



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

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

**“REGISTRO DE MARCAS EN
MÉXICO; NECESIDAD DE INCORPORAR EL
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN”**

T E S I S

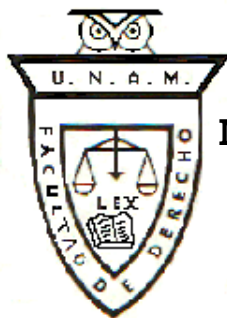
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

FERNANDO DE JESÚS HUITRÓN SAINZ

ASESOR: DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



MÉXICO, D.F.

2010



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

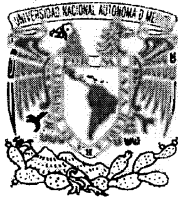


UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

18 DE AGOSTO DE 2010

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

El pasante de Derecho señor, **C. FERNANDO DE JESÚS HUITRON SAINZ**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada.

“REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO; NECESIDAD DE INCORPORAR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN”

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”

CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

CBCH*amr

100 UNAM
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE MÉXICO
1910 - 2010

A Dios,
Por darme la oportunidad de vivir y por mi familia.

A mi papá, Fernando Jesús Huitrón y Félix Díaz,
por tu amor a nosotros,
por la seguridad y apoyo que nos diste,
por tus ganas de vivir,
porque cuidas de nosotros todo el tiempo,
porque eres feliz con nuestros logros.
Gracias papá.

A mi mamá, Marcela Sainz de Huitrón,
por escoger y amar a mi papá y darme a mi hermana,
por enseñarme que lo más importante es la familia,
por dar todo por nosotros a cambio de nada,
por tu amor y ternura.
Por ser también nuestra amiga.
Gracias mamá.

A mi hermana, Marcela Huitrón Sainz,
por existir. Por tu gran fortaleza y por tu forma de afrontar los obstáculos.
Porque nunca te rindes y siempre logras lo que quieres.
Por ser mi compañera y amiga.
Por cuidarme
Pero sobre todo, por confiar ciegamente en mí.
Gracias Marce.

A Alejandra Morato Mercadé,
por ser mi novia, mi mejor amiga y confidente,
porque compartimos el sentimiento de querer estar siempre juntos,
por confiar en mí para formar una familia.
Por apoyarme y hacerme feliz en todo momento.

A mis abuelos,
Por darme a mis papás,
por su amor, ternura y apoyo incondicional.

A todos mis tíos, especialmente a Ricardo Sainz Castro,
Julián Rodríguez Mateos y a Rocío Huitron y Félix Díaz,
porque sabemos que siempre contamos con ustedes.

A mis amigos, especialmente a Daniel S. Esperón Alcocer,
Pedro de Llano Saavedra, Alfonso Sarabia Camarillo y Karelía Valle Montaña
por su amistad, por su paciencia y consejos
por toda la ayuda que me han brindado desinteresadamente.

A mi amigo, Guillermo Ostos del Río,
por ser el mejor amigo de mi papá,
porque gracias a él,
entiendo el significado de amistad incondicional y desinteresada,
por todo el apoyo que nos ha ofrecido.

A mi Universidad y escuela, la Universidad Nacional Autónoma de México,
A sus profesores y alumnos.
En especial al Dr. César Benedicto Callejas Hernández,
Por sus consejos y colaboración en la realización de este trabajo.

A todos mis amigos de Larios y Asociados,
especialmente al Lic. Alberto Larios León,
por la oportunidad que me brindó para pertenecer a su equipo,
por su confianza y amistad.

REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO; NECESIDAD DE INCORPORAR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.

CAPITULADO

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO I: EL REGISTRO MARCARIO EN MÉXICO.

1. La marca en la legislación mexicana.	
1.1. Concepto.	1
1.2. Clasificación.	10
1.3. Modo de protección.	13
1.4. Duración de la protección.	15
1.5. Requisitos del mantenimiento del derecho.	17
1.6. Derechos del titular.	18
1.7. Obligaciones del titular.	18
1.8. Modos de concluir el derecho.	20
1.9. Infracciones en Materia de Marca	22

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA.

2.1. Presentación de la solicitud.	28
2.2. Exámenes aplicables a la solicitud de registro de Marca	41
2.2.1 Examen de forma	41
2.2.2 Examen de fondo	42
2.3. Reconocimiento de prioridad.	45
2.4. Expedición del título.	46
2.5. Fecha de primer uso.	48
2.6. Renovación.	49

CAPÍTULO III. EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA.

3.1. Nulidad.	52
3.2. Caducidad.	67
3.3. Cancelación.	69

CAPÍTULO IV. LA INCORPORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1. Procedimiento de oposición en el extranjero.	72
4.1.1. Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición de Marcas de America del Norte.	72
4.1.2. Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición de la Unión Europea.	73
4.1.3. Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición de América Latina.	78

4.1.4	Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición en Marcas en Asia	86
4.1.5.	Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición en Africa	88
4.1.6.	Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición en Oceanía y Polinesia	89
4.1.7.	Cuadro Comparativo del Sistema de Oposición en Marcas Comunitarias	91
4.2.	Necesidad de incorporación del procedimiento de Oposición en México	93
4.2.1.	Presentación de la solicitud	94
4.2.2.	Examen de forma	94
4.2.3.	Examen de fondo	94
4.2.4.	Publicación de la solicitud	95
4.2.5.	Oposiciones	95
4.2.6.	Expedición del Título	96
CONCLUSIONES.		98
BIBLIOGRAFÍA.		101

REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO; NECESIDAD DE INCORPORAR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.

Introducción

El presente estudio tiene por objeto el transmitir al lector lo interesante que es el registro de una marca en México.

Escogí este tema debido a que siento que es totalmente innovador, es algo real, que se encuentra en todas partes y cada vez va ganando terreno en el mundo.

La realidad en México es que no existe una cultura para registrar las marcas, sin embargo cada vez está tomando mayor auge y cada vez es más gente la que decide llevar a cabo el registro de las mismas.

Decidí antes que nada hablar sobre las marcas, su clasificación, los derechos que te da el tener una marca registrada, con el estudio de este trabajo pretendo que el lector observe lo fácil que es llevar a cabo el registro de una marca y la importancia que tiene, así como los riesgos que hay al llevar a cabo el registro.

Ahora bien, el procedimiento de oposición es un procedimiento que se lleva a cabo en muchos de los países del mundo y de ahí la importancia de que exista este procedimiento en nuestro país, la globalización y los cambios en el mundo son muchos y han hecho que la legislación en nuestro país también cambie.

CAPITULO I. EL REGISTRO MARCARIO EN MÉXICO.

1. La marca en la legislación mexicana.

1.1. Concepto.

Para empezar con el estudio de este trabajo, creo importante señalar antes que nada, algunas de las definiciones de marca que sostienen diferentes doctrinarios en la materia y que describen detenidamente a las marcas:

Primero 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 a la clientela y después conservarla y aumentarla”.¹

Según el Dr. Rangel Medina, se considera como marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”²

Por su parte, Joaquín Rodríguez y Rodríguez define a la marca como “una señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos, a los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados”.³

¹ Justo Nava Negrete, **Derecho de las Marcas**, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147.

² David Rangel Medina, **Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual**, UNAM, México, 1991, p.48.

³ Joaquín Rodríguez y Rodríguez, **Curso de Derecho Mercantil**, Editorial Porrúa, 1ª edición, México, 1978, p. 425.

Para Cesar Sepúlveda, “la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de una industria, o bien servicios diferenciándolos unos de otros”.⁴

Barrera Graff nos dice que “marca es el signo exterior generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral o de los servicios que presta constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”.

Es conveniente señalar la definición de marca que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) como “un signo que sirve para distinguir los productos o servicios, cuando se trata de una marca de servicio, de una empresa industrial o comercial o de un grupo de personas de esta clase. El signo puede estar formado por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblema, monogramas o firmas, colores o combinaciones de colores e incluso formas tridimensionales. Naturalmente el signo puede estar formado por la combinación de los elementos antes citados”.⁵

Finalmente la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca en su artículo 88 que a la letra dice:

“Art. 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”.⁶

Aquí podemos ver que, la ley no limita el concepto de marca a palabras y dibujos o diseños, sino que se refiere a “todo signo visible”, lo cual incluye además, formas tridimensionales y en general cualquier signo u objeto que pueda

⁴ Cesar Sepulveda, **El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial**, editorial Porrúa, 2ª edición, México, 1981. P. 113.

⁵ **Informaciones Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual** OMPI, Ginebra, 1984, P. 12.

⁶ **Ley de la Propiedad Industrial**, editorial Sista, 2001, P. 258.

ser susceptible de identificar productos y/o servicios aunque, con esta definición, deja fuera medios tales como las llamadas marcas olfativas o las denominadas marcas auditivas, que en algunos países han alcanzado reconocimiento.

Al respecto, el artículo 89 de la propia ley señala los signos que pueden constituir una marca.

“Art. 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;

II. Las formas tridimensionales:

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado”.⁷

Con este artículo, cualquier palabra puede emplearse como marca, puede referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos o caprichosos, carentes de significado.

Sin embargo, la misma ley en su artículo 90 enlista una serie de prohibiciones en relación a los signos que no pueden ser registrados como marca, para lo cual es conveniente citar dicho precepto.

⁷ Idem P. 259.

“Art. 90. No serán registrables como marca:

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

Con esta restricción se busca dar la mayor seguridad en la constitución de derechos marcarios, en el sentido de que los mismos puedan identificarse e incorporarse en el registro de manera precisa y no sujetos a fluctuaciones o cambios, esta fracción prohíbe el registro como marca de los hologramas.

II. Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

Las denominaciones genéricas no pueden otorgarse a un particular porque se lesionarían intereses de el resto de los competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas, lo que implicaría una injustificada ventaja comercial a favor del titular de dichas marcas.

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

Aquí cabe aclarar que procederá el registro como marca de formas tridimensionales que, aunque existan en el mercado o sean de uso generalizado, por sus características conserven su distintividad en relación a los productos o servicios a que se aplican, un ejemplo de esto sería el envase de los desodorantes en barra que los usan en general los fabricantes y por lo tanto son de uso común pero si este envase se quiere usar para dulces entonces sí procede su registro.

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

La razón fundamental de la prohibición es impedir el registro de marcas que indiquen características de los productos a distinguir ya que no debe otorgarse el derecho al uso exclusivo de este tipo de términos a nadie en particular porque son para describir un producto que cualquier persona podría utilizar para describir sus productos o servicios.

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

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

Esta fracción impide el registro de las marcas que consisten en la traducción a otros idiomas, cuando las mismas se adecuen a alguno de los supuestos de no registrabilidad establecidos por la ley.

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

Esta prohibición debe tratarse de escudos, banderas o emblemas que se encuentren vigentes o en uso. También los emblemas o escudos de cualquier corporación, agrupamiento o institución que sean dependientes del gobierno del país o de la respectiva división política sólo se negará el registro si se usan exactamente dichas siglas o símbolos tal y como son usados por el legítimo titular de las mismas, y sin la autorización correspondiente.

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

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

En este caso se negará el registro aún y cuando exista la autorización, pues se trata con ella de dar seguridad a este tipo de condecoraciones y premios y de proteger al público consumidor para que no sufra el engaño de creer que un determinado producto o servicio fue merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no lo es.

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

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

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

Este caso, lo que pretende proteger es la protección de los derechos morales de la persona con respecto a su nombre y su propia imagen.

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

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

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

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular

de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

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

Esta fracción se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se encuentre que ya existe un derecho de exclusividad otorgado, o un derecho de preferencia determinado por una marca registrada o en trámite, que verían su derecho o su expectativa de derecho afectados, en el caso de otorgarse el nuevo registro. La prohibición de esta fracción opera cuando el signo no es genérico, ni descriptivo, ni engañoso, ni ilegal pero no está disponible, ya que sobre el mismo existen derechos anteriores de terceros.

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

Lo importante aquí es destacar que para que un nombre comercial impida el registro de una marca no es necesario que haya sido publicado, sino que basta que se tenga el conocimiento de su existencia para que se pueda citar como impedimento al

registro de marca solicitado. También se deberán comparar las fechas de primer uso declarado, de tal manera que si la solicitud de marca declara una fecha de primer uso anterior a la que se declare en el nombre comercial, incluso aunque éste está publicado, no podrá impedir el registro de la marca solicitada.

1.2. Clasificación.

Una vez definido el concepto de marca, considero necesario hacer una clasificación de las marcas. Dicha clasificación puede ser muy variada y puede hacerse desde dos puntos de vista; doctrinario y legal. A continuación menciono las más importantes.

a) Clasificación doctrinaria.

La doctrina ha clasificado a las marcas de una manera sistemática que obedece principalmente a su función. Así, David Rangel Medina distingue a las marcas de acuerdo a la función de distinción, función de protección, función de indicación de procedencia, función social y función de propaganda.

Función de distinción.- Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca y es patente en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a la marca como todo signo visible que **distinga** productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado.

Algunos autores coinciden en que esta función se desprende de la naturaleza misma de la marca. En efecto, la marca sirve para poder distinguir unos productos de otros de la misma especie; esto se entiende claramente si observamos algunos ejemplos que se dan en la vida cotidiana de cualquier persona al preferir una crema por otra, un jabón por otro, unos cigarrillos por otros.

También la función diferenciadora es manifiesta en el artículo 87 de la LPI cuando se refiere al uso exclusivo del que esté usando la marca o quiera usar la marca y la haya registrado, para distinguir los productos o servicios que pretenda amparar con la misma. Así como el artículo 89 del mismo ordenamiento que considera como marca registrable cualquier medio material que sea susceptible por sus caracteres especiales,

de hacer distinguir a los objetos a que trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Función de protección.- Se refiere a la función que tiene la marca de proteger a su titular contra sus competidores, es decir, que le permite mantener sus productos en el mercado con pleno control de su difusión. Esto permite que los productores controlen que los productos que llevan las marcas no sean utilizadas por nadie más que no sea el productor mismo u otro con su autorización en un momento dado, o bien, sirve para que los consumidores tengan la facilidad de entrar en relación con el productor.

Con lo arriba mencionado vemos que esta función implica una doble protección, porque por un lado se protege al productor o prestador del servicio titular de la marca de que nadie use su signo distintivo y por otro lado se protege al público consumidor al conocer el producto o servicio de su preferencia.

Función de indicación de procedencia.- “Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos”⁸.

Para identificar la procedencia de un determinado producto, es necesario un indicio identificador que es justamente la marca, cuyo objeto es reconocer el origen y la procedencia del producto. Ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.

Función social o de garantía de calidad.- Esta función se refiere principalmente a la garantía tanto para el consumidor, ya que este se asegura de que se le da el producto que quiere comprar, así como para el fabricante, que encuentra un medio para distinguirse de sus competidores y para afirmar el valor de sus productos.

⁸ David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, México, 1960, p. 173.

Algunos autores, como Marín Achard llaman a esta función de “Garantía de calidad” de la marca, ya que el público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad.

Función de propaganda.- Esta última función versa sobre la atracción de la clientela hacia una marca determinada debido a la calidad de los productos que dicha marca identifica.

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

b) Clasificación Legal.

Por lo que se refiere a la clasificación de las marcas desde el punto de vista legal, la Ley de la Propiedad Industrial no hace referencia expresa a una clasificación de las marcas, pero implícitamente reconoce 4 tipos de marcas atendiendo a la composición, integración o formación de las mismas. Dichos tipos de marcas son las siguientes:

Nominativas. Son las marcas que se componen de palabras, vocablos o frases e incluso números y/o símbolos, sin tener una estilización particular y que sirven únicamente para proteger características fonéticas y gráficas de la misma. Permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Innominadas. Se componen de dibujos o figuras distintivas con características especiales, en las cuales no aparecen elementos gramaticales, por lo cual permiten el fácil acceso comercial del producto amparado por la marca en cualquier mercado, sin importar el idioma o dialecto que se hable. Este tipo de marca únicamente protege características gráficas. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Tridimensionales. Son cuerpos o formas, recipientes tridimensionales, provistos de originalidad, a los cuales se les da una función de distinción para proteger mercancías, siempre y cuando no sean del dominio público o se hayan hecho de uso común.

Mixtas. Son aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades anteriores.

1.3.- Modo de Protección.

Al hablar de el modo de protección legal de los signos distintivos, voy a referirme a las dos formas de adquirir el derecho al signo distintivo los cuales son: el uso como fuente del derecho y el registro como fuente del derecho.

El único derecho a usar en forma exclusiva una marca en México, se obtiene a través de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por la LPI, en su artículo 87 señala “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que preste. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro” al primer uso de una marca como señala el Dr. Rangel Medina, se le atribuyen efectos jurídicos en los casos siguientes:

- a) Como una excepción que se puede interponer en caso de litigio por la persona que sea señalada como infractor de una marca registrada, ya que el registro de una marca no produce efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando ese tercero hubiere empezado a usar la marca como anterioridad a la fecha legal del registro, o a la fecha de primer uso declarado en la solicitud.

- b) En el caso anterior, el primer adoptante de la marca mediante su uso, tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de su marca, en cuyo supuesto deberá previamente resolverse la nulidad del registro obtenido con anterioridad.

- c) El registro de una marca será nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarada por el que la registró.

- d) También puede ser anulado un registro marcario por quien haya usado antes la marca en el extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país en donde se practico dicho uso.

Por otra parte, como ya se menciona anteriormente, el registro de una marca es la única alternativa para obtener el derecho al uso exclusivo de la misma.

1.4. Duración de la Protección.

El artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial establece la duración de la protección del registro de una marca.

“Art. 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración”.⁹

Como podemos observar, el derecho a usar en forma exclusiva una marca se adquiere una vez obtenido el registro retroactivamente desde el momento en que se solicita el registro, ya que es ahí donde empieza a contar la fecha legal de la marca en cuestión.

Requisitos para proteger el Derecho.

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos de forma que debe contener la solicitud de registro.

“Art 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

⁹ **Ley de la Propiedad Industrial**, Editorial Sista, 2001. P. 262.

- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.”¹⁰

Además de estos requisitos, se deberán anexar a la solicitud, carta poder cuando la solicitud se presente a través de mandatario, siete etiquetas en blanco y negro donde se muestre la marca tal y como se desea proteger con las medidas reglamentarias no menores de (4 x 4), ni mayores de (10 x 10) cuando se trate de una marca mixta o innominada, y siete más en color cuando las combinaciones de los mismos también se deseen proteger o 7 fotografías a color al tratarse de marcas tridimensionales, así como el comprobante de haberse pagado los derechos por concepto de estudio de la solicitud.

Los requisitos a que se refiere la fracción V del artículo anteriormente citado, son los siguientes:

- a) Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios que se pretenda proteger, de acuerdo a la clasificación establecida en el propio reglamento.
- b) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca, y cuyo uso no se reserva.
- c) La solicitud presentada en tres tantos debidamente firmados y con un ejemplar de la marca adherido a cada uno de ellos al tratarse de una marca mixta, innominada o tridimensional.
- d) Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

¹⁰ Idem, p. 264

El expediente que se integra por los documentos anteriormente señalados, queda sujeto a un trámite dividido en tres etapas, de las cuales realizaré un estudio más profundo en el siguiente capítulo:

1. El examen administrativo, también conocido como examen de forma, que es aquel a través del cual el Instituto verifica que los requisitos formales anteriormente descritos hayan quedado satisfechos.
2. El examen de novedad o examen de fondo, que consiste en comparar la marca que se presente a registro con aquellas ya registradas o en trámite de registro para efectos de determinar la novedad de la marca.
3. El acuerdo de concesión del registro, representado por el título de registro de marca, o en su defecto, el acuerdo que niega el registro.

1.5. Requisitos del mantenimiento del Derecho.

Anteriormente, existía la obligación por parte del titular de una marca registrada de comprobar el uso efectivo y continuo de la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión del registro o al momento de solicitar la renovación del mismo, de lo contrario se consideraría al registro caduco por falta de uso.

Actualmente ya no es necesario presentar la comprobación de uso antes referida, más esto no significa que el hecho de dejar de usar una marca no vaya a tener como consecuencia la caducidad del registro marcario. Precisamente, el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que:

“Art. 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la 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”.¹¹

El segundo requisito de mantenimiento del derecho, es el de renovar el registro de la marca al finalizar el término de diez años, o dentro del plazo de gracia de los seis meses siguientes a la fecha de terminación del registro.

1.6. Derechos del Titular.

1.7. Obligaciones del Titular.

El titular de una marca registrada tiene los siguientes derechos:

- a) Derecho de uso exclusivo del signo distintivo, en los productos o servicios en los cuales se registró.
- b) Solicitar la intervención de la autoridad para perseguir a quien infrinja un derecho.
- c) Exigir el pago de daños y perjuicios por la usurpación de la marca por la vía civil.
- d) Pedir el pago de la reparación del daño, vía penal.

¹¹ Idem, P. 48.

- e) Autorizar a terceros para que usen la marca en su nombre mediante el otorgamiento de una licencia.
- f) Transmitir o ceder totalmente el registro de marca.
- g) Renunciar al registro de la marca.
- h) Percibir regalías por la autorización de uso de la marca.
- i) Oponerse al registro de una marca igual o similar en grado de confusión a la suya para distinguir los mismos o similares productos o servicios.
- j) Solicitar la nulidad de otros registros marcarios.
- k) Solicitar el registro de la marca ya otorgada si la perdió por no renovarla o la canceló voluntariamente, con derecho de preferencia sobre las demás personas.

Por otra parte, dentro de las obligaciones del titular del registro marcario, encontramos obligaciones de hacer y de no hacer. Entre las obligaciones de hacer se encuentran las siguientes:

- a) Usar la marca tal y como fue registrada.
- b) Empezar a usar la marca de manera continua e ininterrumpida dentro de los tres años siguientes a su registro.
- c) Usar la marca como marca y no permitir que se transforme en un genérico.
- d) Solicitar la renovación del registro cada 10 años.

- e) Señalar en forma extensible que tiene reservado el uso de la marca ostentando en sus productos la leyenda “Marca Registrada”.
- f) Inscribir las licencias de uso o cesiones del registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como los cambios de razón social o de domicilio.
- g) Los productos de elaboración nacional, deben ostentar la leyenda “Hecho en México” así como indicar el domicilio de fábrica o lugar de producción.

Por lo que se refiere a las obligaciones de no hacer del titular de un registro de marca, cabe señalar que fundamentalmente se refieren a prohibiciones de usar leyendas engañosas en sus productos.

1.8. Modos de concluir el Derecho.

Existen diversas causas por las que se pierde el derecho exclusivo que confiere un registro marcario, mismas que a continuación se enumeran:

- a) Extinción por usar la marca de modo diferente a como fue registrada.
- b) La marca se extingue por no demostrar el uso en los términos establecidos.
- c) Extinción por no usar la marca en calidad de marca, sino como una denominación genérica.
- d) **Caducidad.-** La caducidad de un registro de marca encuentra su fundamento en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y opera en los casos que se señalan rápidamente, mismos que analizaré con detenimiento más adelante:

1. Cuando no se renueva antes de finalizar la duración del registro (diez años), o en su defecto dentro del plazo de gracia que establece el artículo 133 de la Ley.
 2. Cuando la marca haya dejado de usarse por tres años consecutivos, sin causa justificada a juicio del Instituto.
 3. Cuando se use la marca de forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo.
- e) **Nulidad.-** La nulidad de un registro de marca, supone el incumplimiento de requisitos formales y encuentra su fundamento en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Las causales de nulidad que establece dicho precepto serán analizadas en el capítulo 3° de este estudio.
- f) **Cancelación.-** Existen dos supuestos de cancelación de un registro marcario comprendidos en la ley, y particularmente son enunciados en los artículos 153 y 154 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El primero de ellos se refiere al caso en que el titular de una marca tolera que esta se transforme en una denominación genérica utilizada para distinguir uno o varios de los productos para los cuales se registró de manera tal que la marca pierde su carácter distintivo y se convierte en la designación usual de dichos productos o servicios.

Como lo cita el Dr. David Rangel Medina “la marca sirve ante todo para distinguir un producto de otro producto de su mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o no lleve ninguna, es la marca la que da a la mercancía individualidad, permite reconocerla entre un millón de otras análogas o semejantes”¹².

Por lo tanto, para evitar que la marca se convierta poco a poco en un término genérico, el titular de la misma deberá hacer propaganda e impedir el uso editorial o literario de su marca como un término genérico.

¹² ACHARD, Martín, según cita Rangel Medina en su libro “Tratado de Derecho Marcario”, op. cit, pág. 172.

El segundo supuesto se refiere a la cancelación del registro por renuncia voluntaria de su titular. En esta cancelación, es únicamente el titular del registro marcario quien tiene la facultad de renunciar a los derechos que se derivan del registro de su signo marcario.

La solicitud de cancelación puede hacerse en cualquier tiempo por el titular del registro y deberá realizarse por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.9. Infracciones en Materia de Marcas.

Dada su importancia, las marcas son constantemente materia de diversos conflictos. Afortunadamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece un marco jurídico aceptable para combatir algunas conductas violatorias de los derechos marcarios. Atendiendo a la gravedad del hecho ilícito, la ley de la materia califica algunas conductas como infracciones administrativas y otras como delitos, sin embargo, únicamente me referiré a las infracciones administrativas.

Es entonces el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial en donde se establecen en 25 fracciones las diversas infracciones administrativas que se sancionan en materia de propiedad industrial, de las cuales, únicamente se refieren a marcas las fracciones III, IV, V, VI, VIII, X, XVIII, XIX, XX y XXI, mismas que a continuación se comentan.

Art. 213.- Son infracciones administrativas...

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrado 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;”¹³

Sin duda alguna, la razón del legislador fue el sancionar el engaño que el infractor realiza al proporcionar una información falsa, sin embargo, considero que ese engaño no afecta ni a los consumidores ni a los competidores en virtud de que el hecho de que la marca este registrada o no carece de relevancia para ambas partes.

IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;”¹⁴

La tipificación de esta conducta como infracción administrativa constituye un verdadero acierto por parte del legislador, toda vez que el sujeto que incurre en ella causa un daño tanto al titular de la marca registrada se ve afectado desde el momento en que el infractor le quita clientela efectiva confundiéndola con productos generalmente de menor calidad logrando el desprestigio de su marca. El público consumidor por su parte, se ve defraudado al darse cuenta de que adquirió un producto o servicio de menor calidad o simplemente diferente a aquel que pretendió obtener.

“V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;”¹⁵

En este caso, el legislador también tuvo como propósito proteger los derechos exclusivos del titular de la marca registrada y de los consumidores que pudieran caer en confusión respecto al producto o servicio que están adquiriendo.

¹³ Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista. 2001, pág. 54

¹⁴ Ibidem

¹⁵ Ibidem.

"VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley;"¹⁶

Por lo que se refiere al artículo 4º hay que señalar que dicho precepto establece en lo conducente la facultad de negar el registro de marcas cuando su contenido o forma sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. En cuanto a las fracciones citadas del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, cabe mencionar que se trata de las prohibiciones al signo marcario por sí mismo, es decir, se refieren a los signos que no pueden ser registrados como marca y que ya hemos analizado anteriormente en el presente capítulo.

"VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;"¹⁷

Esta fracción también pretende proteger a los titulares de marcas registradas de otros competidores que pretendan utilizar en su razón social nombres o palabras que estén incluidas en las marcas con las que estos identifican sus productos o servicios.

"X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar, los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor."¹⁸

¹⁶ Idem, P. 292.

¹⁷ Ibídem.

¹⁸ Idem p. 293.

"XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;"¹⁹

Aquí ya estamos frente a una verdadera imitación de marca, aplicada a productos o servicios iguales o similares sin el consentimiento de su titular, por lo cual queda en esta fracción perfectamente identificada la infracción mas común y a la que generalmente se le conoce como falsificación o piratería, enfocada principalmente a productores o fabricantes.

"XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;"²⁰

A diferencia de la fracción anterior, esta fracción va dirigida principalmente a los distribuidores que, sin ser fabricantes, saben que la marca que ostentan los productos que comercializan se esta usando sin el consentimiento de su legitimo dueño.

"XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;"²¹

Aquí lo que el legislador acertadamente pretendió proteger, fue la integridad de los productos originales que se comercializan bajo una marca registrada contra la alteración de sus cualidades por parte de infractores, y desde luego la seguridad para el publico consumidor de que el producto que adquiere esta respaldado por la garantía de calidad que ofrece el titular de la marca.

"XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta;"²²

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Ibídem.

²¹ Ibídem.

²² Ibídem.

Se trata de un caso similar al anterior pero en el que en lugar de alterar las cualidades del producto, el infractor modifica o suprime total o parcialmente la marca del producto, desacreditando a su titular original.

Es así como la ley establece un catalogo de infracciones administrativas en materia de marcas, que si bien es cierto son aceptables, en mi particular punto de vista pueden ser adicionadas y mejoradas para lograr un sistema de protección de la propiedad industrial más completo y eficiente.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA.

Es importante recordar que la naturaleza jurídica del registro marcario consiste en retener el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y con estos, la protección de actos que atenten en contra de estos derechos.

Toda vez que una marca es registrable para efecto de brindar un servicio de publicidad haciéndolo oponible frente a terceros podemos decir que el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es del tipo declarativo, lo cual evidentemente no implica que del registro dependa la existencia del acto.

Tal como se desprende del artículo 87 de la LPI los industriales, comerciantes o prestadores de servicios pueden hacer uso de las marcas en la industria, como en el comercio o en los servicios que presten sin que para ello tenga que registrarla. Sin embargo si desean obtener el derecho a su uso exclusivo deberán obtenerlo mediante su registro ante el Instituto. Lo anterior no significa que el derecho a hacer uso de una marca exista debido a su registro, sino que este derecho les es propio aun sin este.

En el mismo sentido el maestro David Rangel Medina afirma que “en cuanto a las marcas, el registro o depósito prescrito o facultado por la Ley no tiene siempre el efecto de originar el derecho. La propiedad de la marca adquiere por la ocupación; más la protección legal, conforme al sistema adoptado en el derecho positivo en cada país, puede subordinarse esencialmente al registro es atributivo o declarativo de la propiedad. De lo expuesto, se concluye en primer lugar que la intervención del Estado en el dominio de la propiedad industrial por intermedio de sus funcionarios administrativos, no tiene por fin crear o conferir derechos, sino reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica.

2.1. Presentación de la solicitud.

Una vez analizado el concepto de marca y los tipos de marca que existen podemos ahora hablar del proceso que se requiere para registrar una marca en México. Antes que nada, cabe señalar que no es obligatorio registrar una marca para comercializar productos o prestar servicios en nuestro país. Sin embargo en la práctica resulta conveniente registrarlas toda vez que con la obtención del registro y el derecho al uso exclusivo que con este se otorga se puede evitar en gran medida la imitación.

De ahí la importancia de analizar el procedimiento para el registro de marcas en México en un análisis exhaustivo con el fin de evitar los menores errores posibles.

El procedimiento del registro de marcas en México se inicia con la presentación de un formato de solicitud de un registro de marca ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o en las delegaciones y subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

Toda solicitud que ingrese a este Instituto con el objeto de ser examinada deberá cumplir con los requisitos que establecen la Ley y su Reglamento. De esta forma, el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que las solicitudes deben presentarse en formas oficiales impresas aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Es importante recordar que las solicitudes provenientes de los Estados tendrán registrada como fecha de ingreso aquella en la que se recibió en la Delegación Federal de la Secretaría del Estado del que provenga, a lo que se le conoce como fecha legal, que tal como dispone el artículo 121 de la ley de la materia determinará la prelación entre las solicitudes que ingresen al Instituto.

Todas las solicitudes ya sean que provengan del interior de la República o las presentadas directamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberán presentarse por escrito elaborado a máquina y redactados en idioma español, tal como la

establece el artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial. Para el caso en que las solicitudes se presentarán en idioma distinto los documentos deberán acompañarse con su debida traducción al español en formato original y con dos copias debidamente requisitadas señalando claramente cada uno de los datos a los que se refieren los artículos 113 de la Ley de la materia, 56 y 57 de su Reglamento, y que son los siguientes:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominada, tridimensional o mixto;
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.
- IV. Los productos y servicios a los que se aplicarán las marcas y;
- V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.²³

Artículo 56.- En la solicitud de registro de marca además de los datos señalados en el artículo 113 de la ley deberá indicarse:

- I. Cuando se conozca el número o la clase a que correspondan los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de conformidad con la clasificación establecida en este reglamento;
- II. Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva:

Por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se

²³ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista P. 264

refiere la fracción II del párrafo anterior. Tratándose de marcas nominativas se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos sus ejemplares.

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud y;

- III. Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.”²⁴

Artículo 57.- La indicación de los productos o servicios para los que se solicite el registro que se contenga en la solicitud se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase y;
- II. Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.”²⁵

Además de los datos a los que hemos hecho referencia, el artículo 114 de la Ley y el 5° del reglamento disponen que la solicitud de registro de marca debería acompañarse de los siguientes documentos:

“Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”²⁶

²⁴ Idem. P.323

²⁵ Idem. P.324

²⁶ **Ley de la Propiedad Industrial**, Editorial Sista, 2001. P. 259

“Artículo 5°.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

- I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;
- II. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

- III. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;
- IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- V. Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;
- VI. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- VII. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;
- VIII. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
- IX. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de: inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.²⁷

Es importante determinar que si una solicitud se presenta por conducto de un mandatario, este debe acreditar su personalidad en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

²⁷ **Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial**. Editorial Sista, 2001. P. 306-307

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

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

II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

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

IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.²⁸

Otro dato de especial importancia que debe señalarse en el formato de solicitud de registro marcario en México es el relativo a la fecha de primer uso, mismo que establece el reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe y en forma continua se realice de una marca.

²⁸ Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, 2001. P. 281

En el mismo sentido se pronuncia el maestro Jalife Daher al manifestar que “La fecha de primer uso de una marca, en el formato de solicitud de una marca, reviste vital importancia ya que de no ser exacto si incurre en la causal de nulidad consisten en obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas”²⁹ tal y como lo veremos más adelante.

Por otro lado debemos recalcar que la clasificación de las marcas deberá realizarse en relación con los productos o servicios que aparecen en la lista alfabética del artículo 59 del Reglamento de la Ley que coincide plenamente con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas, conocida como Clasificación de Niza, relativa a la octava edición³⁰.

Esta Clasificación se instituyó en México en virtud del Arreglo de Niza de fecha 15 de Junio de 1957. Los países integrantes de este arreglo constituyen una Unión para la protección de la propiedad industrial cuyo objetivo primordial esta orientado a uniformar las clasificaciones haciéndolas coincidentes en todos los países aún cuando alguno no sea parte de dicho Arreglo. Cabe señalar que nuestro país, forma parte de este arreglo a partir del 21 de marzo de 2001.

“**Artículo 59.-** La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley, será la siguiente:

I.-Productos.

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono

²⁹ Jalife Daher Mauricio, **Aspectos Legales de las Marcas en México**, Editorial Sista, S.A., México 1993, segunda edición. P. 243

³⁰ Cabe mencionar que el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, fue modificado en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2002, estableciendo que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la LPI será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza. El Instituto clasificará las solicitudes de marca y las ya registradas de conformidad con lo siguiente: a) Las solicitudes de marca presentadas a partir del primero de enero de 2002, serán registradas en la (s) clase (s) que corresponda (s); b) Las solicitudes de marca presentadas hasta el 31 de diciembre de 2001, serán clasificadas al momento en que proceda su renovación; y c) Los registros de marca serán clasificados al momento en que proceda su renovación.

para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas; herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clase; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas, maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear; cerrar con estopa y asilar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

II.- Servicios.

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

Clase 43. Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

Clase 44. Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45. Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos.

El Instituto publicará en la Gaceta la lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.³¹

³¹ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. 324-327

2.2. EXÁMENES APLICABLES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.

Cada una de las solicitudes que ingresan al Instituto es sometida a una serie de etapas que forman parte del procedimiento administrativo para el registro de marcas. A estas etapas se les conoce como exámenes mismos que serán analizados a continuación.

2.2.1 Examen de forma.

La ley de la Propiedad Industrial dispone en su artículo 119 que una vez recibida la solicitud se procederá a elaborar un examen de forma que es aplicable también a la documentación exhibida con la solicitud. El objeto que persigue el examen de forma es el de comprobar si se cumplen con los requisitos que establece la Ley y su Reglamento.

El examen de forma consiste en realizar un análisis minucioso del cumplimiento que se haga de los requisitos de la solicitud que van desde:

- El correcto llenado de los datos en forma clara y precisa;
- La descripción de los productos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcario;
- La clasificación de los productos o servicios a los que pretendan aplicarse que deberá ser de conformidad con el Artículo 59 del Reglamento de la Ley, que como ya ha quedado señalado anteriormente señalado corresponde a la octava clasificación de Niza;
- El acreditamiento fehaciente de la personalidad de conformidad con la legislación del lugar en donde se otorga el poder, o de acuerdo a los tratados internacionales;
- Que los datos aportados en los documentos anexos coincidan con los de la solicitud.
- Que se señale domicilio en territorio nacional para oír y recibir notificaciones; que se haga mención de la ubicación y tipo del establecimiento;
- Que el número de copias adjuntas sea el requerido y que cada una lleve firma autógrafa;
- Que se acompañe el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Para el caso de las marcas mixtas, innominadas tridimensionales deberá analizarse que coincidan los elementos que integran las etiquetas anexas con la denominación solicitada, a acepción de las figuras o reservas no registradas.

Cabe señalar, que en caso de que la autoridad verifique que no se cumple con alguno de los requisitos mencionados con anterioridad, girará un oficio de requisitos, mismo que se notificará al interesado para que subsane las irregularidades o manifieste lo que a su derecho convenga en un lapso de dos meses; si pasado ese plazo el titular no puede subsanar las irregularidades tiene por ley un plazo adicional de hasta dos meses más, transcurrido éste último plazo si el solicitante no da contestación al oficio expedido por la autoridad, entonces la solicitud se considerará abandonada.

2.2.2. Examen de fondo.

Es necesario determinar que deben satisfacerse los requisitos del examen de forma o como se conoce en la práctica de primera vuelta para proceder con el examen de fondo.

Respecto de lo anterior Mauricio Jalife Daher realiza el siguiente comentario “El examen de fondo consiste en determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones que contiene el artículo 90 de la LPI, o si la marca no es registrable por otra restricción, como ser contraria a la moral o a las buenas costumbres, en términos de lo que determina el artículo 4° de la misma Ley.”³²

De lo anterior podemos concluir que el examen de forma se enfoca propiamente al análisis de los requisitos de la solicitud, mientras que el examen de fondo se realiza con la intención de determinar si la solicitud y la documentación exhibida cumplen con los requisitos legales y reglamentarios.

³² Mauricio Jalife Daher, **Comentarios a la ley de la Propiedad Industrial**, Editorial McGraw Hill, México, 1999, P. 455

Aunado a lo anterior, en el examen de fondo es donde el Instituto verifica que la marca que se pretende registrar no invada derechos de terceros, es decir que no sea igual o similar en grado de confusión a una marca registrada o en trámite de registro que se aplique a los mismos o similares productos o servicios (excepto en el caso de las marcas notorias que impiden el registro de una marca igual o similar en grado de confusión en cualquier producto o servicio).

EXAMEN FONÉTICO.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con un moderno y avanzado sistema de búsquedas fonéticas mediante el cual se analizan las solicitudes a registro en cuanto a su sonido. En este examen, se comprueba entre los signos solicitados en trámite y los ya registrados con anterioridad, si existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento para otorgar el registro solicitado.

Como parte del examen fonético se estudia respecto de las marcas similares si estas son del tipo innominada, tridimensional o mixta, su vigencia la fecha legal, denominación, productos o servicios que protege y otros datos esenciales que pueden determinar si son susceptibles de ser citadas como anterioridad oponible para el registro de marca o no. Resulta obvio que el examen fonético no es aplicable para las marcas innominadas o figurativas aunque en este tipo de marcas, se hace también una revisión de las anteriores, por si pudieran constituir un impedimento respecto al solicitado.

También es importante determinar que si una vez aplicados los exámenes existiera con antelación un impedimento legal para el otorgamiento del registro de una marca; o si existieran anterioridades fonéticas o en cuanto a la figura este Instituto debe comunicarlo por escrito al solicitante, quienes cuentan con un plazo de dos meses para subsanar errores u omisiones, o en su caso para manifestar lo que a su derecho convenga en cuanto a los impedimentos y anterioridades citadas.

Los promoventes cuentan con un plazo adicional al señalado en el párrafo anterior de dos meses para dar cumplimiento a los requisitos que les han sido notificados siempre y cuando cumplan con el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se de cumplimiento de dicho requerimiento.

Al dar cumplimiento de los requerimientos que notifique el Instituto dentro del plazo adicional referido en el párrafo anterior, deberá cubrirse la tarifa vigente por la reposición de documentación misma que tendrá que ser cubierta por cada mes, lo que se traduce en que si el cumplimiento se genera en el curso del segundo mes la cantidad a pagar será por dos meses.

El artículo 122 de la Ley de la Propiedad industrial determina que se tendrá por abandonada la solicitud de registro de marca cuando el promovente no de cabal cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo inicial o en el plazo adicional.

A este respecto el maestro Mauricio Jalife se pronuncia de la siguiente manera: “Los efectos derivados de que una solicitud se tenga por abandonada se traducen en que la misma deja de representar una expectativa de derecho para el solicitante, y al propio tiempo, pierde los derechos de prelación que le pueden haber correspondido de acuerdo con su fecha de presentación. Al abandonarse una solicitud bajo el supuesto artículo en comento, el interesado pierde toda oportunidad de invocarlo como fuente de derechos, y en términos generales se estima que la solicitud se desecha y considera como no interpuesta. Ese es el sentido en que se pronuncia el artículo 8° del reglamento de la LPI, que determina que en ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició.”³³

³³ Idem. P. 256

2.3. Reconocimiento de prioridad.

El principio general de territorialidad sobre el registro de marca consiste en que sus efectos se circunscriben al territorio para el cual fue otorgado. Sin embargo, como excepción y de acuerdo a los tratados internacionales sobre la materia, en nuestro país se reconocen derechos a favor del registro obtenido en un país extranjero.

El derecho de prioridad sin duda constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial. Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro de la Unión.

En efecto, México, como parte firmante y obligada del Convenio de París y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha incluido desde la LFPPI el reconocimiento del derecho de prioridad consistente en que al solicitar un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocérsele la fecha de prioridad que le correspondió a la solicitud presentada en primer lugar.

Para ello, conforme al artículo 118 de la LPI se deberán concurrir los siguientes requisitos:

- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en aquel país.
- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la solicitud presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen.
- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales.

Además de lo anterior, el Reglamento, en su artículo 60 dispone que el solicitante tendrá que:

- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad.
- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- Exhibir dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

2.4. Expedición del título.

Concluidos todos los trámites para que sea otorgada una marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá el título oficial que deberá contener los datos de la marca solicitada. De esta forma, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 126 dispone que será otorgado un registro por cada marca, el cual contendrá los siguientes datos:

- I. El número de registro marcario que le asigne el Instituto,
- II. El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.
- III. Los productos o servicios que ampara la marca y para los cuales será aplicable.
- IV. El nombre y domicilio del titular de la marca.
- V. La ubicación y tipo de establecimiento.
- VI. La fecha de presentación de la solicitud, misma que como ya hemos mencionado, se tendrá como fecha legal,
- VII. En su caso, la fecha de prioridad reconocida
- VIII. La fecha de primer uso, si es aplicable,
- IX. La fecha de expedición del título de marca, y
- X. La vigencia del registro marcario.

Es importante determinar que el interesado, o el titular de la marca debe cerciorarse que aquellos datos contenidos en dicho documento sean precisos en su totalidad así como su concordancia con los datos en la solicitud de registro sean incidentes.

Por otro lado, todas las resoluciones referentes a los registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicados por el Instituto en la Gaceta de la Propiedad Industrial; que es su órgano de difusión oficial, y que es editada mensualmente. Debemos precisar la importancia de la publicación del registro de la marca en la Gaceta, toda vez que con su puesta en circulación, inicia el computo de los plazos que la Ley de la materia confiere a los titulares para intentar acciones de nulidad en contra del registro, en términos de lo que dispone el artículo 151 de este ordenamiento.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial no aclara que tipo de resoluciones sobre registro de marca deben ser publicadas, pero es comprensible que todas aquellas que afecten de manera directa el registro, en cualquiera de sus elementos básicos deberán incluirse.

En la práctica, se ha optado por abarcar todos aquellos datos de importancia que se relacionen con el registro, como pueden ser la cancelación, la declaración administrativa de nulidad o caducidad que le afecte, su renovación, si tiene inscrita una licencia de uso o transmisión de derechos respecto de dicho registro marcario, el cambio de nombre, titulares o régimen jurídico, cambio de domicilio, limitación de los productos o servicios que ampara, etc.

Aunado a lo anterior, debemos mencionar que la propia ley dispone que la marca debe usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Así como la indicación de la leyenda "Marca Registrada" las siglas "M.R." o el símbolo ® que es aceptado a escala mundial. La anterior leyenda, sólo podrá ser utilizada para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca se encuentre debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

No existe absolutamente ninguna diferencia en elegir una forma u otra para indicar que una marca se encuentra registrada, pues no hay estipulación legal respecto del lugar en que deban ubicarse, la única limitación es que la misma se ubique en un campo visual de la etiqueta en el cual pueda asociarse sin lugar a dudas con la marca que se encuentra registrada.

Atendiendo al criterio anterior, podemos señalar que la práctica de emplear las marcas tal y como fueron registradas es una constante que aparece regulada en casi la totalidad de legislaciones de la materia marcaria. De hecho, el empleo de la marca en forma diversa de cómo fue registrada, suele considerarse como un factor generador de la extinción del registro, tal y como esta previsto expresamente en nuestra legislación.

2.5. Fecha de primer uso.

Otro dato que resulta de especial importancia indicar en el formato de solicitud de registro marcario, es la fecha de primer uso de la marca, mismo que una vez registrado no podría ser modificado, tal y como lo establece el artículo 113 de la Ley.

Ahora bien, para que la fecha de primer uso sea considerada como válida, debió haber sido indicada en la solicitud inicial que se ingrese al Instituto. Para el caso de que el signo distintivo no haya sido utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro marcario, también deberá hacerse mención de este hecho.

En términos generales, la fecha de primer uso establece, el reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continua que se realiza de una marca, así como la exclusividad para emplearla. Es decir, es un elemento trascendental para la constitución y vida de un registro de marca.

Por ello, Mauricio Jalife Daher afirma que “La manifestación de la fecha de primer uso de una marca, en el formato de solicitud de registro, reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre e la causal de nulidad contemplada en el artículo 151 fracción

III de la Ley de la Propiedad Industrial, consistente en obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas”³⁴, tal y como lo veremos más adelante.

Dado que la continuidad en la utilización de la marca es un elemento indispensable en la configuración del derecho para la obtención del registro la fecha de primer uso que se debe proporcionar, en caso de existir interrupciones en el uso de la marca, debe corresponder al período ininterrumpido más reciente.

Reitero que la fecha de primer uso es de importancia tal, que en algunos casos de procedimiento administrativo determina la prelación de una marca sobre otra.

2.6. Renovación.

Sabemos que el plazo de vigencia del registro marcario es de diez años, contados a partir de la fecha legal, y podrá renovarse si se cumple con los requisitos para hacerlo.

De esta forma, el artículo 133 de la Ley establece que 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 por disposición legal, también debe dar trámite a las solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Sin embargo, si no se presenta la solicitud de renovación en este plazo, el registro se declarará caduco.

La renovación es procedente solamente si el interesado presenta el formato oficial de solicitud de renovación, adjuntando el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Para ello, deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que utiliza la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que aplica y que no ha interrumpido su uso por un plazo de tres años.

³⁴ Idem. P. 243

Finalmente, el artículo 135 de la misma ley estipula que si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastara que proceda la renovación en alguno de los registros base, para que también surta efectos y beneficie a los demás registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

CAPÍTULO III. EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA.

Para el maestro De Pina la nulidad de una marca se puede dar por la ineficacia de un acto jurídico, como consecuencia de la ilicitud de su objeto, motivo o fin. Asimismo podrá llevarse a cabo por la carencia de los requisitos esenciales establecidos para su registro o por la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración, tal y como se encuentra estipulado en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial que más adelante analizaré.

Según el Maestro Cesar Sepúlveda, existe una distinción entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca en sí.

Para él, la nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales y esto obliga al titular a efectuar un nuevo registro. Mientras que la nulidad de la marca, tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos.³⁵

Ahora bien, por lo que respecta a la caducidad de una marca, ésta debe ser considerada como la extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso que por el transcurso del tiempo o por no haber ejecutado los actos tendientes a su conservación extingue su vigencia.

Finalmente la cancelación consiste, básicamente, -en dejar sin efecto lo que se refiere a inscripción de un registro, que se hizo previamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

³⁵ Cesar Sepúlveda “**El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial**”, editorial Porrúa, 2ª edición, México, 1981, p. 216.

3.1. Nulidad.

El procedimiento de nulidad inicia con la presentación de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, ante la Oficialía de Partes común de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede iniciarse a petición de parte o de oficio de parte interesada; de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación.

Esta solicitud debe contener todos y cada uno de los requisitos señalados por el Artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial como son:

- I. Nombre del solicitante, y en su caso el de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud, detallando a términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.³⁶

Es importante aclarar que existe una distinción entre de los mismos signos distintivos, esto debido a su naturaleza jurídica, la cual es conocida como:

- a) Marcas.
- b) Avisos comerciales y
- c) Nombres comerciales.

Así mismo los artículos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial señalan que tanto los Nombres Comerciales como los Avisos Comerciales se registrarán en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, mientras que en lo relativo a las Marcas existe establecido un ordenamiento.

³⁶ Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, 2001. P. 283

Las acciones de nulidad podrán ejercitarse dentro de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro de marca en la gaceta conforme al artículo 127 de la LPI, excepto las marcadas bajo las fracciones I y V del artículo 151 que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y la fracción III de dicho artículo ordenamiento antes mencionado, que podrá ejercitarse dentro del plazo de 3 años.

Posteriormente tratare de explicar cada una de la fracción de dicho artículo, por lo que se procede a su dicha transcripción:

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 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 registro.
- 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.

- 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 reputara como obtenido de mala fe.

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

De la primera fracción podemos desprender que la misma no contempla ningún supuesto normativo, es decir, permite al accionante remitirse a cualquiera de las disposiciones relativas y aplicables a los signos distintivos que se consideren violados por la existencia de un derecho marcario otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley que nos ocupa, o bien que hubiese estado vigente en la época de registro que se pretende anular.

Esta fracción se refiere a cuando una marca se ha concedido contraviniendo los supuestos de originalidad y de carácter distintivo que señala la Ley o se haya otorgado omitiéndose formalidades requeridas.

Considero importante recalcar que dentro de esta fracción existe una estrecha relación con el artículo 90 de la LPI, ya que este artículo es el más socorrido respecto a la invocación de la fracción I del artículo en comento, ya que básicamente nos habla sobre todo aquello referente a los signos, denominaciones y formas tridimensionales que no pueden ser registrables como marca; Dicho artículo se transcribe a continuación:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos de que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.
- VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales,

gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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

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

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

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

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

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones

sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

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

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

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida;

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

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la

prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado en la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca al presente el titular del nombre comercial, si no existe un nombre comercial idéntico que haya sido publicado”.³⁷

Asimismo esta fracción I del referido artículo 151, da la posibilidad de remitirse a disposiciones contenidas en leyes anteriores bajo las que se haya concedido un registro marcario del cual se pretende la nulidad, pus como expresamente lo señala, también podrá declararse nulo un registro que se haya otorgado en contravención, no sólo respecto de la LPI, sino en contravención a las disposiciones de leyes anteriores a esta, como lo son la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de Invenciones y Marcas, por ejemplo; debemos aclarar que aun cuando puedan hacerse valer las causales de nulidad con fundamento en otras leyes, siempre deberán relacionarse las disposiciones que pretenden hacer valer de las legislaciones anteriores, con la fracción I del artículo 151, que es lo que da la pauta para interpretarla.

En este orden de ideas se puede afirmar que esta fracción da la oportunidad de forma general de atacar un registro marcario, independientemente de las causas de nulidad preestablecidas en las fracciones II a V.

Por su parte la fracción II del citado artículo establece la posibilidad de que la persona que considere gozar de un mejor derecho sobre una marca por uso anterior ya sea en México o en el extranjero, solicite ante el IMPI, la nulidad de dicha marca, otorgada posteriormente a la suya, aun cuando esta no haya sido debidamente registrada, siempre y cuando acredite fehacientemente haber usado su marca para aplicarla a los mismos o similares productos o servicios de forma continua e ininterrumpida en el país o en el extranjero con fecha anterior a la de presentación, o en su caso, a la fecha de primer uso declarada por aquel que la registró.

³⁷ Idem. P. 258-260

Se puede observar que esta fracción establece el uso anterior como generador de derechos sobre una marca. De hecho, ésta es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.

Según el Maestro Jalife, esta fracción está relacionada con lo dispuesto por la fracción I del artículo 92 de la LPI, que establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

La parte final del precepto, es un poco confusa debido a que los tres años a que se refiere dicho párrafo, debe estar referido al término que la fracción II del artículo 151 de la LPI establece para demandar la nulidad del registro, que es también de tres años, y no al derecho a solicitar el registro de la marca, ya que para ejercer tal prerrogativa no se pueden establecer plazos o límites de ningún tipo.

En lo que toca a la fracción III del artículo en estudio, la misma se refiere a que es nulo el registro marcario que se haya otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud de registro de marca.

Cabe señalar que esta disposición no obstante de ser tajante en señalar que de cualquier dato falso es suficiente para declarar nula una marca registrada, es omisa al diferenciarse lo que constituye un dato falso, y lo que no lo es. De esa forma el IMPI ha optado un criterio amplio respecto a este punto, ya que trata de interpretar si

efectivamente el dato que se imputa como falso proporcionada de mala fe o bien fue meramente un error mecanográfico.

Asimismo, existen criterios jurisprudenciales que marcan la pauta para determinar si dicho dato falso es proporcionado con el ánimo de obtener una ventaja sobre un solicitante. Sirve de apoyo por analogía el siguiente criterio, que a continuación se transcribe:

MARCAS INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 147, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. De conformidad con el método de interpretación sistemática, las normas que conforman un cuerpo legal, deben examinarse dentro de su contexto, esto es, para buscar o descubrir su espíritu han de analizarse cada uno de los preceptos legales en relación con los que forman parte del propio ordenamiento. En el caso que nos ocupa, el artículo 147 fracción V, de la Ley de invenciones y Marcas que regula las causales de nulidad, extinción y cancelación de registros marcarios, interpretado en concordancia con el artículo 1° de la propia ley, lleva a la conclusión inequívoca de que la causal de nulidad consistente en las declaraciones falsas o inexactas, tienen como finalidad la de reprimir la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga. Ahora bien, la competencia desleal como su nombre lo indica, importa un actuar de mala fe y en este orden, **no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se señalen datos “falsos o inexactos” para que la causal que nos ocupa se actualice sino que es menester, además, que se demuestre que esos datos “Falsos o Inexactos” son expresados de mala fe para obtener un derecho, en afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtención de los beneficios que consagra la Ley de la materia, o bien que se demuestre, que la solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares.** En tal virtud, si lo que constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una mera diferencia de días en la fecha de primer uso de la marca estando probando que la parte a quien se le atribuye la expresión de datos falsos, usó la marca con mucha anterioridad a su contra parte, es inconcuso que en el caso no se actualizó la hipótesis de la fracción en comento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. “Amparo en revisión 963/90. Concentrados Esenciales Balseca, S.A. 10 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente. Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: María Guadalupe Saucedo Zavala.

Por lo que respecta a la fracción IV del comentado artículo encontramos el problema de determinar si las marcas en confusión efectivamente fueron otorgadas por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

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

Dicha fracción se da con frecuencia en nuestro país, debido a que en nuestro país no existe procedimiento de oposición previo a la concesión del registro. Prácticamente en todos los países se sigue un procedimiento para el registro de una marca, consistente en que, antes de proceder a su concesión, el registro es publicado y si cualquier tercero considera que éste puede afectarle, presenta su oposición con objeto de impedirlo.

Una vez presentada la o las oposiciones, se sigue el incidente en que se exponen los argumentos de las partes, hasta que la autoridad determina si procede la concesión, por lo que el sistema de oposición funciona como filtro que evita que posteriormente el titular de un registro tenga como única opción nulificar el registro que ha sido otorgado en contravención de sus derechos.

Es por esto, y como lo señala el Maestro Mauricio Jalife, el sistema de oposición presenta importantes ventajas que deben ser adoptadas por nuestro sistema, ya que conceder un registro sin permitir al titular previo manifestarse en contra, se traduce en una situación distorsionante. Una vez concedido el registro, el uso de la segunda marca suele iniciarse, y aun y cuando el primer registrante cuente con acciones para demandar la nulidad, el tiempo que demora lograrla se traduce en un grave perjuicio. De hecho, la afectación puede también dirigirse al segundo registrante, ya que éste, suponiendo que cuenta con un registro debidamente otorgado, puede haber realizado importantes

inversiones para posicionar su marca, las cuales pueden perderse al ser atacado dicho registro.³⁸

Ahora bien, para esclarecer un poco si las marcas fueron otorgadas por inadvertencia, diferencia de apreciación o error, me permito citar al el Maestro Jalife quien señala que:

Inadvertencia, se presenta cuando, simple y llanamente, el examinador encargado de analizar la solicitud respecto de los antecedentes existentes, pasa por alto alguno o algunos que debieron constituir obstáculos para el otorgamiento.

La diferencia de apreciación implica que el examinador tuvo a la vista las marcas involucradas pero, una vez realizado el análisis, concluyó que entre las mismas no se presentaba confusión, por lo que procedió a la concesión.

Finalmente, respecto del error obedece a una acepción tan general que comprende no sólo a las dos citadas anteriormente, sino cualquiera otra que se pudiera presentar durante el trámite, originando un registro que en condiciones normales no debió otorgarse.³⁹

Es por esto que es tan difícil establecer estos criterios y aun y cuando esta confusión podría suceder dentro del público consumidor, el IMPI toma como base ciertos criterios para poder solucionar dicha confusión. Sirve de apoyo el criterio consagrado en la Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV-I, Página 207, que a continuación se transcribe:

³⁸ Mauricio Jalife Daher, op.cit. P. 308

³⁹ Idem. P. 311

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

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican, las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ella 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 similares productos o servicios. Sin embargo, si 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 si misma, es decir, que debe revestir una 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 es frecuente, ya que 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 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 o 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 y 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 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 otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

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

De la anterior tesis se puede advertir que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las

diferencias entre las marcas, por lo que es necesario al momento de resolver tal cuestión tener en cuenta las siguientes reglas:

- La semejanza debemos apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- La comparación debemos apreciarla tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla una persona que preste atención común y ordinaria a dichas marcas.

Ahora bien, una vez aplicadas las fracciones anteriores, procedo a concluir el procedimiento de nulidad con la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad industrial, dentro de la cual lo que se pretende es evitar que sucedan situaciones dentro de las cuales los representantes, agentes, usuarios, etc., pretendan aprovecharse de la relación de negocios que pudieran tener con el titular del registro marcario en el extranjero.

En esta fracción el titular afectado del registro marcario deberá comprobar fehacientemente que tanto el representante, agente, usuario, etc., tuvieron una relación estrecha con el titular del registro marcario en pugna. Esto nos lleva a determinar que la autoridad llevará a cabo la tarea, de acuerdo a las pruebas otorgadas por los promoventes para determinar la certeza de que dicha persona efectivamente tuvo contacto alguno con el titular del registro marcario, como agente, representante o usuario.

Todo esto es independiente de las acciones civiles y penales que en un momento dado el titular de la marca extranjera se reserva para ejercitar en contra del titular del registro obtenido de mala fe.

3.2. Caducidad.

Para poder entender este punto considero pertinente definir la palabra caducidad, la cual proviene del latín *cedere* que significa caer. Para el tratadista Bejarano Sánchez, la caducidad es “la decadencia o pérdida de un derecho porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo la conducta que la norma jurídica imponía para preservarlo.”⁴⁰

Según el artículo 152 de la Ley de la Propiedad industrial solo en dos casos se podrá obtener la caducidad de una marca:

- I. No se renueve en los términos establecidos de esta Ley.

Para entender bien esta fracción considero necesario referirme a los artículos 133 y 134 de la LPI que establecen los términos y condiciones para la procedencia de la renovación de un registro de marca mismos que a continuación transcribo.

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 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.

⁴⁰ Bejarano Sánchez, Manuel “**Obligaciones Civiles**”, Editorial Harla, México, 1996.

Es decir, cuando no se solicite dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia o en un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

Lo anterior se puede descifrar en que el derecho que confiere un registro de marca se pierde por el solo transcurso del tiempo, cuando no existe una manifestación explícita de parte del titular para prorrogar la vigencia del registro, y el cumplimiento de las condiciones establecidas para el efecto.

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.

Esta fracción lo que intenta proteger es un principio universal en materia de propiedad industrial que consiste en que la preservación de los derechos exige que los mismos sean explotados por su titular, ya que lo contrario supone una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad, según señala el Maestro Jalife.⁴¹

⁴¹ Mauricio Jalife Daher, op.cit P. 319.

3.4. Cancelación.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 154 nos señala que una cancelación procede cuando el titular de un registro marcario ha provocado la transformación de una denominación genérica que corresponde a varios de los productos o servicios para los cuales se registro.

Todo esto nos lleva a deducir que la cancelación es aquel medio a través del cual la marca pierde su carácter distintivo como medio para diferenciarlo del producto o servicio al cual este se aplica.

Respecto a lo anterior tratare de explicar un poco lo que la ley considera como denominación genérica. A pesar de ser novedosa, una marca puede tomarse en un signo libre, en un nombre de uso común cuando ha venido a ser de uso general, especialmente entre los comerciantes e industriales del mismo ramo de industria o comercio. Ramella va más allá y menciona que “la desaparición de la capacidad distintiva de la marca obedece a la creciente popularidad de la misma entre el público, que la generaliza y vulgariza, sin oposición del titular primitivo de la marca”⁴².

Como ejemplo podemos citar el caso ASPIRIN. En 1990 una química norteamericana registro la marca “Aspirin” para aplicarse comercialmente a denominar tabletas de ácido acetilsalicílico, droga patentada por ella misma en los Estados Unidos para remediar malestares de cabeza y otros padecimientos y químicos en la inteligencia de que al comprimirlo y empaquetarlo estos le imprimieran el signo “Aspirin”, esta marca formaba parte de un gran mercado, y los productores y fabricantes de medicamentos ya elaboraban la aspirina como un producto más de su línea.

⁴² Ramella, Agustín, **Tratado de Propiedad Industrial**, p. 66.

CAPÍTULO IV. LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MÉXICO.

En este capítulo analizaré las consecuencias que se derivan de las deficiencias en el otorgamiento de un registro de marca en México; todo ello debido a que dentro del procedimiento actual existen irregularidades, omisiones, anomalías y desventajas que inducen a la Autoridad a incurrir en errores que se reflejan en una afectación de los intereses de terceros.

Es decir, me referiré a un procedimiento que sirve para impedir que los derechos adquiridos por un registro de marca se vean afectados posteriormente con el otorgamiento de registros marcarios que puedan afectar los derechos de los titulares.

Debemos recordar que el procedimiento para el registro de marcas en México, se inicia con la presentación de una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de que éste que es la autoridad reguladora de las marcas determine mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales si es procedente el otorgamiento de registro, o si existe alguna prohibición que impida su concesión.

Como se desprende de la descripción del procedimiento para el registro de marcas en México mencionada en capítulos anteriores, podemos observar que antes de proceder al trámite de una solicitud de registro de marca nuestra Ley de la Propiedad Industrial, no contempla la posibilidad de permitir a los terceros que crean tener un mejor derecho a manifestarse en contra de dicha solicitud, lo cual se traduce para mi punto de vista en una situación desventajosa que en la mayoría de los casos genera consecuencias tales como el inicio de procedimientos de declaración administrativa, lo cual podría ser muchas veces evitado si se incluyera el procedimiento de oposición, pues de esta forma se evitaría en mayor medida el otorgamiento de registros en contravención a derechos previamente adquiridos.

Ahora bien, es hasta el momento de la concesión de un registro marcario o cuando menos de la existencia de una solicitud de registro de marca en que surge el interés jurídico de una persona para promover una declaración administrativa, cuyas consecuencias podían ser la nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario.

Sin embargo considero que la adopción de un procedimiento que impida llegar hasta el momento del otorgamiento para entonces poder iniciar una declaración administrativa puede ahorrarnos tiempo si el citado procedimiento tiene lugar antes de que sea otorgado el registro marcario.

De esta manera actúan la mayor parte de los procedimientos para el registro de marcas en varios países del mundo, de los cuales se analizarán a continuación diversos países que incluyen el procedimiento de oposición como parte de su procedimiento para el registro de marcas.

4.1. Procedimiento de oposición en el extranjero

A continuación muestro un cuadro con algunos países en los que existe el procedimiento de oposición, en el cual se aprecia la forma en que se lleva a cabo dicho procedimiento.

4.1.1. CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION EN MARCAS DE AMERICA DEL NORTE,

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
Canadá	si	Se publica en un periódico marcas para propósitos de oposición.	Una vez que la marca es registro, la oposición debe ser presentada dentro de los 2 meses posteriores a su publicación excepto que se consiga una prórroga. La oposición se puede basar en las siguientes bases: -Que no cumpla con los requisitos de forma. -Que dicha marca no sea registrada como tal. -Que el que se ostente como titular de la marca en realidad no lo sea. -Que la marca no es distintiva.
E.U.A	si	La marca se publicará en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas Norteamericana	Cuando se recibe la notificación de una oposición, la Oficina de Patentes y Marcas establecerá el procedimiento de oposición entre las partes antes que se lleve a cabo en el Tribunal de Marcas o en la Junta de Apelación. Ante una decisión en el procedimiento de oposición se puede apelar en la Corte Americana del Circuito Federal de Apelación, o se puede hacer

			una acción civil opuesta a la Corte de Distrito de Estados Unidos donde la jurisdicción es propia para las partes interesadas.
--	--	--	--

Fuente: REVERDIN, Andre y MANOLA Alexandra, "KATZAROV□S: Manual On Industrial Property All Over The World", 9th Edition, 19th Revision, Geneve, VOLUMEN II: North America, Latin America, Asia, Africa, Oceania, 1999, pags. 2003 – 2047.

4.1.2. CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION EN MARCAS DE LA UNION EUROPEA

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
Dinamarca	si	La publicación se hace en la Gaceta Oficial "Dansk Varemaerketideende"	La oposición debe ser presentada dentro de los dos meses posteriores a la publicación de su registro. Razones y procedimiento: cuando cause confusión un registro anterior o marca no registrada, nombre de una firma, nombre de una familia, nombre de una asociación, dirección de cable, etc.
Finlandia	si		La oposición puede ser presentada después de que haya sido registrada, dentro de los dos meses posteriores a la publicación del registro.
Francia	si	Después de la presentación y su registro, la marca es publicada en el Boletín Oficial (BOPI)	La oposición puede ser presentada después de que haya sido publicada como registro, dentro de los dos meses posteriores a su publicación, por el propietario o licenciatario exclusivo de una marca o aplicación anterior puede presentar una oposición a este registro. Las observaciones orales pueden ser presentadas por cualquiera de las partes antes de que la Oficina de Patentes tome una decisión. Existe la excepción para una marca para la

			<p>cuál la protección exista en países extranjeros. Un aplicante puede solicitar el registro a pesar de que una oposición pendiente demostrando que la protección de una marca en países extranjeros está condicionada por la Oficina de Registro Francesa. Sin embargo, si esta oposición esta bien fundada, el registro de la marca francesa será parcial o totalmente cancelada.</p>
Alemania	Si	<p>La oposición es publicada en la Publicación de Marcas (Markenblatt).</p>	<p>La oposición puede ser presentada dentro de un período de tres meses siguientes a la publicación del registro por cualquier propietario de una marca o solicitud de marca ya existente. El tiempo límite para presentar una oposición no puede extenderse (las reivindicaciones no están permitidas). La oposición debe basarse en marcas idénticas o semejantes, bienes o servicios. Bienes o servicios pueden en ciertos casos ser parecidos en grado de confusión entre ellos. Si la marca anterior, en la cuál la oposición se basa, y fue registrada cinco años antes y el solicitante alega uso de esta marca, el oponente tiene la responsabilidad de probar el uso de la marca anterior durante los últimos 5 años ante la publicación del registro. Si en el período de gracia de cinco años de no uso termina antes de la fecha de publicación del registro, el oponente tiene que probar que ha usado la marca anterior durante los 5 años anteriores a la decisión de la oposición. El uso de una marca anterior por una tercera persona con el permiso del oponente es considerado igual que el mismo oponente. En la decisión en donde las marcas son similares en grado de confusión, la Oficina de Patentes y Marcas sólo toma en cuenta los bienes o servicios por los cuales el</p>

			oponente a comprobado que ha usado.
Grecia	si	Una vez analizada y aceptada por la autoridad, la marca solicitada es publicada en la Gaceta Oficial, para que después de cuatro meses se registre.	La oposición puede ser presentada dentro de un período de cuatro meses después de la publicación. Después del registro y cinco años a partir de esa fecha, es posible la petición o cancelación. Después del período de 5 años de la fecha de registro la marca es incontestable.
Irlanda	si		Una vez publicada la marca solicitada en la Revista Oficial. La aplicación se lleva a cabo si su fecha legal, fue antes del 1 de julio de 1996, el período de oposición se extiende a un mes. Si la fecha legal es después del 1 julio de 1996, la oposición debe ser presentada dentro de los tres meses y es improrrogable. Existe un procedimiento similar en Gran Bretaña.
Noruega	si		Cuando la solicitud ha sido aceptada por las autoridades es registrada y publicada en la Gaceta Oficial (Norsk Varemerketidende) y la oposición se puede presentar dentro de los dos meses de la publicación. Las oposiciones se basan usualmente: a) cuando la marca se confunde cuando es similar a un primer registro o una marca no registrada, b) cuando la marca carece de distintividad o es considerada descriptiva, o c) cuando el solicitante no es el actual dueño de la marca.
Portugal	si	Las solicitudes son publicadas antes del examen, en el Boletín Oficial con un tiempo límite de dos meses para interponer la oposición.	La solicitud de marca es publicada, antes del examen de la autoridad, en el Boletín Oficial, la oposición debe ser presentada dentro del periodo-límite de dos meses, a partir de la oposición. El examen se realiza una vez que ha transcurrido el tiempo de oposición o cuando la disputa, en

			caso de existir, termine. El examen tiene lugar después del tiempo límite preparado para la oposición que ha transcurrido o cuando la disputa haya terminado.
Rumania	si		El registro de oposición es posible dentro de los 3 meses por el dueño desde el día en que se comunica. Dentro de 3 meses para los interesados o terceras personas contados desde el día en que se haga oficial el documento relacionado estas marcas. Las partes interesadas pueden apelar en la Corte de Bucarest por una decisión tomada por la Comisión de Apelaciones.
Rusia	si	Es publicada en la Gaceta Oficial de Marcas.	La oposición es posible dentro del período de 5 años desde el día de su publicación.
España	si	Es publicada en la Gaceta Oficial por la Oficina de Marcas de la Propiedad Industrial	La oposición debe ser presentada por la parte interesada dentro de los dos meses posteriores a la publicación del resultado dado a conocer en la Gaceta Oficial. Asimismo, después de la publicación, se abre un período en el cual se podrán presentar las oposiciones de cualquier persona que crea tener un mejor derecho. De hecho, la Oficina de Marcas – solamente con propósitos informativos- avisará a los dueños de marcas anteriores que consideren que tienen bases legítimas para oponerse para que si lo consideran pertinente se opongan.
Suecia	si	Si no hay obstáculos para el registro en la Oficina de Patentes se puede registrar la solicitud para posteriormente publicarla.	Cualquier persona que quiera interponer una oposición debe hacerlo dentro de los dos meses contados a partir del día de que se haya publicado su registro. Si no hay una oposición u otro obstáculo, la marca será íntegramente

			registrada.
Suiza	si		Existe la posibilidad de oponerse, una vez que la marca ya ha sido registrada y publicada, la oposición debe ser presentada dentro de los tres meses posteriores a la publicación por el dueño de la marca previamente registrada o solicitada.
Inglaterra	si		Después de que la solicitud de marcas es aceptada por la Oficina de Marcas se publica en un periódico oficial y se abre la oposición por tres meses (improrrogables).

Fuente: REVERDIN, Andre y MANOLA Alexandra, "KATZAROV□S: Manual On Industrial Property All Over The World", 9th Edition, 19th Revision, Geneve, VOLUMEN II: North America, Latin America, Asia, Africa, Oceania, 1999, pags. 1003 – 1151.

4.1.3. CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION EN MARCAS DE AMERICA LATINA

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
Argentina	si		<p>Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la solicitud de marca, cualquier persona puede presentar oposición a su registro. La práctica administrativa ha creado el “Llamado de atención”. Consiste en la presentación, generalmente vencido el plazo para presentar oposición, de un escrito en el que se señala a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la existencia de una determinada marca o causa que impediría el registro de la marca. Esta presentación no obliga a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en sentido alguno, ni obstaculiza el registro de la marca en cuestión. La oposición debe presentarse por escrito con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición. También deberá constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal.</p> <p>El domicilio especial será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante para obtener el retiro de la oposición.</p> <p>Establece la ley Argentina en su artículo 14 que los fundamentos de la oposición pueden ser ampliados al contestar la demanda que inicie el</p>

		<p>solicitante. Esta norma consagra una práctica generalizada durante la vigencia de la anterior ley y que fue aceptada en numerosos fallos.</p> <p>La presentación de nuevas bases o fundamentos en la oposición, como ser nuevas marcas o bien distintas normas legales en nada perjudica al solicitante y/o actor. Este puede ofrecer pruebas sobre todos los hechos alegados por el oponente, y rebatir todos los nuevos argumentos, y eventualmente ante la Cámara en caso de apelación. No tiene sentido atarse a una interpretación contraria y no considerar marcas anteriores confundibles, o mismo normas legales, por el sólo hecho de no haberse citado en el escrito de oposición, toda vez que no se podría conceder una marca viciada de nulidad y así forzar al oponente a iniciar otro juicio que podría estar ganado de antemano.</p> <p>Para ejercer el derecho de oposición al registro o al uso de una marca se requiere un interés legítimo. Una oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida. Se declararon procedentes oposiciones que tenían por objeto evitar la confusión, aun con una marca de otra clase, o para evitar el aprovechamiento ilegal del prestigio del oponente, o para evitar que alguien se apropiara de un vocablo de uso común. No hay que tener una</p>
--	--	---

		<p>marca registrada para presentar oposición, el titular de una marca de hecho, es decir no registrada, puede hacerlo así como el propietario de un nombre comercial.</p> <p>Al presentarse una oposición queda suspendido el trámite administrativo de la marca hasta en tanto se retire la oposición o la solicitud quede en estado de ser declarada abandonada. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial notificará al solicitante las observaciones que hubiera efectuado a la solicitud junto con las oposiciones presentadas. A partir de la notificación el solicitante tiene un plazo de un año para negociar con el oponente y obtener el retiro de la oposición, o bien para iniciar una acción judicial con tal finalidad. Si ello no ocurriere, o bien si permitiese la acción judicial, se declarará el abandono de la solicitud de marca.</p>
Bolivia	si	<p>La oposición debe ser presentada dentro de los quince días posteriores a la publicación del resultado del examen por parte de la autoridad. Si el registro ha sido otorgado, la solicitud de cancelación será hecha por la Oficina de Patentes dentro de los seis meses de concedida, en las cortes dentro de un año, mientras que las acciones de cancelación están prohibidas después de 18 meses.</p>

Brasil	si	Una vez cumplidos los requisitos formales, la solicitud se publica en un período de 60 días para ser sometida a un examen técnico.	El solicitante deberá ser notificado de la oposición y tendrá un periodo de 60 días para contestarla. Una vez que el periodo de oposición ha terminado o, si el mismo ha sido presentado, después del período para contestar, el examen será conducido durante y siguiendo los requerimientos que puedan ser formulados, el cuál deberá responderse en un período de 60 días. Una vez que el examen haya concluido la decisión será publicada permitiendo o rechazando la solicitud de registro.
Chile	si	Se publica en la Gaceta Oficial en el término de 10 días hábiles improrrogables, una vez cumplidos los requisitos formales.	La oposición debe ser presentada dentro de los treinta días posteriores a la publicación del resultado del examen por parte de la autoridad.
Colombia	si, ahora se le llama "Observación"	La solicitud se publica en la Gaceta Oficial.	La oposición debe ser presentada dentro de los treinta días posteriores a la publicación del resultado del examen por parte de la autoridad. Si no hay oposición y la marca es registrable, el registro es concedido.
Costa Rica	si		La oposición puede darse entre marcas que produzcan confusión gráfica o fonética, marcas notorias o previamente registradas. Si ya es registro se hace mediante una demanda civil llevada ante las cortes ordinarias.
Cuba	si		La solicitud se publica para efectos de oposición. Si ya es

			registro entonces la oposición es posible ante la Oficina de Marcas mediante la presentación de la nulidad basada en la violación de los requerimientos establecidos por el derecho marcario. Un procedimiento judicial puede ser solicitado en contra de la resolución final ante la Corte Provincial de la Ciudad De La Habana, dentro de un término de 30 días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
Ecuador	si	Gaceta de la Propiedad Industrial	La oposición debe ser presentada dentro de los treinta días posteriores a la publicación cualquier persona puede presentar una oposición en contra del registro de marca, si la marca infringe la ley (ver no registrable). Procedimiento: a) La demanda de oposición debe ser presentada ante la Oficina de Marcas, b) Con la demanda de oposición, la otra parte será notificada y deberá contestarla dentro de 30 días improrrogables para contestarla. Al final de este término, la Autoridad Nacional Competente decidirá si va a aceptar la oposición y las ordenes para solicitar las pruebas. El demandado puede apelar ante el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. La resolución del ministerio puede ser apelada ante el Tribunal de Conflictos Administrativo.
Guatemala	si	La publicación se hará 3 veces en el curso de 15 días en la Gaceta Oficial	La oposición debe ser presentada mediante una petición presentada ante la Oficina de Marcas, dentro de

			los dos meses posteriores a la publicación de la marca.
Honduras	si	Se publica tres veces con intervalos de 10 días en la Gaceta Oficial	La oposición debe ser presentada por cualquier parte interesada dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la última publicación. No será aceptada ninguna presentación retrasada. La Oficina de Marcas y Patentes resuelve las oposiciones y todas las decisiones pueden ser apeladas.
Jamaica	si	Una vez en la Gaceta de Jamaica	La oposición debe ser presentada dentro de los treinta días posteriores a la publicación en la Gaceta de Jamaica. Las bases son: conflicto de intereses, por ejemplo, causará confusión con los productos del oponente. La marca es escandalosa o no ha sido publicada.
Nicaragua	si		La oposición debe ser presentada dentro de los dos meses posteriores a la publicación de la solicitud o renovación del registro obtenido dentro de la ley aplicable antes de la Convención de América Central.
Panamá	si	Boletín de Propiedad Industrial	Una vez que la solicitud de la marca es publicada, cualquier persona puede presentar una demanda de oposición ante la autoridad responsable, dentro de los dos meses siguientes al día de publicación. La jurisdicción para tratar estas demandas recae en las Cortes Comerciales. Si ninguna demanda de oposición ha sido

			presentada el DIGERPI publicará el certificado correspondiente de registro.
Paraguay	si	Después de un examen formal se publica tres veces consecutivas en cualquier periódico	Si la marca es similar en grado de confusión a un registro anterior la oposición puede ser levantada ante el Departamento de Propiedad Industrial, dentro de un término de 60 días a partir de la última publicación. Cuando se presenta la contestación a la oposición la parte interesada puede demandar por el no uso de la marca. En este caso la demanda de no uso será resuelta en la Corte. El procedimiento permanecerá pendiente hasta que la decisión final sea decidida por la Corte.
Perú	si	Gaceta Oficial "El Peruano"	El propietario de los derechos de propiedad industrial que considere que sus derechos están en peligro con una nueva aplicación de registro puede oponerse a dicho registro dentro de los siguientes 30 días de la publicación en la Gaceta Oficial; los documentos de oposición deben contener razones específicas apoyadas por las pruebas adecuadas o mencionando una decisión de registro previa.
Puerto Rico	si		Es posible la oposición en contra de la solicitud o de los procedimientos de cancelación en contra de una marca registrada presentada ante la Secretaría de Estado de Puerto Rico.
El Salvador	si	Tres veces en la Gaceta Oficial para propósito de oposiciones	1) Basada en provisiones legales; y 2) basada en derechos privados: a) en base al registro anterior; b) en base

			al uso previo (puede ser solicitada por cualquier persona). El procedimiento se desarrolla en la Oficina de Marcas excepto para casos de competencia desleal y cancelaciones.
Uruguay	si		La solicitud de oposición de una nueva marca debe ser presentada dentro de los 30 días de su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial.
Venezuela	si	Después del examen formal. Que es publicada en el Boletín Oficial	La oposición debe ser presentada dentro de los treinta días siguientes de la fecha de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona puede objetar a la solicitud y oponerse al otorgamiento de la marca.

Fuente: REVERDIN, Andre y MANOLA Alexandra, "KATZAROV□S: Manual On Industrial Property All Over The World", 9th Edition, 19th Revision, Geneve, VOLUMEN II: North America, Latin America, Asia, Africa, Oceania, 1999, pags. 3003 – 3229.

4.1.4. CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION EN MARCAS DE ASIA

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
China	si	Gaceta de Marcas	Cualquier persona puede dentro de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de publicación (para marcas internacionales [Madrid]: A partir del primer día del mes siguiente a la publicación en “Les Marques Internacionales”), presentar una oposición en contra de un registro de marca. Si ninguna oposición es presentada, o si se decide que la oposición no es justificada, el registro será aprobado, el certificado de marca publicado y el registro de marca.
Hong Kong	si		Cualquier persona interesada el presentar una oposición podrá, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de aviso en la Gaceta Gubernamental de Hong Kong, dar noticia de la oposición por escrito, acompañada de una declaración con las razones en la cuales base su oposición en hoja duplicada. No se permite ninguna prórroga.
Japón	si	Gaceta Oficial de Marcas	El sistema de oposición fue adoptado a partir de 1 de abril de 1997, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de publicación del registro, cualquier persona puede pedir una oposición, presentando una declaración

			de oposición a la Oficina de Patentes acompañada de evidencia. El término para levantar una oposición no puede ser extendido. Las razones y evidencias para la oposición pueden ser suplementadas dentro de los 30 días (un período de 2 meses de gracia adicional es concedido para extranjeros). La razones para oposición son básicamente las mismas que las de una negativa de solicitud de marca.
--	--	--	--

Fuente: REVERDIN, Andre y MANOLA Alexandra, "KATZAROV□S: Manual On Industrial Property All Over The World", 9th Edition, 19th Revision, Geneve, VOLUMEN II: North America, Latin America, Asia, Africa, Oceania, 1999, pags. 4003 – 4346.

4.1.5. CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION EN MARCAS DE AFRICA

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
OAPI (Integrada por los siguientes países: Algeria, Nenin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerún, República Central de Africa, Chad, Congo, Egipto, Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Malagasy, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Monzambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.)	si	Boletín Oficial	Puede ser presentada por cualquier persona interesada, dentro de los siguientes 6 meses a su publicación.
Egipto	si	Diario de Marcas	La oposición y sus razones deben ser presentadas dentro de un lapso de 3 meses a partir de la fecha de publicación de la aceptación en el diario de Marcas.

Fuente: REVERDIN, Andre y MANOLA Alexandra, "KATZAROV□S: Manual On Industrial Property All Over The World", 9th Edition, 19th Revision, Geneve, VOLUMEN II: North America, Latin America, Asia, Africa, Oceania, 1999, pags. 5003 – 5246.

4.1.6 CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION EN MARCAS DE OCEANIA Y POLINESIA

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
Australia	si	Diario Oficial	Puede ser presentada en un lapso de 3 meses a partir del aviso de la aceptación de la solicitud en el Diario Oficial: se puede obtener una extensión de 3 meses más si esta es presentada dentro de los 3 meses del primer período y acompañada con una declaración exponiendo las razones.
Nueva Zelanda	si	Diario Oficial de Patentes	Las solicitudes de marcas son anunciadas en el Diario Oficial de Patentes después de su aceptación (con excepciones antes) y la oposición debe entrar en un plazo de 3 meses a partir del aviso. Se puede solicitar una extensión del tiempo. Las bases más comunes para la oposición son: 1) Idéntica, engañosa o similar en grado de confusión con otra marca registrada para productos o servicios similares; 2) Engaño o confusión del uso de la marca debida de la reputación adquirida por otra marca que se encuentre en uso (pero no necesariamente registrada); 3) ilegitimidad de la marca registro (falta de distintividad). Otras bases son: que la marca sea contraria a la ley, que el solicitante no pueda probar ser el propietario de la marca; que la marca no tenga la intención de ser usada como tal; que la

			conducta del solicitante sea bajo la discreción del comisionado un motivo de rehusar el registro. El procedimiento de oposición es esencialmente el mismo en este caso al de patentes.
--	--	--	--

Fuente: REVERDIN, Andre y MANOLA Alexandra, "KATZAROV□S: Manual On Industrial Property All Over The World", 9th Edition, 19th Revision, Geneve, VOLUMEN II: North America, Latin America, Asia, Africa, Oceania, 1999, pags. 6003 – 6063.

4.1.7. CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE OPOSICION DE MARCAS COMUNITARIAS

PAÍS	OPOSICIÓN	PUBLICACIÓN	COMENTARIOS
COMUNIDAD EUROPEA (Alemania, Inglaterra, Italia, España, Francia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Grecia, *Estados Unidos, *Japón, *Suiza, *Canada, *Australia, *Taiwán, *Israel, *Hong Kong, *Noruega, *México) ⁴³	si	Las solicitudes se publican en el Boletín de Marcas Comunitarias en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, siempre y cuando no haya sido rechazado por un motivo absoluto de denegación y si el solicitante no ha retirado su solicitud después de conocer los informes de búsqueda.	Durante un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, cualquier tercero puede oponerse solicitando la denegación del registro. El procedimiento contradictorio entre el solicitante y los oponentes se desarrolla ante la división de oposición de la OAMI, quien no puede invocar de oficio y por sí misma estos motivos relativos para denegar el registro. En el caso de parecidos o similitudes, ya sea de los signos, ya sea de los productos y servicios, o de ambos a la vez, puede existir asimismo un riesgo de confusión. Los siguientes motivos de denegación se pueden invocar en el procedimiento de oposición ante la OAMI por los titulares de derechos anteriores: las marcas comunitarias anteriores, las marcas nacionales registradas y las marcas internacionales que surtan efecto en un Estado miembro de la

⁴³ * Estos países no forman parte de la Comunidad Europea pero pueden solicitar el registro de marcas comunitarias.

			<p>Unión Europea, las marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis del convenio de París, las marcas anteriores «de hecho» o «de uso», y otros signos anteriores no registrados utilizados en el comercio y que, según la legislación nacional que les es aplicable, confieren a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente. El procedimiento de oposición permite la utilización de todos los medios de comunicación con las partes y sólo en caso de procedimiento oral será necesaria la presencia física de las partes o de sus representantes en la sede de la OAMI. La división de oposición de la OAMI concluye el procedimiento de oposición, bien con la denegación total o parcial de la solicitud, o bien con la denegación de la oposición y el consiguiente registro de la marca. En caso de que no se haya presentado oposición en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud, la marca se registra al finalizar este plazo.</p>
--	--	--	---

4.2. Necesidad de incorporación del procedimiento de oposición en México.

A lo largo de este trabajo hemos visto los diferentes tipos de procedimientos que existen para registrar, defender y dejar sin efectos el registro de una marca. Sin embargo, también hemos notado que no existe un procedimiento en el transcurso en el que se solicita el registro de una marca y ésta se convierte en registro, por lo que hacen que los derechos de terceras personas se ven afectados y estén en desventaja.

Por lo tanto, considero que la incorporación del procedimiento de oposición en nuestro país sería benéfico ya que es un sistema que proporcionaría la posibilidad de que terceros en general puedan invalidar un derecho sin necesidad de esperar a que la solicitud de registro sea concedida. En este sentido, la oposición podría darse cuando el titular de la marca afectada, considere que la marca publicada es similar en grado de confusión a su marca o que simplemente crea tener un mejor derecho.

Para llevar a cabo el procedimiento de oposición aquí en México, será necesario modificar el procedimiento de registro de la marca dividiéndolo en las siguientes etapas:

- 1) Presentación de la solicitud.
- 2) Examen de forma.
- 3) Examen de fondo (anterioridad).
- 4) Publicación de la solicitud.
- 5) Oposiciones.
- 6) Expedición del título.

Las etapas mencionadas anteriormente se reagruparían en dos fases: una primera que concluye con la publicación de la solicitud de la marca de interés; y una segunda que comprende las etapas posteriores a la publicación de la solicitud aunque el IMPI intervendría constantemente en el procedimiento es indudable que la actuación *ex officio* de ese Instituto sería más intensa en la primera fase que en la segunda. En efecto, a lo largo de la primera fase del procedimiento el IMPI sería el principal

protagonista, ya que éste realizaría un detallado examen tanto de forma como de fondo. Por otro lado, en la segunda fase del procedimiento el protagonismo se desplazaría en cambio, a terceros afectados por la presentación de la solicitud, los cuales se traducen en titulares de marcas anteriores y son éstos los que pondrían en marcha la pieza básica de la siguiente fase: las oposiciones.

4.2.1. Presentación de solicitud.

El trámite de la solicitud de registro de marca, se llevará a cabo de igual forma a como está establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento el cual ha sido objeto de estudio en los capítulos anteriores, es decir mediante la presentación de la solicitud ante IMPI utilizando las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta.

4.2.2. Examen de forma.

Este examen como ya lo expliqué en capítulos anteriores tendría por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida que ya he descrito cumplen con los criterios y reglas del Instituto.

4.2.3. Examen de fondo.

Dicho examen consiste como ya lo he explicado en comparar la marca que se presenta a registro con las marcas ya registradas o en trámite de registro a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como en determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca.

Estas dos etapas formarían un procedimiento bilateral en el que se enfrentarían dialécticamente el solicitante de la marca y el examinador designado por el Instituto. Los terceros no intervendrían en estas etapas del procedimiento.

4.2.4. Publicación de la solicitud.

Si la solicitud de marca supera con éxito las etapas anteriores se procedería a la publicación de la solicitud de marca en un periódico de mayor circulación en el país y/o en una gaceta oficial (como lo hace para los registros o para las marcas que ese Instituto considere abandonadas).

La publicación de la solicitud de marca representaría desde mi punto de vista un importante hito en la tramitación del procedimiento de registro de marcas en nuestro país, ya que la publicación entrañaría, en efecto, el tránsito de la fase *bilateral* a la fase *Inter Partes* del procedimiento. Como veremos inmediatamente, a partir de la publicación de la solicitud los terceros que se consideren perjudicados podrán oponerse (en un término de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación) en contra de la concesión del registro de la marca solicitada. La presentación de oposiciones sería, justamente, el factor que imprimiría el carácter del procedimiento *Inter Partes* a la tramitación de la solicitud.

4.2.5. Oposiciones.

La presentación de oposición (es) por los terceros sería el trámite del procedimiento en que por vez primera entrarían en escena terceras personas completamente ajenas al solicitante de la marca.

Ahora bien, en su (s) oposición (es) los terceros no podrán denunciar indiscriminadamente cualquier motivo o razón que impida la concesión de la marca solicitada. Al contrario, las observaciones tan sólo podrán fundarse en los siguientes motivos:

- 1) Marcas idénticas o similares que distingan productos o servicios idénticos o similares,
- 2) Marcas registradas o solicitadas previamente ante el Instituto.
- 3) Marcas no registradas que sean “notoriamente conocidas” en nuestro país.

- 4) Nombres o avisos comerciales anteriores, idénticos o similares para actividades idénticas o similares.

De esta manera la vía de la oposición sería el único foro apropiado en que los terceros podrán invocar la (s) circunstancia (s) por la que la solicitud de marca no debería prosperar. Es indudable en este sentido que si bien el tercero que presentare una oposición (es) no adquiriría la condición de parte del procedimiento, su intervención únicamente contribuiría a que los motivos de denegación sean tomados en cuenta por el Instituto.

Los terceros formularían la oposición por escrito; y expondrían los motivos de denegación y/o las razones pertinentes por virtud de las cuales el Instituto debería negar *ex officio* la marca solicitada. En este sentido, la Oficina de Marcas notificaría al solicitante de la marca publicada sobre la existencia de las (s) oposición (es) presentadas en contra de su marca, dándole un término de 60 días naturales para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, la contestación del solicitante deberá dirigirse al Instituto y no a los terceros los cuales como antes se indicó no actúan como parte en dicho procedimiento.

Una vez que las dos partes hayan expresado las manifestaciones correspondientes, el Instituto resolvería el fondo de la oposición.

4.2.6. Expedición del título.

Concluidas las etapas anteriores, se expedirá el título el cual tendrá una vigencia por diez años prorrogables.

En vista de lo anterior, la incorporación del procedimiento de oposición a nuestro sistema marcario brindaría las siguientes ventajas:

1.- Es un sistema que proporcionaría certeza jurídica sobre los derechos adquiridos, al tratarse de un sistema en que se puede invalidar un derecho sin necesidad de esperar a que la solicitud de registro sea concedida.

2.- Dicho sistema dota de gran solidez a las marcas registradas y al mismo tiempo garantiza la protección de los consumidores y de los medianos y pequeños empresarios.

3.- Fomenta la igualdad "legal" entre las partes, al no tener que enfrentarse a procesos judiciales largos y costosos.

Cómo podemos ver son muchos los países que han adoptado el procedimiento de oposición, el cual permite a un tercero al que se le afecten sus derechos, oponerse a un registro de marca y solucionarlo de una manera rápida y eficaz.

En mi opinión, el trámite de las oposiciones esta llamado a convertirse, sin duda alguna en una de las etapas dialécticas más importantes en el procedimiento de registro de una marca ya que constituye el primer escenario en que pueden entrar en colisión la solicitud de marca y los derechos anteriores susceptibles de bloquear la solicitud.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- A lo largo de este trabajo, hemos visto que sería importante reformar el artículo 88 de la ley, ya que este artículo define a la marca retringiéndolo a la parte visual, dejando fuera signos potencialmente distintivos como serían las marcas olfativas o sonoras.

SEGUNDA.- El procedimiento para el registro de marcas en nuestro país es el sistema por medio del cual, previa solicitud presentada ante el Instituto antes mencionado, el particular busca obtener un reconocimiento respecto de los derechos de propiedad industrial, y con éste la protección contra actos de competencia desleal o cualquier otro acto que atenta contra estos derechos ya reconocidos.

Es por esto, que los actos inscritos en ese Instituto surtirán efectos frente a terceros respecto de un registro de marca otorgado por lo cual el derecho exclusivo de un marca se obtiene solo mediante su registro ante dicho Instituto, el cual no producirá efecto alguno si no existe dicho registro.

Este procedimiento de registro, da lugar al nacimiento del derecho al uso y aprovechamiento de una marca, sin que por esta razón se desconozcan derechos previamente adquiridos por un tercero de tal suerte que una persona puede hacer uso de una marca sin que para ello necesariamente tenga que registrarla, sin embargo, para gozar de protección respecto del uso de esta marca frente a un tercero deberá obtener el registro de la misma.

TERCERA.- Por otro lado, podemos concluir que la Ley de la Propiedad Industrial también reconoce a los titulares de los registros marcarios, la facultad para transmitir los derechos adquiridos en virtud del registro, con el objeto de que otra persona a quien le resulte de interés utilizar cierta marca pueda hacerlo: esta transmisión se hace en la misma forma en que se transmiten los bienes materiales. A esta figura se le conoce como transmisión de derechos marcarios.

De esta forma el titular de una marca registrada no solo puede transmitir sus derechos, sino también puede respecto de ésta conceder licencia de uso permitiendo por tanto la explotación de la marca, observando siempre las mismas disposiciones en materia de calidad.

CUARTA.- Es importante reconocer la primordial necesidad de realizar modificaciones a la Ley, que como hemos analizado son derivadas de la realidad que vive en nuestro país y que ha generado la evolución del comercio internacional originada por la globalización, así como la celebración de convenios internacionales entre otros; lo que genera la necesidad de adaptar nuestra legislación a nuestra realidad actual.

Sin embargo, la Ley también tiene grandes aciertos, por ejemplo, en los últimos años se ha estimulado la actividad comercial, las inversiones y los actos sobre marcas y derechos de propiedad industrial, como las licencias, las transmisiones de derechos y las franquicias, esto con la intención de devolver a las partes empresariales la libertad de convenir y eliminar la intervención Estatal en dichos actos para lo cual hubo la necesidad de abrogar las leyes de transferencia de tecnología expedidas en la década de los setentas y lo cual ha contribuido en gran medida a estimular esta actividad.

QUINTA.- Cabe mencionar que en lo referente al procedimiento administrativo de protección de los derechos de propiedad industrial previsto en la Ley, éste es considerado como novedoso, sin embargo considero que en algunos puntos convendría una revaloración, tal sería el caso de los tipos penales especiales contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial referentes a marcas, ya que desde mi punto de vista carecen de técnica legislativa lo que dificulta la persecución de los delitos e incluso la imputación de responsabilidades a delincuentes.

SEXTA.- Es importante mencionar que la marca no es solo un símbolo para distinguir o identificar mercancías, esta debe considerarse un activo, es decir una inversión que genera utilidades para el titular de la misma.

SEPTIMA.- Nuestra legislación no contempla el procedimiento de oposición dentro del procedimiento de registro de una marca, es por ello que constantemente nos encontramos con resoluciones en las que la autoridad declara nulo un registro marcario otorgado cuando existe en vigor otro que se considere afectado.

Por tal motivo, es necesario que dicho sistema sea adoptado en nuestro país, esto a través de reformas a la Ley, ya que éste básicamente se realiza antes del otorgamiento del registro y consiste en la publicación de la solicitud para un registro de marca a fin de que cualquier tercero que considere que se le está invadiendo un derecho, presente su oposición ante el registro que se pretende solicitar. Todo ello con la finalidad de impedir que el otorgamiento de dicho registro pueda afectar los intereses de otras personas.

Asimismo, considero que se le otorgaría mas seguridad al titular de un registro marcario, ya que su derecho estaría a salvo desde el otorgamiento del registro, sin necesidad de verse afectado por una situación de inseguridad jurídica, como lo es el procedimiento de nulidad o caducidad de los registros.

SÉPTIMA.- Esta tesis abarca un estudio respecto de los distintos sistemas de oposición contemplados en algunos países del mundo, y como se observó todos y cada uno de los países tienen sus propias bases de acuerdo a sus necesidades, pero la mayoría de los países contemplan dicho procedimiento por lo que considero que México también debería adoptarlo.

OCTAVA.- Al incorporar el procedimiento de oposición obtendríamos también economía procesal, lo que nos llevaría a disminuir todas las confusiones que se presentan día a día en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya que en un futuro no muy lejano, nuestro país formaría parte del Arreglo y/o el Protocolo de Madrid.

Bibliografía.

DIAZ Velazco, Manuel, **“Estudios sobre Propiedad Industrial”**, Editorial Grupo Español de la AIPPI (Asociación Internacional de la Protección a la Propiedad Industrial), Barcelona, España, 1997.

Informaciones Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ginebra, 1984.

JALIFE Daher, Mauricio, **“Comentarios a la ley de la Propiedad Industrial”**, editorial McGraw Hill, México, 1999.

JALIFE Daher, Mauricio, **“Aspectos Legales de las Marcas en México”**, editorial Sista, México, 1994.

Joaquín Rodríguez y Rodríguez, **Curso de Derecho Mercantil**, Editorial Porrúa, 1ª edición, México, 1978.

KONST Katzarov's, **“Manual on Industrial Property”**, All over the world, Volumen II y III, 9a. edición.

MASCAREÑAS, C.E., **“Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano”**, Colección Justitia et Jus, 1963, Venezuela.

NAVA Negrete, Justo, **“Derecho de las Marcas”**, editorial Porrúa, 1ª edición, México, 1985.

OFFNER, D, Eric, **“International Trademark Protection”**, Fieldston Press, Nueva York, 1965.

OTAMENDI Jorge, **“El derecho de las marcas”**, Editorial Aberredo-Perlott, Argentina, 1989.

RANGEL Medina, David, **“Derecho Intelectual”**, editorial McGraw Hill, México 1998.

ROBLES, Morchon Gregorio, **“Las marcas en el derecho español”**, editorial Civitas, S.A., España, 1995.

SEPÚLVEDA, Cesar, **“El sistema Mexicano de la Propiedad Industrial”**, editorial Porrúa, 2ª edición, México, 1981.

SERRANO Migallón, Fernando, **“La propiedad Industrial en México”**, 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 1995.

SONI Cassani, Mariano, **“Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial”**, editorial Porrúa, 2ª edición, México, 2001.

TOMAS de las Heras, Lorenzo, **“El agotamiento del derecho de marca”**, editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1994.

WITTENZELLNER, Ursula, “Derecho de marcas en la Argentina, bases y desarrollo”, editorial Abeledo-Perrot, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1987.

Legislación

Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, México, 2001.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, México, 2001.

Páginas de Internet

www.uspto.gov

www.inpi.gov.ar

www.sic.gov.co

www.oami.eu.int

www.inpi.gov.br