de profundizar en la esencia de la necesidad de la aparición de dicha figura en la legislación mexicana.

⁹⁰ SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 434/2011. – Tequila Cuervo, S.A. de C.V. – 13 de octubre de 2011. – Unanimidad de votos. – Ponente: Adela Domínguez Salazar. – Secretaria: Aurora del Carmen Muñoz García.

4.1.1. Antecedentes nacionales

A manera de reseña histórica, es importante recordar el criterio adoptado por nuestras instancias judiciales en la década de los 70's, criterio que decía que una nulidad parcial de marcas no era procedente, toda vez que en caso de que no elaborarse o fabricarse todos los artículos para los que tenía protección la marca atacada, la protección beneficiaba o afectaba la totalidad del registro, por lo tanto, de acuerdo a ésta tesis, no era registrable una marca semejante en grado de confusión para amparar productos de la misma clase.

MARCAS. IMPROCEDENCIA DE SU NULIDAD PARCIAL.

Si el titular de una marca la usa para amparar algunos de los productos que le fueron autorizados, como pueden ser los de la clase 22, comprendidos en la enumeración del artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no es posible en los términos de los artículos 156 y 204 de la ley que se acaba de mencionar declarar la nulidad parcial por falta de uso con base en la circunstancia de que no se elaboran todos los artículos de esa clase, ni sería posible legalmente conceder a una persona el registro de una marca semejante para amparar artículos pertenecientes a la misma clase y de naturaleza similar a los que fabrica, o fabrica la persona a la que se le concede el uso de la marca. Debe hacerse notar que la tesis visible en la página 43 del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia por su presidente en el año de 1955, no resulta aplicable en el caso, por referirse a una cuestión diversa a la que se contempla, como es la relativa a diversas reservas que se deben tomar en cuenta en un supuesto de invasión tratándose de una nueva solicitud para el efecto de que se sustituya la marca o se modifiquen las reservas⁹¹.

El criterio jurisprudencial antes citado aclaró tajantemente que la figura de la nulidad parcial no era viable en nuestra legislación, cabe resaltar que dicho criterio fue vigente hasta la aparición de otra tesis aislada en el año 1995.

Luego entonces, si bien en el mercado mexicano o en las resoluciones litigiosas no hubo referencias a las nulidades parciales durante las décadas de los 80's y principios de los 90's, lo anterior cambió con la aparición de la siguiente tesis:

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

No es procedente que la autoridad administrativa decrete una nulidad absoluta respecto de una marca cuando se trate de productos similares, sino que ésta deberá de ser una nulidad parcial pues de conformidad con los artículos 93 y 94 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial vigente), una marca registrada no puede aumentar su protección, tan sólo la puede disminuir, ya que una nulidad relacionada con productos parcialmente protegidos, no puede alcanzar un número mayor de productos, pensarlo de esa

⁹¹ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 621/72. Productos Químicos Alen, S.A. 26 de marzo de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.

manera rompería totalmente con el principio de la ley en el sentido de que las marcas protegen productos y ya no clases completas⁹².

El criterio anterior, adoptado por la autoridad judicial desde el año de 1995, es decir, ya siendo vigente la Ley de Propiedad Industrial actual, nos da las bases para considerar viable la incorporación de la figura de la nulidad parcial en la legislación mexicana, toda vez que establece claramente que la anulación de un registro marcario en su totalidad por poseer productos semejantes a los de un registro previo violaría plenamente el principio de especialidad de los productos o servicios para los que tiene protección, lo anterior considerando que con antelación se podían solicitar registros para proteger el rubro de una clase o la descripción entera de la misma, cuando actualmente se debe solicitar para los productos o servicios precisos a los que se aplicará.

Suena lógico pensar en la viabilidad de una nulidad parcial cuando un registro de marca que protege ciertos productos o servicios, es atacado con base en una marca nueva que alega tener un mejor derecho y que pretende proteger uno o varios, pero menos, de los productos que protege la marca que se pretende anular, toda vez que sería aventurado anular derechos adquiridos por el primer titular y que realmente no tengan relación alguna con los productos que pretende proteger la marca nueva, así no se perjudica al titular de la marca anterior ni se amplían los alcances de la marca propuesta a registro.

Por lo tanto debemos entender que la nulidad parcial es apropiada para respetar el principio de especialidad de las marcas, dando lugar a marcas especializadas y evitando la pérdida total de derechos o por otro lado el reconocimiento de algunos productos o servicios a costa del menoscabo en productos o servicios que nada tienen que ver.

Por otro lado, ésta figura beneficia a los nuevos titulares marcarios, les permite encontrar espacios comerciales para competir en contra de los grandes emporios o los grandes corporativos. Dejando pequeños espacios de mercado que podrán ser explotables sin vulnerar derechos de terceros, permitiendo que incluso pequeños productores tengan la posibilidad de registrar sus marcas para proteger productos o servicios incluso dentro de la misma clase que otros ya registrados, pero sin la violación de los derechos de terceros.

Entonces, si se respeta el principio de especialidad, podemos apoyarnos en la siguiente jurisprudencia:

MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.

Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no

⁹² CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2974/95. Celine Societé Anonyme. 22 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Martínez Saavedra.

tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a este algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza sustancialmente diferente, o se aplican a usos sustancialmente diferentes, y se expenden en comercios sustancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como es el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.⁹³

Y haciendo caso a lo establecido por la jurisprudencia antes citada, encontraremos un parámetro, que de ser cumplido al pie de la letra por los examinadores de la Autoridad revisora, daría muchísima certeza en los registros concedidos, permitiendo de ésta manera la diversificación y especialización del mercado y así dando un margen de trabajo para aquellos registros de productos y servicios especializados que disten de los protegidos por un registro previo, aun y compartiendo la misma clase.

4.1.2 La necesidad de la aparición de la figura de la nulidad parcial de marcas en México.

La gran pregunta sería: ¿por qué aceptar la figura de la nulidad parcial de marcas en México?, muy sencillo, es claro que el mercado en la actualidad tiende a volverse más específico para la satisfacción de ciertas necesidades, los consumidores ya no compran su jugo porque es bueno para la salud, sino que el mercado ha especializado las necesidades

⁹³ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volumen 87, página 55. Amparo en revisión 21/76. Johnson & Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Volúmenes 97 -102, página 149. Amparo en revisión 707/76. Dresser Industries, Inc. 1o. de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 97 -102, página 149. Amparo en revisión 131/77. American Cyanamid Company. 12 de abril de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 97 -102, página 149. Amparo en revisión 291/77. Laboratorios Infan, S.A. 21 de junio de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 103 -108, página 134. Amparo en revisión 347/77. Central Exportadora Nacional, S.A. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: Por ejecutoria del 18 de mayo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 126/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

de los consumidores, ahora se vende la idea de que tal o cual producto es bueno únicamente para el acné, para la congestión nasal, para la garganta irritada, para el dolor de cabeza normal o incluso para la migraña, y éste último será el claro ejemplo de lo que pretendemos proteger con la figura que se propone, es decir, a pesar de que los medicamentos para el dolor de cabeza y la migraña están compuestos por casi los mismos ingredientes, y de no serlo, se comercializan en el mismo espacio dentro de los establecimientos comerciales, consideramos que existiendo marcas semejantes incluso en grado de confusión, será factible el registro tanto de una como de otra, siempre y cuando se esclarezca la naturaleza específica de cada producto, en ésta misma línea, comprendemos que no es lo mismo registrar un medicamento que ayuda al sistema nervioso humano con el que ayuda al sistema nervioso de los animales, que a pesar de compartir la misma clase, aun e incluso compartiendo una parte considerable de su aspecto fonético u ortográfico, deberá ser registrable tanto una como la otra.

Es por eso que el proceso de registro de marcas se debe hacer de forma más precisa, encargando a la Autoridad realizar un estudio especializado y mucho más profundo, para evitar situaciones como los ejemplos anteriores, considerando que esto producirá un mejoramiento de nuestro sistema marcario. Para lograr lo anterior consideramos que se puede modificar el artículo 93 de nuestra LPI, a efecto de poner la precisión necesaria relativa a éste punto.

Lo anterior encuentra sustento en el principio de especialidad, que aplicado a la vigencia y protección de una marca nos hará entender que una marca registrada tendrá protección únicamente para los productos para los que ha obtenido el registro, además, tratando de ser más precisos en éste punto, consideramos que una marca será válida únicamente para los productos o servicios en los que pueda comprobar su uso, es decir, la marca será válida para los productos a los que se aplique y no siempre para la totalidad de productos para los que fue solicitada.

Si bien, cuando se realiza un examen de riesgo de confusión, el examinador está obligado a estudiar las marcas como un todo indisoluble, también hay que hacer la precisión que esta indisolubilidad atiende al conjunto de elementos que integran a una marca, por lo tanto si el registro marcario atacado no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como una marca, por el hecho de que en su totalidad viole derechos de terceros o simplemente sea descriptivo de ciertos productos o servicios que se pretenden proteger, por lo tanto, será necesario que el IMPI se manifieste al respecto, considerando a los elementos más importantes de las marcas para proceder con una declaración de nulidad parcial de marcas.

En vista de lo referido, será necesario que se respete lo establecido por éstas tesis aisladas a efecto de especializar y perfeccionar el tratamiento del riesgo de confusión entre dos marcas:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. IMPORTANCIA DEL ISOTIPO EN LA CONFRONTACIÓN DE MARCAS MIXTAS O COMPUESTAS, PARA DETERMINAR SI SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

La palabra isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo", por lo que el elemento isotípico se refiere a la parte icónica o más reconocible y fundamental de un diseño de identidad, de ahí que en cualquier bosquejo o proyecto en que aparezca ese componente determinante, automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que proviene del titular de una marca con cierto prestigio o reconocida en el ámbito comercial. En ese tenor, **cuando se comparan marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál es el componente fundamental o isotipo del diseño, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el escrutinio, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces debe realizarse a partir del aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe la semejanza de mérito.** En esa tesitura, **si el isotipo de una marca mixta registrada consiste en una imagen o dibujo bien definido, éste no podrá ser utilizado por otro signo marcario que proteja productos o servicios de la misma clase, pues no puede permitirse que otro diseño destinado a operar en el mismo sector comercial se registre utilizando una figura similar, ya que podría generar confusión en los consumidores de esos productos, al inducirlos al error de pensar que provienen de un solo titular, dado que aquéllos únicamente toman en cuenta las similitudes que a "golpe de vista" tengan las figuras, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso y detallado, con lo que se aprovecharía del prestigio que la marca registrada tenga en el sector en que se comercialice.**⁹⁴

PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA MIXTA ES SEMEJANTE A OTRA EN GRADO DE CONFUSIÓN, ES FACTIBLE ATENDER AL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL.

Para determinar si procede otorgar o rechazar la petición de registro de una marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe realizar el "examen de novedad" relativo, confrontando la marca cuya inscripción se pretende con todas las marcas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, y que protejan productos o servicios de la misma clase, por lo que al abordar tal análisis **tiene que tomar en cuenta, entre otros elementos, el tipo de marca que se pretende registrar, pues de este factor depende en gran medida la forma en que debe realizarse la comparación entre los signos marcarios, dado que no es lo mismo confrontar marcas nominativas, en las que el aspecto fundamental que las distingue es el fonético, que hacer un examen comparativo entre marcas tridimensionales o mixtas, que deben atender a otros elementos como el visual e ideológico.** Significativo resulta destacar que tratándose de las marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de éstos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que formen parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión. Es importante precisar que si el isotipo de una marca mixta consiste en una imagen o dibujo bien definido, al realizar el examen comparativo con otro signo marcario para verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios que protegen, debe tomarse en cuenta la impresión que produzcan en éstos, a golpe de vista, las similitudes de los diseños, sin particularizar en diferencias que sólo puedan apreciarse con un análisis minucioso y detallado, pues éste no se realiza generalmente

⁹⁴ DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

por aquellas personas, habida cuenta que basta que el elemento isotípico sea semejante entre dichas marcas, para que automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que provienen del mismo titular. En cambio, si el isotipo de las marcas en conflicto consiste en un dibujo abstracto no definido, formado incluso por símbolos que tienen cierto significado, entonces debe acudir a la semiótica, ciencia que se encarga del estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado, a efecto de verificar si lo que representan los símbolos que conforman el diseño son del conocimiento del común de las personas, o del sector de la población a la que se dirigen los servicios o productos, para que pueda determinarse si pueden inducir a confusión a los consumidores, pero si no son conocidos normalmente por los individuos comunes, entonces debe atenderse únicamente al examen de las marcas desde el aspecto gráfico⁹⁵.

En virtud de un análisis que respete los lineamientos estipulados por las tesis anteriores, el estudio de riesgo de confusión sufriría un beneficio a favor de productores y prestadores de servicios más especializados, así como marcas que identifiquen productos precisos y distinguibles de los productos o servicios que proteja otro registro.

Por lo antes dicho entenderemos que la nulidad parcial cumple con los requisitos necesarios para perfeccionar nuestro sistema legal y en caso de contemplarse por la misma mejoraría el entorno económico nacional, gracias a un sistema más especializado de marcas.

4.1.3. Personas que pueden promover un procedimiento de nulidad parcial de marcas.

Éste punto es fácil de aclarar, aquel que pueda acreditar su interés para solicitar una nulidad de marcas podrá hacerlo para solicitar la nulidad parcial, considerando que quien puede lo más puede lo menos.

4.1.4. Causales de Nulidad Parcial.

La nulidad parcial será aplicable a los supuestos establecidos por la fracción primera, segunda y cuarta del artículo 151 de la LPI.

Las fracciones tercera y quinta quedarían excluidas de ésta consideración porque por un lado los datos falsos no afectan parcialmente a la marca como tal y en el caso de registro de una marca extranjera por parte del representante, distribuidor, usuario, etc. no le daría en ningún momento el legítimo derecho para explotar la marca en México.

Es por eso que cuando el agente, representante, el usuario o el distribuidor de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de la marca mencionada añadiendo elementos adicionales a la marca anterior, no procederá una

⁹⁵ DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

nulidad parcial, sino la absoluta, porque dicho registro se considerará obtenido de mala fe, y correspondería al verdadero titular autorizar o no el uso de su marca en nuestro territorio.

La nulidad parcial aplicará cuando una marca registrada y atacada con base en derechos anteriores de un tercero sea semejante en grado de confusión a la marca anterior y 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 alguno, algunos o similares productos o servicios que protege la marca con un mejor derecho.

También existirá causal de nulidad parcial cuando una porción o la totalidad de la denominación marcaria sea descriptiva para alguno de los productos para los que se pretende protección y haya sido concedida en contra de las disposiciones de la LPI o, por error o inadvertencia.

Por lo tanto, de acuerdo a los precedentes descritos, estaremos seguros de que la nulidad parcial procederá en los supuestos correspondientes a las fracciones primera, segunda y cuarta mismas en las que procede la nulidad absoluta, pero con la salvedad de que dicha causal se actualice para únicamente alguno de los productos o servicios solicitados y no a su totalidad.

4.1.5. Tiempo para interponerla

Los tiempos para interponer una nulidad parcial de marcas serán los mismos que para solicitar una declaratoria de nulidad absoluta de marcas, es decir:

- Para el caso de la fracción primera: en cualquier tiempo.
- Para el caso de la fracción segunda: en un plazo de 3 años.
- Para el caso de la fracción cuarta: el plazo será de 5 años.

Los términos correrán a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro de marca en la gaceta oficial generada por el IMPI.

En los casos de la fracción tercera y quinta procederá únicamente la nulidad absoluta, por lo tanto no tienen término para ser interpuestas.

4.1.6. Nulidad parcial de marcas notoriamente conocidas.

De acuerdo con el artículo 98 bis de nuestra LPI, las marcas notoriamente conocidas se *entenderán cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conozcan la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma,*

por lo que la procedencia de una acción de nulidad parcial perjudicaría al reconocimiento obtenido como resultado de su uso o trabajo publicitario dentro de esferas particulares dentro del mercado.

4.1.7. Razón por la que una marca famosa no puede ser atacada por la vía de la nulidad parcial.

Por lo tanto, si se entiende que una marca es famosa en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor, y por lo tanto su alcance es mayor al de una marca notoriamente conocida, mayor aun será el motivo para no permitir que se invalide un registro de marca famosa por la vía de la nulidad parcial, toda vez que en caso de reducir su alcance se vulnerarían los derechos reconocidos por la figura previamente estipulada, dando así un revés al trabajo emprendido por el titular de dicha marca al dar cumplimiento a los requisitos necesarios para el reconocimiento de su marca como famosa y por lo tanto se entendería que la declaración de marca famosa habría sido concedida sin contar con los elementos necesarios para su integración.

4.1.8. Efectos de la nulidad parcial

El primer efecto de una nulidad de cualquier índole sería el de la inexistencia del acto, por lo que se daría por entendido que la porción de la marca nulificada parcialmente nunca habría existido y por lo tanto ninguno de los derechos derivados de ese acto.

También por medio de ese acto se reconocen los derechos de terceros, en caso de así acreditarlo, por lo que la resolución derivada del procedimiento podrá declararse en dos sentidos, una decretando la nulidad absoluta de la marca atacada, o dos, cuando la causal de nulidad parcial atañe únicamente a ciertos productos o servicios dentro de la descripción de una marca, la nulidad se actualizará únicamente para éstos, salvaguardando los derechos de los productos o servicios restantes.

4.2 Caducidad parcial

La caducidad parcial procederá por razón de la falta de uso de la marca para alguno o varios de los productos o servicios para los cuales fue registrada atendiendo al principio de especialidad y considerando que los productos para los que se pueda acreditar el uso conservarán su protección marcaria.

Ahora bien, repitiendo nuestro ejercicio de derecho comparado podemos ver que la legislación europea ha incluido la figura de la caducidad parcial, en éste caso el

REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria establece lo siguiente:

Artículo 51

Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate⁹⁶.

Ahora bien, de acuerdo a la Ley 17/2001 vigente en España para marcas, la caducidad y nulidad marcarias procederá de manera parcial si la causa que las provocase solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada, y la declaración procederá solamente a los productos o servicios afectados⁹⁷.

Un ejemplo claro de un juicio de caducidad parcial es el caso Español de las marcas Pur Natur⁹⁸, en el que se solicitó la caducidad de dos marcas que habían sido citadas como anterioridad, dicha reclamación no fue procedente y el acreditamiento de uso de las marcas únicamente alcanzó únicamente a las “*frutas en conserva*”, en cambio al recurrirse la sentencia se solicitó que se declarara la caducidad de las marcas para los productos para los que no se había comprobado el uso de la misma, por lo tanto la sentencia final declaró la caducidad de las marcas citadas únicamente para los productos para los que no había acreditado el uso, es decir todos los productos, sin embargo conservaron su vigencia únicamente para las “*frutas en conserva*”, que si habían demostrado continuar usando.

Por otro lado, el único precedente nacional que tenemos al respecto de caducidades parciales de marcas por falta de uso, de 1974, es el siguiente:

MARCAS. EXTINCION PARCIAL POR FALTA DE USO.

No puede decirse que dos marcas no amparen los mismos productos, por el hecho de que la que se pretende registrar se concrete en forma muy precisa a cierto tipo de productos de una clase legal, si la otra, citada como anterioridad, aunque demasiado genérica en su comprensión, abarca todos los productos de esa misma clase, o al menos, puede abarcar al producto específico que se pretende amparar con la nueva marca. Y si la marca anterior fue demasiado extensa en su comprensión, de manera que no se usa efectivamente sobre todos los géneros o grupos de productos que podrían ser amparados con ella, lo procedente sería solicitar la declaración de extinción parcial de la marca, respecto de algún grupo genérico de artículos, entre los que se encuentran los que se pretende amparar con la nueva marca que se pretende registrar, ya que en principio una marca puede extinguirse parcialmente por falta de uso en cuanto a los artículos

⁹⁶ Consultado el 13 de febrero de 2012. Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=162981.

⁹⁷ Consultado el 13 de febrero de 2012. Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l17-2001.t6.html#a60.

⁹⁸ Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://sentencias.juridicas.com/docs/00324140.html>.

que ampara, de manera que se excluya de su esfera de protección un grupo homogéneo o afín de productos, que tenga características que lo hagan autónomo dentro de los demás artículos comprendidos en la clase legal a que la marca no usada no contrae, siempre que esta marca no se use en algún artículo del grupo afín excluido (artículos 119, 156, 157, 206, 208 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial)⁹⁹.

Que si bien aclara la postura de la autoridad con relación al procedimiento de caducidad parcial y asimismo nos da la razón en el estudio que se emprende, bastará como argumento para la inclusión de dicha figura a efecto de dar una mayor certeza a los usuarios con relación a la especialidad de protección de las marcas, es decir, de éste modo se proporcionaría al público consumidor productos más específicos y menos marcas de protección.

Por lo tanto, debemos entender que la inclusión de figuras como la caducidad parcial de marcas por falta de uso fomentaría un mercado de mucho más variedad y permitiría que los productos se especializaran a los rubros que les corresponde, de tal modo se lograría un registro marcario mucho más efectivo. Dicho de éste modo, se lograría que los registros marcarios tuvieran la protección única y exclusivamente para los productos o servicios para los que se aplican.

4.2.1. La necesidad de la inclusión de la figura de la caducidad parcial de marcas por falta de uso en la legislación nacional

Es necesario señalar la importancia de la inclusión de figuras como la de la caducidad parcial de marcas por falta de uso en un sistema legal marcario como el nuestro toda vez que el hecho de que se regulen causales de caducidad de ésta naturaleza le daría una mayor amplitud al espectro marcario, limitando la protección de los registros a los productos o servicios a los que realmente se aplican, siendo por demás importante señalar que haría más fiable el sistema nacional de marcas y lograría un mercado más extenso y especializado.

Considerando lo visto hasta ahora, podremos determinar que la inclusión de figuras como las antes expuestas será benéfico para nuestro país y fomentará el desarrollo tanto en el ámbito de protección como en las oportunidades de negocios que de ello nazcan.

Por ello, para que la figura aquí expuesta encuentre cabida en nuestro sistema legal marcario, tendrá que eliminarse por lo menos el artículo 135¹⁰⁰ de nuestra LPI, toda vez que viola de manera flagrante el principio de especialidad de las marcas, y fomentaría la conservación de derechos marcarios para productos o servicios para los que ya no se aplica la marca en cuestión, además de que deberá ponerse un énfasis adicional al

⁹⁹PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 581/74. Henkel & Cía. S.H.B.H. 3 de diciembre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

¹⁰⁰ **Artículo 135.-** Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

principio establecido por el artículo 94¹⁰¹ del mismo cuerpo legal, que establece que una marca no podrá ampliar su protección con relación a los productos o servicios que proteja, por lo que una renovación en condiciones como las que establece el artículo 135 referido, perjudicaría a posibles titulares marcarios que ven restringida su posibilidad de registro debido a la extensión de la protección de marcas registradas que renuevan para la totalidad de productos y servicios cuando realmente no se aplican para todos ellos.

4.2.2. Caducidad parcial de marcas famosas

De acuerdo al artículo 98 bis de nuestra LPI, una marca será famosa *cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor*, por lo que hablar de caducidad parcial por falta de uso sería aventurado, toda vez que sin importar si una marca famosa es o no utilizada en todas las clases, la virtud de la figura de marcas famosas se limitará al conocimiento del público en todos los ámbitos, mas no al mercado al que se apliquen las marcas protegidas bajo éste reconocimiento.

Luego entonces comprenderemos que la caducidad parcial de marcas por falta de uso no será aplicable para casos de marcas famosas, sino se estaría degradando el alcance de dicho estatus.

4.2.3. Efectos de la caducidad parcial

Los efectos de la caducidad parcial se restringirán únicamente a los productos o servicios que sean afectados por la misma, es decir, la sentencia que resuelva sobre la procedencia de la caducidad parcial de una marca se restringirá únicamente a los productos o servicios que no hayan probado continuar usando y no será procedente para los demás productos para los cuales la marca seguirá vigente.

Visto lo anterior, quedará más que aclarada la necesidad de la inclusión en nuestro sistema legal de figuras como la nulidad parcial y la caducidad parcial de marcas por falta de uso, considerando que en caso de lograr éstas modificaciones, se lograría la armonización de principios doctrinales internacionales junto con la legislación nacional y se estaría dando un paso adelante a la evolución del derecho marcario mexicano, permitiendo una especialización en el estudio de marcas por si mismas y relacionadas con derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

¹⁰¹ **Artículo 94.-** Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

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

4.3. Beneficios de la aparición de las figuras de la nulidad parcial y caducidad parcial de marcas en México.

Si bien se ha establecido que la aparición de las figuras antes referidas traería un beneficio al mercado nacional fomentando un desarrollo comercial y una diversificación en la oferta de productos y servicios para los consumidores, es importante señalar también que la inclusión de dichas figuras jurídicas en nuestro marco legal marcario, dará una mayor certeza a los titulares de derechos marcarios sobre la protección de sus marcas, permitirá el respeto al principio de especialidad y fomentará la protección marcaria específicamente para los productos o servicios para los que se registra o renueva una marca.

Es por eso que hablando de las posibilidades que se abren en el mercado con base en las modificaciones propuestas consideramos prudente la inserción de las figuras de la nulidad parcial y caducidad parcial de marcas toda vez que permitiría la formación de un mercado mucho más especializado y variado, estableciendo límites a la protección de registros marcarios y áreas de oportunidad para los nuevos emprendedores.

Luego entonces si la misión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el de establecer las bases para el perfeccionamiento de los productos y la protección de los derechos que se otorguen por medio de los trámites que ahí se realizan, es importante establecer nuevos parámetros de estudio, o mejor dicho, es necesario establecer nuevas líneas conductuales para el estudio de marcas, estableciendo como principio básico la especialidad de aplicación de los productos o servicios y por otro lado el respeto a los derechos concedidos por esa misma autoridad, teniendo como presupuesto que las marcas anteriores deberán estar registradas únicamente para los productos o servicios para los que actualmente son utilizadas.

Por lo tanto si un objetivo de la Ley de la Propiedad Industrial es el de propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, es importante señalar que las acciones de la autoridad encargada del cumplimiento de dicho objetivo deberán tender al respeto de los principios legales pertinentes así como la actualización de la protección de los derechos concedidos a efecto de que ésta se extienda al campo al que realmente se aplica la marca relacionada.

Finalmente, es importante mencionar un tema de actualidad que ha modificado tanto el comercio actual como la forma en la que los consumidores perciben las marcas dentro del mercado, y éste es el internet, la red ha permitido que el día de hoy se hagan compras en línea o se perciban conceptos comerciales a través de monitores, esto modifica en gran medida la forma en la que un consumidor percibe a una marca, es decir, el trato que tendrá el productor con su cliente tendrá mucho más cercanía y el consumidor tiende a alejarse de los aparadores en los que se comparan productos, debido a ésta modificación en la conducta comercial podemos comprender que la oferta de productos y servicios se

ha vuelto mucho más precisa y especializada, por lo tanto cuando un consumidor se acerca a la publicidad de algún proveedor de éste modo limita su búsqueda a un origen empresarial específico, luego entonces encontrará un producto que atienda a una necesidad específica y particular, por lo tanto no tendrá de frente la gama de productos o servicios que se encuentran a la vista en el mercado físico.

Si bien un consumidor de internet realiza búsquedas en particular, la herramienta que provee la red siempre estará dispuesta a localizar cualquier otro producto o productor, de éste modo también el consumidor adquiere necesidades especializadas, por lo mismo, si éste busca un producto o servicio bastará con que se acerque a una computadora, teclee el nombre del producto que busca, la empresa que espera lo maneje y cualquier dato adicional que vuelva más específica la búsqueda, luego entonces la respuesta del ordenador será específica y con dificultad de que haya confusiones a la hora de comparar el producto con otros.

Por lo que podemos asegurar que un sistema de registros marcarios más específico, más allá de abrir la posibilidad de que más jugadores participen en la competencia comercial, haría de nuestro sistema legal un sistema más actual y que atienda las necesidades específicas de los consumidores del día de hoy, permitiendo así una protección marcaría con un alcance mayor y mucho más claro con relación al público consumidor, mismo que el día de hoy tiende a satisfacer necesidades mucho más precisas y cada vez más específicas.

5. Iniciativa de Ley

Iniciativas

Del Sen. _____, del Grupo Parlamentario del _____, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Documento en Trámite

Sinopsis:

La presente iniciativa propone instaurar en la legislación marcaria nacional, las figuras de la nulidad y caducidad parciales de marcas, lo anterior a efecto de convertir al mercado nacional en un mercado mucho más competitivo y mucho más específico, dándole la oportunidad a quien tenga un derecho anterior o a quien pretenda explotar un producto o servicio de promover su marca, atendiendo a la protección específica para la que haya sido registrada.

En el entendido de que la vida en la actualidad exige productos y servicios más específicos ante un público consumidor mucho más preciso en sus exigencias, nuestro país necesita de un mercado mucho extenso, mucho más variado y con una atención a clientelas más específicas, sin descuidar la importancia del respeto a los principios marcarios, por lo anterior se propone la modificación y derogación de diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Es por eso que se propone la inclusión de figuras como la nulidad parcial y caducidad parcial de marcas para que se purifique el sistema marcario mexicano, sirviendo como medio para la eliminación de marcas de protección o para la caducidad de marcas en los productos o servicios para los que ya no aplique.

También por medio de ésta iniciativa se pretenden las modificaciones necesarias para la adaptación del texto legal a las figuras propuestas, incluyendo, modificando o excluyendo los términos y figuras jurídicas necesarios para que se contemple de forma integral el concepto y las particularidades de la nulidad parcial de marcas, así como de la caducidad parcial de marcas por falta de uso.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE PRESENTAN LOS SENADORES _____ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO _____ HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito senador, _____, integrante del Grupo Parlamentario del Partido _____ en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 incisos h) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de los derechos de propiedad industrial, y en particular de marcas, busca promover las actividades industriales y comerciales del país, fomentar el desarrollo y mejoramiento de los productos así como el impulso y mejoramiento en la calidad de bienes y servicios conforme a las previsiones establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) para satisfacer las necesidades de los consumidores nacionales y la protección jurídica de éstos derechos, dándole certeza jurídica a los titulares de registros marcarios de que sus registros los ampararán en caso de que cualquier tercero alegue poder usar la marca sin derecho o para ejercer acciones en contra de un uso que no esté autorizado.

La legislación marcaria establece los lineamientos para el registro de marcas, su transmisión, licencia, renovación o cancelación voluntaria; también determina los medios de protección de los derechos de propiedad industrial y busca prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o incluso constituyan competencia desleal; determina procedimientos y establece las sanciones derivadas de cualquier acción legal estipulada en la Ley de la Propiedad Industrial.

Por medio del texto jurídico y la aplicación que de éste lleve a cabo la Autoridad responsable, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se busca propiciar la participación del sector industrial en el ámbito comercial y productivo del país, por lo que las resoluciones del IMPI y los lineamientos estipulados por la legislación correspondiente pretenderán incrementar la calidad y variedad de productos y servicios que se provean en el mercado mexicano, así como el respeto a los principios marcarios.

El cumplimiento de sus funciones le permite al IMPI fomentar la generación y respeto del comercio formal para que el mismo se transforme en un beneficio para la sociedad,

permitiendo una economía que incentive la competencia y brinde certeza jurídica a quienes se han refugiado en el marco de la legalidad.

El IMPI se encarga de otorgar marcas, autorizar el uso de las mismas, transmisiones de derechos, inscripción de renovaciones, limitaciones de productos etc. así como dirimir procedimientos para la conservación de los derechos de propiedad industrial.

También es obligación del IMPI el resolver procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de derechos de propiedad industrial, por lo que estará obligado a emitir las resoluciones correspondientes con apego a la Ley de la Propiedad Industrial o su reglamento, y resolver cualquier petición que se relacione con éstas.

El IMPI pondrá a disposición del público en general y de las dependencias y entidades de la administración pública la información referente a los trámites que realiza, y servirá como órgano de consulta en materia de propiedad industrial para las mismas, también contará con un archivo físico y virtual para la consulta de trámites.

Las marcas son herramientas de las que se valen empresarios, productores, distribuidores e incluso intermediarios comerciales para ofrecer en el mercado un producto o servicio particular, diferente de las demás marcas que se encuentran en el mercado y que se puede relacionar directamente con un origen empresarial.

Por eso es importante señalar la importancia que ocupa el sistema marcario mexicano como motor de la economía formal, toda vez que sirve para establecer los lineamientos para el registro de marcas y los elementos que se deben considerar para el registro de las mismas, lo anterior permite que el mercado se desenvuelva en armonía evitando el encuentro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión para la protección de los mismos productos o servicios provenientes de distintos orígenes empresariales.

Ahora bien, el día de hoy las necesidades del público consumidor se han modificado, la incursión de diversos medios de comunicación como plataformas de ventas ha permitido la venta de productos o prestación de algún servicio a través de publicidad en páginas de internet, en redes sociales, en páginas dedicadas a ventas en línea, por correo electrónico, y este tipo de competencia comercial ha fomentado la transformación de los compradores.

Hoy en día los hábitos de consumo se comienzan a especializar, los compradores tienen a su alcance una gama enorme de productos y servicios, a un clic de distancia, sólo que ahora también pueden encontrar cualquier producto o servicio a través de buscadores de internet, gracias a ésta herramienta las búsquedas se vuelven más específicas y es mucho más difícil asociar marcas a distintos orígenes empresariales, es decir, cuando un comprador se acerca a la página de la empresa de su preferencia, será imposible que se encuentre con un producto que no pertenece a dicho origen empresarial, en ese caso, al ver las imágenes y presentaciones del producto, serán herramientas suficientes para acercarse a un establecimiento comercial para preguntar por la existencia del producto

específico y reconocido, o por otro lado, podrá concluir la compra en línea sin posibilidad de confusión.

Si bien es cierto que las marcas a lo largo de la historia han tenido protección para los productos que se comercializan con ese signo distintivo, también lo es que la protección de marcas se ha especializado, es decir, en el pasado una marca protegía productos o servicios asociados con una clase del clasificador de productos y servicios, incluso al solicitar un registro marcario se hacía para proteger el rubro de alguna clase de productos o servicios del clasificador oficial, mientras que el día de hoy aquel que pretenda registrar alguna marca deberá limitarse únicamente a los productos para los que se comercializa, es decir, ya no se conceden registros que protejan clases enteras, sino ahora los productos o servicios en particular.

Asimismo, también podemos encontrar casos actuales en los que las marcas solicitan protección para una amplia gama de productos o servicios, por lo tanto existe un mayor riesgo de que se infrinjan derechos de terceros, es por eso que, con la intención de fomentar el comercio y respetar los derechos adquiridos por titulares de registros marcarios se propone una modificación a nuestro sistema legal marcario que contemple los casos en los que proceda una nulidad parcial marcaria, es decir, una nulidad que sólo afecte a la marca en la porción que infrinja derechos de terceros, ya sea por proteger productos o servicios que se relacionan con los productos o servicios protegidos por otra marca o porque la parte nominativa o gráfica de una marca encuentre como impedimento la existencia de un registro previo.

Siguiendo ésta tendencia consideramos necesaria la modificación de la LPI para la inserción de situaciones de hecho que necesitan ser reguladas, por ejemplo, la protección efectiva de derechos marcarios necesita de figuras que se adecúen al entorno actual, considerando que cuando una marca ha dejado de utilizarse para ciertos productos o servicios deben existir herramientas legales para excluir dicha protección del registro involucrado, del mismo modo, se busca promover, acentuar y respetar la voluntad de los titulares de derechos marcarios cuando voluntariamente se pretenda la limitación de productos o más aventuradamente la renovación de marcas para ciertos productos en particular considerando que el día de hoy bastará con acreditar el uso de una marca aunque sea en uno de los productos para los que tiene protección para que ésta mantenga su vigencia en la totalidad de productos para los que fue registrada.

La LPI también debe contemplar los casos en los que procederá la nulidad parcial marcaria, estipulando los supuestos que darían cabida a ésta figura jurídica y los efectos derivados de dicho procedimiento.

De acuerdo al postulado anterior, es importante señalar que la nulidad parcial no procederá en los casos en los que un registro haya sido concedido con base en datos falsos o cuando haya sido otorgado a favor de un representante, distribuidor, usuario, etc. sin la autorización del titular originario toda vez que en ambos casos la causal de nulidad producirá efectos que afectan la totalidad de la marca registrada y no una parcialidad, es

decir, los datos falsos afectan a la marca entera y no podrían considerarse datos falsos para una parcialidad de la marca, mientras que cuando una persona que no está autorizada por el titular de una marca para obtener el registro de la misma en México obtiene su título de marca, obviamente estará vulnerando los derechos del titular original, viciando el registro entero de nulidad.

También es procedente la integración de la figura de la nulidad parcial de marcas en los casos en los que existan y se vulneren derechos anteriores registrados reconocidos en beneficio de algún tercero y los registros involucrados compartan algún o algunos productos de protección más no su totalidad, afectando a la marca atacada por ésta vía únicamente en los productos o servicios que se compartan o encuentren semejanza con los derechos perjudicados.

Finalmente, con relación a la nulidad parcial de elementos nominativos, proponemos la integración al marco legal de la figura expuesta de manera tal que también se incluya un artículo adicional a la ley que contemple las modalidades posibles de una nulidad parcial, contemplando que en caso de que algún elemento nominativo que constituya una parcialidad de una marca registrada que incurra en alguna causal de nulidad, deberá ser anulada, y del mismo modo, al no poder ser eliminada del conjunto marcario por constituir un todo junto con los elementos restantes, se tendrá que estipular una retribución en beneficio del titular afectado por la existencia de esta marca para la protección de productos o servicios que protegidos por la marca anterior. Asimismo será necesario incluir la precisión de que la existencia del último registro es un uso autorizado de la marca anterior, por lo que no afectará los derechos de esta.

Consideramos que el hecho de incluir modificaciones a la LPI que contemplen procedimientos para el respeto de los derechos marcarios aplicados a los productos y servicios para los que se efectivamente se emplea una marca, abriría una puerta a un comercio mucho más especializado y con mayor diversidad, permitiendo el registro de marcas incluso similares en grado de confusión, siempre y cuando se acredite la diferencia de productos o servicios atendiendo a un estricto estudio de la naturaleza de los mismos para así fomentar la protección marcaria de registros marcarios únicamente para los productos o servicios para los que se acredite el uso.

De éste modo, se propone la modificación de diversos artículos de la LPI, para ajustar el texto legal a lo propuesto, por lo que a mayor detalle se propondría, de acuerdo con el orden de artículos estipulado por la LPI, lo siguiente:

La modificación del artículo 6 fracción IV, toda vez que hace alusión a las facultades del IMPI, a éste respecto sería necesario hacer la precisión con relación a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas, toda vez que de acuerdo a lo aquí expuesto, sería apropiado indicar como posibles procedimientos los de nulidad, nulidad parcial, caducidad y caducidad parcial de marcas.

Creemos conveniente la adaptación del texto legal en el artículo 93, indicando que los registros de marca se deberán hacer para productos o servicios específicos y concretos.

Mas adelante se propone la modificación del artículo 124, haciendo la misma precisión que en el caso anterior, señalando a la nulidad, y caducidad en sus vertientes absolutas y parciales.

Al artículo 130 también le corresponderían precisiones con relación a la caducidad parcial de marcas, integrando la explicación que contemple la actualización del supuesto de caducidad parcial cuando la marca no haya sido utilizada en los últimos tres años para proteger algún o algunos de los productos o servicios para los que fue registrada.

Por lo que respecta al artículo 134, valdría hacer la precisión de los productos para los que realmente se aplica la marca pendiente de renovación, indicando que la declaración de uso de la marca por parte de su titular deberá hacerse con relación a todos los productos a los que efectivamente se aplica.

El artículo 135 deberá ser derogado, toda vez que habla de la renovación de una marca para todos los productos para los que tiene protección con el único requisito de que se solicite la renovación para alguno de ellos.

Luego entonces si se propone la caducidad parcial de un registro marcario por falta de uso o la nulidad parcial del mismo, también sería conveniente extender las precisiones con relación a los derechos del titular de una marca de transferir, licenciar o limitar la marca que posee, haciendo factible la cesión parcial de marcas.

Al respecto se propone modificar el artículo 143 para señalar las generalidades de la cesión parcial de marcas. El artículo 148 deberá ser modificado para hacer la misma precisión.

La modificación al artículo 146 también es pertinente, toda vez que se debe ponderar la decisión del titular de un registro marcario para deshacer un vínculo entre marcas ligadas que sean de su propiedad, por lo tanto, la mejor forma de lograr esa modificación sería restándole la fuerza de decisión al IMPI, toda vez que la última palabra para determinar la semejanza en grado de confusión entre ciertos productos o servicios y otros deben depender directamente del titular de las marcas ligadas, ya que sería el primer afectado en caso se prevalecer alguna relación entre las mismas.

Siguiendo la misma línea conductual, consideramos necesaria la modificación de los artículos 151 y 152 de la LPI, toda vez que son los artículos involucrados con la iniciativa aquí propuesta.

Con relación al artículo 151, proponemos la creación del artículo 151 bis que contemple las causales de nulidad parcial, haciendo un señalamiento particular con relación a las causales en las que proceda e indicando en párrafo aparte los efectos de ésta nulidad.

Ahora bien, atendiendo al texto del artículo 152, se podrán hacer las precisiones correspondientes a la caducidad parcial de registros marcarios en párrafo aparte añadido al final de las especificaciones contempladas el día de hoy.

También procede la adecuación del texto de los artículos 187 y 193 a las figuras aquí propuestas, haciendo la precisión correspondiente al incluir las figuras de la nulidad parcial y caducidad parcial de marcas.

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 6o fracción IV, 124, 130, 134, 143, 148, 151, 187 y 193, se ADICIONA el artículo 143 bis, y se ADICIONA un párrafo a los artículos 130 y 152, se DEROGA el artículo 135, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, **nulidad parcial**, caducidad, **caducidad parcial** y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios **específicos y concretos de acuerdo a su naturaleza**, determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

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

Artículo 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, **nulidad parcial**, caducidad, **caducidad parcial** o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

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

Procederá la caducidad parcial de marcas cuando la marca no haya sido usada para alguno o algunos de los productos o servicios para los que fue registrada.

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

Artículo 135.- DEROGADO.

Artículo 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse **total o parcialmente** en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

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

Artículo 143 bis.- cuando una marca sea transmitida parcialmente, se emitirá un oficio indicando la limitación de productos en el registro de origen y se emitirá un título de marca a nombre del nuevo titular indicando los productos o servicios que protegerá y señalando como fecha de concesión la fecha en la que se vuelva efectiva la transmisión de derechos.

Artículo 146.- Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para

los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. **La disolución será determinada de acuerdo al interés y voluntad del titular de las marcas.**

Artículo 148.- Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite **ya sea parcial o total**, sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse éstas ante el Instituto.

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

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

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

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

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

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

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

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

Procederá la nulidad parcial de marcas cuando:

I.- Se acredite que la marca solicitada ha sido otorgada en contravención de las disposiciones de esta Ley con relación a ciertos productos o servicios en particular.

II.- Cuando una 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 alguno, algunos o a similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró; y

III.- 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 a la marca atacada y que se aplique a alguno, algunos o similares servicios o productos.

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

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

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

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

Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, **nulidad parcial**, caducidad, **caducidad parcial**, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, **nulidad parcial**, caducidad, **caducidad parcial** y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación.

SEGUNDO.- Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán sustanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

Conclusiones

1.- Se ha confirmado la viabilidad de la incorporación de figuras como la Nulidad parcial de marcas, ya sea por la existencia de un registro anterior que se vea vulnerado por la concesión de dicho registro o cuando la marca atacada sea descriptiva para alguna porción de los productos o servicios para los que fue registrada

2.- Se demostró la viabilidad de la procedencia de un procedimiento de caducidad parcial en los casos en los que una marca se haya dejado de utilizar para alguno o algunos de los productos o servicios para los que fue registrada.

3.- Resultó inviable la de la nulidad parcial de porciones o vocablos que integran a los registros marcarios, toda vez que con ésta acción se modificarían los registros tal cual fueron registrados y se afectaría gravemente el criterio de estudio de las marcas como un todo indivisible.

4.- Si bien se ha demostrado que las figuras de nulidad parcial y caducidad parcial de marcas por falta de uso son acordes con los principios estipulados tanto por nuestra legislación marcaria como por la doctrina nacional e internacional, podemos también asegurar que las condiciones del mercado actual así como las políticas comerciales de hoy en día exigen la innovación de nuestro sistema legal y por lo tanto la incorporación de muchas figuras jurídicas en nuestra legislación. Sin embargo, a pesar de las tantas tangentes que se podrían estudiar en materia de propiedad industrial nuestro campo de trabajo se ha avocado a únicamente señalar la importancia de las figuras de la nulidad parcial y la caducidad parcial por falta de uso, para que de su estudio se aclare la necesidad de incorporación de dichas figuras como herramientas válidas y de vital trascendencia en nuestro marco jurídico marcario.

5.- La figura de la nulidad parcial de marcas debe ser considerado en nuestro sistema jurídico en materia de propiedad industrial toda vez que permitiría una mayor diversidad marcaria en el mercado, siempre atendiendo y superponiendo la importancia del principio de especialidad de las marcas, de éste modo se daría la posibilidad de fomentar la economía y la inversión en nuevas áreas de negocios de muchos titulares de registros marcarios.

6.- La nulidad parcial de marcas no será por ningún motivo procedente en contra de alguna porción de la marca, es decir, no procederá en contra de una palabra que integre una denominación de más de una palabra y tampoco procederá en contra del diseño que componga a una marca mixta, en caso de aceptarse se afectarían principios del estudio marcario como el análisis de las marcas en su conjunto.

7.- Es viable la aparición de figuras como la caducidad parcial de marcas como una vía importante para el saneamiento de nuestro sistema marcario, así se eliminarían los

registros de protección y se lograría una protección efectiva en los registros que se encuentran vigentes, atendiendo únicamente a los productos para los que realmente se utiliza la marca.

8.- Es de suma importancia realizar análisis jurídicos de naturaleza como la que aquí se presenta, sobre todo porque están enfocados a la incorporación de figuras como nulidad parcial de marcas o la caducidad parcial por falta de uso de registros marcarios, o cualquier otra figura que vaya adquiriendo validez e importancia en otras jurisdicciones, toda vez que la percepción e integración de estas variables de derecho marcario han sido contempladas tanto en la teoría como en la práctica jurídicas de otras naciones y de tener aplicación en México nos ayudaría a mejorar las condiciones y la calidad de nuestro sistema marcario.

9.- La incorporación de estas figuras fomentaría a la economía formal y se establecerían condiciones para un mercado con mejor y mayor competencia; creando una base sustentable que renueva la visión y el estudio de marcas desde posturas más precisas y mucho más especializadas, adaptando de éste modo la realidad actual con los principios regulados por el derecho, toda vez que el derecho no es algo que se mantenga a lo largo del tiempo, sino que es una ciencia social que es dinámica y se encuentra en constante movimiento, movimiento tal que exige tanto la integración de las figuras propuestas en este trabajo como muchas otras que deberán ser analizadas y consideradas para establecer mejores condiciones para la protección marcaria.

Bibliografía

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 1994.

BECERRA BAUTISTA, José, el proceso civil en México, Ed. Porrúa, 2da edición, 1965.

BENTATA Víctor, Los temas críticos en propiedad industrial, postgrado de propiedad industrial de los Andes, Mérida (Venezuela), 2003.

BERTONE Luis Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales, Tomo 1, Editorial Heliasta, Segunda Edición, Buenos Aires, 2003.

CARRILLO TORAL, Pedro. Derecho Intelectual en México. México, Universidad Autónoma de Baja California: Plaza y Valdés, 2002.

CASTREJON GARCÍA Gabino Eduardo. El derecho marcario y la propiedad industrial, Cardenas editor distribuidor, 2da edición, México, 2000.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 1884.

DE LA FUENTE GARCÍA Elena, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1999.

Diccionario Jurídico Mexicano I-O, ed. Porrúa. México. 2005.

FERNÁNDEZ LÓPEZ Juan Manuel, Propiedad Industrial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004.

FRAGA Gabino. Derecho Administrativo. 46ª edición. México, Porrúa. 2007.

HERNÁNDEZ PEÑA Francisco Javier (compilador-varios autores), Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual, Legis, 4ta edición, 2008.

M. ALONSO Fernando, Marcas y Designaciones, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2004.

NAVA NEGRETE Justo. Derecho de las marcas. México, Porrúa. 1985.

NÚÑEZ RAMÍREZ Alicia Yolanda, Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Porrúa, México, 2002.

O'CALLAGHAN MUÑOZ Xavier comp. Propiedad Industrial Teoría y Práctica, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces. 2001.

OTAMENDI Jorge, Derecho de marcas, Lexis Nexis, Argentina, 2002.

PEREZ MIRANDA Rafael J. Derecho de la propiedad industrial: patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática. 4ta edición. México, Porrúa. 2006.

RANGEL ORTIZ Alfredo, Modos de Concluir el Derecho a la Marca, México, 1984.

RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho marcario, Editorial libros de México, 1960.

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, Vigésima segunda edición. Madrid, Espasa Calpe, 2001

Tratado de Libre Comercio de America del Norte. 1994.

Documentos electrónicos

United States Patent and Trademark Office. 2010. Trademark, copyright or patent? (en línea). E.U.A. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.uspto.gov/trademarks/basics/trade_defin.jsp. Trad. por Emilio Albarran Núñez.

Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos). 2008. ¿Qué es una marca? (en línea). España. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/trademark.es.do>.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 2005. Marcas. Preguntas frecuentes, Marcas-Ley de Marcas - Capítulo I - Sección I. Argentina. Consultado 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_preguntas.asp; http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_leymc1.asp.

INAPI Ministerio de Economía, fomento y turismo. ¿Qué es una marca?. Chile. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=50&lang=es.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las marcas. ¿Qué es una marca?. Suiza. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Marcas Descriptivas. Suiza. Consultado el 20 de julio de 2011. Disponible en http://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct23/ref_mexico.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Las marcas. Suiza. Consultado el 27 de Octubre de 2011. Disponible en <http://www.wipo.int/madrid/es/faq/trademarks.html#14>

Concepto 08014296 de 12-03-2008. Solicitud de información pública. Colombia. Consultado el 27 de Octubre de 2011. Disponible en <http://actualicese.com/normatividad/etiqueta/marca-registrada/>

Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos). 2008. Marcas. ¿Qué es una marca comunitaria (MC)? España. Consultado el 31 de Octubre de 2011. Disponible en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/communityTradeMark/communityTradeMark.es.do>.

Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos). 2008. Marcas. Nulidad y Caducidad. España. Consultado el 15 de diciembre de 2011. Disponible en <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/invalRevoc.es.do>

Vadémecum del boletín de marcas comunitarias. 2011. Consultado el 09 de enero de 2012. Disponible en http://oami.europa.eu/pdf/mark/vademecum-ctm_v10-es.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria Consultado el 09 de enero de 2012. Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=162981

Comunidad Europea. InfoCuria - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=parcial%2Bnulidad&docid=116582&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16614#ctx1>.

Comunidad Europea. InfoCuria - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75353&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1095245> y <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0048:0048:ES:PDF>

Comunidad Europea. InfoCuria - Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Consultado el 25 de enero de 2012. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57695&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089228>.

Consultado el 13 de febrero de 2012. Disponible en <http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/mercoturprincipal.htm>

<http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/Acuerdos/1995/espa%20ol/13.%20Protocolo%20de%20Armonizaci%20n%20de%20Normas.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria. Consultado el 13 de febrero de 2012. Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=162981.

Noticias Jurídicas. **Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. España.** Consultado el 13 de febrero de 2012. Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l17-2001.t6.html#a60