



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

**“TRANSMISIÓN DEL USO EN EL CONTRATO DE CESIÓN DE
MARCAS”**

Tesis que para optar por el grado de Licenciada en Derecho,

Presenta:

ELISA GUADALUPE HARO MUÑOZ

ASESOR: LIC. MAURICIO SANDERS HUERTA

México D.F. Abril 2014



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.

Transmisión del Uso en el Contrato de Cesión de Marcas

Elisa Guadalupe Haro Muñoz

*“No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.”*

...

*“continuar el viaje,
perseguir tus sueños”*

...

*“porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo”*

...

“vivir la vida y aceptar el reto.”

Mario Benedetti

AGRADECIMIENTOS

A mi Asesor Mauricio Sanders Huerta:

Mau eres un ejemplo como profesionista, abogado y amigo, te agradezco tu confianza, apoyo y enseñanzas en este camino para lograr un sueño.

A mi Asesor Honorario Carlos A. Navarro:

My Master, me impulsaste para lograr avanzar y tuviste fe cuando ni yo misma la tenía, mil gracias por tu asesoría, por su entusiasmo y ayuda incondicional.

A mi Familia:

A Dña Elisa Yaya por enseñarme a sonreír; A Dña Guadalupe Mamá por enseñarme a amar los libros; A mi Memo por ser la otra mitad de mi corazón.

A Doña José y Don Patricio, por su gran apoyo y ayuda siempre.

A mis Amigos:

Silvana, por lo que hemos crecido y aprendido juntas.

Fedia, por tus sabios consejos, los zapes y ashhh que me han ayudado infinitamente.

Katita, porque lo logramos.

Merchi, Gabita, Nat, Ely, Diego: por su amistad, sus porras y enseñanzas.

A todos mis colegas y amigos, que me enseñaron a creer en mí como abogada.

A mi Universidad y maestros que pese a mi terquedad lograron enseñarme muchísimo.

A Jerry Mtz, gracias:

Porque te diste y me diste la oportunidad,

Porque me enseñas, me regañas, me orientas y eres sincero,

Porque me escuchas, me ayudas me apoyas y logras entenderme,

Porque eres mi cómplice, mi todo y juntos codo a codo somos mucho más que dos...

今日もつねにほんとにありがとう ころあいてる...

CAPÍTULO 1.- TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO

- I. ANTECEDENTES PARA EL USO DE LA FIGURA DEL CONTRATO**
- II. DERECHO SUBJETIVO Y SUPUESTO JURÍDICO**
- III. HECHO JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO**
- IV. HECHO JURÍDICO EN SENTIDO ESTRICTO**
- V. ACTO JURÍDICO**
- VI. NEGOCIO JURÍDICO**
- VII. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES**
- VIII. OBLIGACIONES CIVILES Y OBLIGACIONES MERCANTILES**
- IX. EL CONTRATO**
- X. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO**
- XI. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO**
- XII. ELEMENTOS PARTICULARES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES**
- XIII. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS**
- XIV. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS**
- XV. FORMA DE TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES**
- XVI. CONTRATO DE CESIÓN**
- XVII. IMPORTANCIA Y SUPLETORIEDAD DEL CONTRATO DE CESIÓN**

CAPÍTULO 2.- TEORÍA GENERAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

- I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CLASIFICACIÓN**
- II. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
- III. CONCEPTO EN SENTIDO AMPLIO Y EN SENTIDO ESTRICTO**
- IV. DIFERENCIA ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL**
- V. LEGISLACIÓN MEXICANA APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**
- VI. ORGANISMO REGULADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO**
- VII. CONCEPTO DE MARCA**
- VIII. FUNCIÓN DE LAS MARCAS**
- IX. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS**
- X. PRINCIPIOS DE LAS MARCAS**
- XI. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA**
 - A. TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**
 - B. VIGENCIA DEL REGISTRO DE UNA MARCA**
 - C. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA**

CAPÍTULO 3.- USO DE LAS MARCAS

- I. CONCEPTO DE USO**
- II. MARCO JURÍDICO CONFORME A LA LEGISLACIÓN MEXICANA**
- III. REGÍMENES DE PROTECCIÓN DE MARCAS**
 - A. PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO PARA LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA**
 - B. PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA**
- IV. ELEMENTOS DEL USO**
 - A. USO POR EL TITULAR**
 - B. USO CONFORME AL REGISTRO DE LA MARCA**
 - C. USO EN EL COMERCIO**
- V. FINALIDAD DEL USO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA DE MARCAS**
 - A. REQUISITO DE MANTENIMIENTO**
 - B. REQUISITO DE RENOVACIÓN**
 - C. CAUSAL DE CADUCIDAD**
 - D. CAUSAL DE NULIDAD**
 - E. CAUSAL DE CANCELACIÓN**
 - F. GENERACIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA**

CAPÍTULO 4.- TRANSMISIÓN DEL USO EN EL CONTRATO DE CESIÓN DE MARCAS

- I. TRANSMISIÓN DEL USO DE LA MARCA**
- II. APLICABILIDAD DEL CONTRATO DE CESIÓN**
- III. PROPUESTA**

INTRODUCCIÓN

La presente Tesis de investigación la he realizado con la finalidad de cumplir los requisitos de la Universidad Nacional Autónoma de México para cubrir íntegramente el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho.

Conforme a ello, teniendo la libertad de escoger un tema que fuera de mi interés, decidí realizar un análisis del concepto legal de Uso de la Marca, así como su trascendencia jurídica de tomarse o no en cuenta en los contratos de Cesión de Derechos realizados por los particulares, motivo por el cual la investigación se denomina “*Transmisión del Uso en el Contrato de Cesión de Marcas*”.

Haber escogido este tema obedece, principalmente a mi experiencia laboral, que me ha brindado la oportunidad de aprender mucho de la materia de Propiedad Intelectual a través de los clientes, así como de visualizar una problemática jurídica que tiene plena vigencia y actualidad en las empresas.

Decidí plantear la presente investigación conforme a la didáctica de la enseñanza jurídica en la Facultad de Derecho, partiendo de lo general a lo particular, una metodología deductiva que sirve a la finalidad de lograr una excelente comprensión del texto y avanzar de manera lógica para su mejor desarrollo.

En el Primer Capítulo realizo una revisión de la Teoría de las Obligaciones, desde los conceptos básicos de Hecho y Acto Jurídico, hasta la figura principal generadora de Obligaciones, es decir, el Contrato, sus elementos de existencia y validez y la legislación vigente referente a los Contratos. Al tener la base de los Contratos en general, procedo a la definición en particular del Contrato de Cesión; con la finalidad de entender por qué es el instrumento jurídico que se utiliza para la Cesión de Derechos de Marcas.

En el Segundo Capítulo me enfoco en definir y entender a las Marcas, por lo que comienzo con el planteamiento del contenido del área del Derecho denominada Propiedad Industrial en sentido amplio, su diferencia con la Propiedad Intelectual y contenido de la Propiedad Industrial en sentido estricto; explico el fundamento de la naturaleza jurídica *sui generis* de estos derechos; y finalmente me enfoco en particular en las Marcas: su concepto, tipos, clasificación, forma de protección de la marca por medio del registro y la mención de los derechos y obligaciones que conlleva su uso.

En el Tercer Capítulo comienzo explicando el concepto de Uso, tanto gramatical como jurídicamente; después procedo a hacer un análisis de su aplicación a nivel legislativo y mercantil del elemento de Uso de las Marcas. Por último realizo un análisis de todas las situaciones contempladas dentro de la legislación mexicana donde el Uso toma un rol preponderante y se convierte en un elemento fundamental para constituir el derecho marcario.

El Cuarto Capítulo se divide en tres secciones: la primera sección denominada “Transmisión del Uso de la Marca”, donde explico por medio de diversos ejemplos situaciones adversas que suceden en la práctica que no permiten o no promueven la transmisión del elemento de Uso de una Marca, sino solamente la transmisión del registro. La segunda sección denominada “Aplicabilidad del Contrato de Cesión” explico si este contrato es el medio jurídico idóneo para lograr la transmisión del elemento de Uso de la Marca al realizar la cesión de derechos. La tercera y última sección de este capítulo se denomina “Propuesta” y en ella desarrollo un análisis global de la propuesta de mi trabajo de investigación, contestando tres cuestionamientos principales (i) ¿Es posible transmitir el Uso de una Marca? (ii) ¿Es posible hacerlo por medio del Contrato de Cesión? (iii) ¿Cómo lograr una transmisión del Uso por medio del Contrato de Cesión?

Elisa Haro
Septiembre 2013

CAPÍTULO 1: TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO

Sumario: I.-ANTECEDENTES PARA LA USO DE LA FIGURA DEL CONTRATO; II.- DERECHO SUBJETIVO Y SUPUESTO JURÍDICO; III.- HECHO JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO; IV.- HECHO JURÍDICO EN SENTIDO ESTRICTO; V.- ACTO JURÍDICO; VI.- NEGOCIO JURÍDICO; VII.- FUENTES DE LAS OBLIGACIONES; VIII.- OBLIGACIONES CIVILES Y OBLIGACIONES MERCANTILES; IX.- EL CONTRATO; X.-ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO; XI.- ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO; XII.- ELEMENTOS PARTICULARES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES; XIII.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS; XIV.- INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS; XV.- FORMA DE TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES; XVI.- CONTRATO DE CESIÓN; XVII.-IMPORTANCIA Y SUPLETORIEDAD DEL CONTRATO DE CESIÓN.

I. Antecedentes para el uso de la figura del Contrato

La figura jurídica del Contrato es ampliamente utilizada dentro de la las actividades económicas diarias de las empresas.

Una Empresa es un organismo económico que concretiza los factores de la producción, para satisfacer las necesidades identificadas en un grupo de la sociedad al que va enfocada su producción o servicios, para lo que combina y

organiza una serie de elementos personales y reales que operan en función de obtener un lucro y beneficio económico.¹

El Empresario, (es la persona que se encarga de la empresa y de sus fines especulativos, además de basar la organización de la empresa en principios técnicos se basa en leyes que le proporcionan distintos elementos que forman la estructura, regulan el desarrollo y aseguran la eficiencia en la productividad de la empresa.

“Los diversos elementos de los que la empresa se compone aseguran por tanto, el punto de vista económico, la unidad en consideración de la unidad funcional que los liga así como a la actividad creadora del empresario que los combina.

De formas simples se pasa a formas siempre más complejas, en las cuales resalta el genio creativo y regulador del empresario.

La actividad del empresario debe ser de carácter económico, es decir, una actividad susceptible de ser valuada como riqueza y como tal remunerada, o en otras palabras, una actividad dirigida a la creación de una riqueza, el ejercicio de una actividad no económica, aun cuando se haga profesionalmente y organizada, no constituye empresa ni quien la ejercita es propietario.”²

La empresa tiene distintos tipos de bienes en orden de cumplir su lucrativo, la constituyen bienes materiales y bienes incorpóreos. De los bienes incorpóreos de la empresa, se encuentran los comprendidos como la Propiedad Industrial, por

¹ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. “*Contratos Mercantiles*”. 16ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2011, pág. 125

² *Ibidem*, pág. 126

ejemplo el nombre comercial, el aviso comercial, las marcas, las patentes o diseños industriales.³

La empresa para la realización de sus operaciones comerciales utiliza una figura jurídica mundialmente aceptada: el Contrato. Para poder explicar y entender como la empresa hace uso de sus bienes incorpóreos de Propiedad Industrial y puede cederlos, es necesario hacer una revisión primeramente de la figura del Contrato desde sus bases doctrinales fundamentales, conocidas como Teoría del Contrato, que tiene su base en la Teoría de las Obligaciones.

La Teoría o Doctrina General del Contrato, se puede definir como: todos aquellos conceptos fundamentales que se han desarrollado a lo largo de la práctica y que han evolucionado hasta nuestros días y nos proporcionan un conocimiento general de principios e instituciones que se aplicarán a los contratos siempre.

“En todas las ramas del Derecho se aplica la Teoría General del Contrato, pues la regulación del mismo, responde a un concepto abstracto y permanente, puede decirse, que ha perdurado como se le conocía desde el derecho romano, pero se ha perfeccionado y sistematizado conforme han avanzado las diversas codificaciones.”⁴

Conceptos básicos para comprender al Contrato son necesarios para comprender sus fundamentos.

II. Derecho Subjetivo y Supuesto Jurídico

³ *Ibidem*, pág. 136

⁴ SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. “*De los Contratos Civiles*”. 22ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2007, pág. 15

Es indispensable la existencia de una relación jurídica para considerar la existencia de un derecho. Los ordenamientos jurídicos son consecuencia de la vida del hombre en comunidad, que al ser organizada, se constituyen en una sociedad. Por tanto, habiendo sociedad existen relaciones humanas con lo cual existe el Derecho y éste se establece como norma coercible del cumplimiento de deberes y obligaciones. Es diferente el Derecho de la moral, pues la moral no puede ser exigida por imposición. Nuestras autoridades, por medio de los órganos del Estado en seguimiento de lo establecido en la ley vigilan y hacen cumplir los deberes jurídicos de las personas (físicas y morales). Cuando existen estos deberes y derechos se entiende que se está en presencia de una relación jurídica.⁵

“Para determinar el significado específico (jurídico) –señala el maestro Francesco Messineo- de esta relación y distinguirla de otras relaciones posibles, se puede decir que tiene como contenido una relación social, que el ordenamiento jurídico hace relevante, determinando que la relación social se eleve, precisamente, a la categoría de relación jurídica. Relevantes para el ordenamiento jurídico son las relaciones sociales que tienen necesidad de una tutela jurídica y también que son merecedoras de esta tutela, o sea, las relaciones en las cuales está en juego un interés de la vida económica, ética, política.”⁶

Existe un derecho subjetivo como lo que deberían de hacer o no, los involucrados en la relación jurídica. Ningún derecho subjetivo es pensable científicamente si no

⁵ PAREDES SÁNCHEZ, Luis Eduardo. *“Presupuestos del Negocio Jurídico”*. México, Ed. Porrúa y Universidad Panamericana, 2010, pág. 2

⁶ MESSINEO Francesco, *“Manual de derecho civil y comercial”*, trad. Santiago Sentis Melendo, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1979, t. II, pág 3. Citado por PAREDES SÁNCHEZ, Luis Eduardo. *“Presupuesto del Negocio Jurídico”*, *Ob. Cit.* pág. 5

hay una regla jurídica positiva (vigente) que le sirva de apoyo y le dé carácter jurídico.⁷

“Para definir el derecho subjetivo, se han elaborado grandes armados teóricos ha dicho que es un poder o señorío de la voluntad reconocido por el ordenamiento jurídico/ un interés jurídico tutelado/ un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual [...] Derecho subjetivo aquel poder o facultad derivada de la norma que se manifiesta en una relación jurídica.”⁸

Por lo que el derecho subjetivo es en estricto voluntad normativa, interés objetivo, facultad jurídica, posibilidad de poner en marcha el mecanismo coercitivo del Estado.

La relación jurídica es trascendente porque existe un interés tutelado por el Estado, el cual es relevante para la sociedad y puede ser de diversos órdenes: puede darse en un plano de supra-subordinación como sucede entre el estado y sus gobernados, en el derecho público; o entre personas físicas y morales, sin trascendencia para la vida pública, por lo que son considerados privados.⁹

“La norma consta de dos partes, una de hipótesis, y una segunda de disposición o dispositiva, a la primera parte, a la hipotética, que está constituida por el conjunto de condiciones de cuya realización depende la vigencia de la segunda parte, se le califica de supuesto jurídico”¹⁰

⁷ VALLADO, Fausto E. “*El Derecho Subjetivo*”. Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado 1° de Agosto de 2013 www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/19/dtr/dtr5.pdf

⁸ DE PABLO SERNA, Carlos. *Ob. Cit.* pág. 12

⁹ PAREDES SÁNCHEZ, Luis Eduardo. *Ob. Cit.* pág. 2

¹⁰ DE PABLO SERNA, Carlos. *Ob. Cit.* pág. 11

Por tanto, para que surja el vínculo entre personas o personas y bienes, y efectivamente le interese a la sociedad por cualquier motivo y se de una relación jurídica, tendría que cumplirse las dos partes de la norma, dos partes fundamentales: la descripción de lo que podría pasar y la descripción de las consecuencias de que efectivamente pase. La hipótesis es la posibilidad de lo que podría suceder dentro de la relación jurídica es lo que denominamos supuesto jurídico.¹¹

La contraparte del derecho subjetivo es la obligación o el deber jurídico, es decir, si hay un sujeto activo que tiene la facultad de exigir algo en una relación jurídica, también hay quien debe cumplir dicha exigencia. Se dice que este sujeto tiene una obligación o deber.

III. Hecho Jurídico en sentido amplio

Hecho es toda modificación del mundo exterior y no todos los hechos tienen vida para el Derecho.

Un hecho tendrá la connotación de jurídico en la medida que produzca o genere consecuencias de Derecho, es decir: genere, afecte o termine relaciones jurídicas compuestas de derechos subjetivos y deberes u obligaciones: nos referimos al hecho jurídico en sentido amplio.¹²

Los hechos jurídicos pueden ser de dos tipos: hechos jurídicos en sentido estricto o actos jurídicos.

IV. Hecho Jurídico en sentido estricto

¹¹ PAREDES SÁNCHEZ, Luis Eduardo. *Ob. Cit.* pág. 5

¹² *Ibidem*, pág. 4

La doctrina bipartita (también conocida como doctrina francesa) se le denomina así por dividir los supuestos de hechos jurídicos en dos categorías: la de hecho y acto.

Los hechos jurídicos en sentido estricto hacen referencia a aquellos que independientemente de la voluntad del hombre, producen efectos jurídicos, son acontecimientos naturales o accidentales. Son producidos por la actividad humana pero no se tiene la voluntad de quién lo realizó para que produzcan efectos jurídicos, sino que dicha voluntad estaba encaminada a otro fin. Tal es el caso del nacimiento de un hijo, no se busca la consecuencia de obtener el derecho a obtener alimentos, sino de perpetuar la familia.

V. Acto jurídico

Bonnetcase define el acto jurídico mencionando que:

“Es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo fin directo es engendrar, fundándose en una regla de derecho, en contra o en provecho de una o de varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica general y permanente, o, al contrario, un efecto de derecho limitado que conduce a la formación, a la modificación o la extinción de una relación de derecho”¹³

Por tanto, acto jurídico es la acción o suceso realizado con la intención de producir consecuencias, adecuándolos a lo ya previsto en el supuesto de las normas legales y de tal manera que se logre dicho fin, pero es necesario siempre encontrar una voluntad humana.

¹³ BORJA SORIANO, Manuel cita a BONNECASE, Julián en “*Teoría General de las Obligaciones*”, Ed Porrúa, México 1982, pág. 84

“Acto jurídico es la manifestación externa de la voluntad –no interna porque si no se manifiesta no producirá resultados- que tiene por objeto crear, transferir o transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.”¹⁴

Como se lee en la cita anterior, el Acto Jurídico no es sólo la idea de querer algo, no es sólo la intención, sino que toma suma importancia el que sea apreciable de tal modo, que produzca de verdad un cambio en un *status* jurídico.

VI. Negocio jurídico

Existe otra doctrina, la doctrina ítalo-alemana o tripartita, la cual determina que dentro de los hechos jurídicos originados por particulares existen unos de naturaleza diferente o especial, y los denomina negocios jurídicos, porque no solamente constituyen un acto jurídico siendo fuente de relaciones jurídicas y sus elementos derecho subjetivo y deber jurídico, también son fuente de nuevas normas o nuevo derecho objetivo principalmente entre las partes.

“Para esta doctrina tripartita, supuesto de hecho y fuente normativa no son términos que necesariamente se excluyan. El negocio jurídico, especie con características especiales del género hecho jurídico, puede muy bien ser y es un acto regulado por el derecho y contener a su vez derecho, sin que esto sea contradictorio. El negocio jurídico es a la vez hecho jurídico y norma.

Esta última posición doctrinaria, sin poner en duda que el negocio es un hecho jurídico, es decir, que está previsto como tal por el derecho y que al acontecer o realizarse verifica cambios jurídicos, encuentra una

¹⁴ MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. “*Instituciones de Derecho Civil, Tomo I-IV*”. 2ª Edición, México, Ed. Porrúa, 1998, pág. 350

diferencia con los meros hechos y actos jurídicos, que es que el negocio jurídico produce o tiene un contenido normativo propio.

El hecho y el acto jurídico son meros detonadores del supuesto jurídico, y por tanto, su importancia se agota al realizarse; por el contrario, la otra especie de los hechos jurídicos en sentido genérico, el negocio jurídico tiene un contenido normativo propio, no se agota en su acaecer, se forma de normas que entran en vigor y permanecen.”

Es decir, el acto jurídico, al contemplar la posibilidad de constituir un hecho que tenga consecuencias jurídicas por la voluntad de las partes y además esa voluntad constituya una norma dentro de la relación jurídica, creen un nuevo supuesto jurídico y se convierte en una norma con vigencia como ley, es cuando hablamos del negocio jurídico.

Las dos doctrinas difieren entre sí, en la tripartita, por incluir en ella el concepto de negocio jurídico y consecuentemente dividir en tres los supuestos de hecho, es más precisa y tiene un mayor rigor técnico en sus conceptos que la bipartita en el tiempo.

“[...] la más importante diferencia entre ellas consiste en que en la estructura de la teoría tripartita, se da cabida a una nueva clasificación de los supuestos de hecho que tiene como precedente y razón de ser a la autonomía de la voluntad de los particulares, a la que se le reconoce que puede generar no sólo derechos subjetivos o relaciones de derecho, sino además de ellos normas”¹⁵

Es por ello que para comprender integralmente la teoría de los contratos, debemos considerar no solo los hechos y actos jurídicos aislados, sino también al negocio jurídico, por constituir una figura jurídica vigente y además fuente de las obligaciones.

¹⁵ BORJA SORIANO, Manuel. *Ob. Cit.* pág. 112

“Negocio jurídico es el supuesto de hecho que se constituye como una expresión de la autonomía de la voluntad por una manifestación de voluntad, lícita, unilateral o plurilateral, directa e inmediatamente encaminada a la producción de efectos jurídicos consistentes en la creación, modificación, transmisión o extinción de relaciones jurídicas y de normas jurídicas entre las partes, efectos y normas que surgen y se producen porque el derecho objetivo considera a la expresión de voluntad digna de tutela.”¹⁶

VII. Fuentes de las obligaciones

Todo ordenamiento jurídico reconoce a determinados hechos la categoría de fuentes de la obligación, expresión con la que se hace referencia a los actos jurídicos que dan nacimiento al vínculo obligacional.

“Las obligaciones también forman parte del patrimonio y estas no son sino la fase pasiva del derecho personal; la obligación es el vínculo jurídico por el que una persona está sujeta respecto de otra, a una prestación, a un hecho o a una abstención y esta otra, no es sino aquella que tiene un derecho personal. O en otras palabras, es la relación jurídica patrimonial, en virtud de la cual una persona, llamada deudor, queda vinculada para cumplir una prestación de carácter positivo o negativo, frente a otra llamada acreedor.”¹⁷

El derecho de las obligaciones es una rama del derecho civil que contiene los principios y normas que regulan los derechos de crédito u obligaciones. La obligación es la imposición o exigencia de carácter moral que impone límite a la libertad del individuo y le exige el cumplimiento de hacer o no hacer. Sin

¹⁶ DE PABLO SERNA, Carlos. *Ob. Cit.* pág. 15

¹⁷ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Ob. Cit.* pág. 140

obligaciones no sería posible la existencia del comercio que desarrolla el hombre para satisfacer sus necesidades básicas y por tanto lograr una convivencia armónica.

“Jurídicamente la obligación es la situación jurídica en que se encuentra una persona llamada acreedor frente a otra denominada deudor, quien tiene la necesidad de efectuar una prestación (dar, hacer o no hacer) a favor de aquel a favor de aquel quien tiene derecho a exigirla.”¹⁸

De todas las clasificaciones ofrecidas por las fuentes romanas, es la de Justiniano la que mayor repercusión ha tenido a lo largo de la historia, y la que ha servido más comúnmente como base a la estructuración de las fuentes de las obligaciones.¹⁹

El emperador Justiniano, en sus *Institutas*, retomó las ideas formuladas anteriormente por diversos juristas romanos, y ofreció una clasificación cuatripartita, mencionando que las fuentes de las obligaciones podrían ser originadas por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, o un cuasi-delito.²⁰

La mayoría de los autores modernos coinciden con dicha definición, basada en las *Institutas* de Justiniano, al considerar la obligación como una relación jurídica en la cual una o más personas están sujetas a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra u otras; teniendo además la diferencia respecto del concepto de Derecho Romano, que el sujeto no queda atado al acreedor por la deuda sino su patrimonio.

¹⁸ TAPIA RAMÍREZ, Javier. “*Derecho de Obligaciones*”. 2ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2012. Pág. 6

¹⁹ MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. *Ob. Cit.* pág. 588

²⁰ RICO ÁLVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. “*Teoría General de las Obligaciones*”. México, Ed. Porrúa, 2010, pág. 30

La fuente de las obligaciones es el fundamento o situación jurídica de la que se origina la obligación. La doctrina en general reconoce cinco fuentes principalmente:

- (i) los contratos;
- (ii) los cuasicontratos;
- (iii) los delitos;
- (iv) los cuasidelitos; y
- (v) la ley.

Asimismo, la doctrina en general reconoce que las fuentes de las obligaciones tienen su origen principalmente en la autonomía de la voluntad.

“Se entiende por autonomía privada el poder de auto determinación de la persona, concepto que se amplía hasta comprender todo el campo de la autarquía personal, y que genera una esfera de libertad tanto para ejercitar facultades y derechos, cuanto para conformar las relaciones jurídicas que atañen al titular de esa libertad”²¹

El Código Civil Federal vigente no establece una clasificación de las fuentes de las obligaciones, pero ciertamente ofrece un tratamiento sistemático y sucesivo de distintas figuras. El Libro Cuarto del Código Civil está destinado al tratamiento de las obligaciones, y la primera parte se denomina “De las obligaciones en General”, dentro de la cual se encuentra el Título Primero “De las fuentes de las obligaciones”, e inmediatamente comienza la regulación referente al Contrato. Por lo que de esta forma podemos afirmar que la legislación vigente reconoce al Contrato como principal fuente de las obligaciones.²²

²¹ DE PABLO SERNA, Carlos. *Ob. Cit.* pág. 33

²² RICO ÁLVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. *Ob. Cit.* pág. 160

VIII. Obligaciones Civiles y Obligaciones Mercantiles

Las obligaciones civiles son aquellas que están protegidas por la ley, se hallan provistas de acción para ejercerse contra el patrimonio del deudor o la indemnización por incumplimiento. En cambio, las obligaciones mercantiles son aquellas que se derivan de actos celebrados entre comerciantes, respecto de mercancías y con el fin de especulación comercial y la obtención de lucro.²³

“El derecho de las obligaciones, no es solo de ámbito civil, sino que va aparejado a la evolución mercantil, o más ampliamente a la evolución económica, que ha mostrado sin duda, un desarrollo acelerado en los últimos tiempos. El derecho de las obligaciones ocupa en el ámbito de la leyes, un lugar preponderante y ha sido considerado de manera fundamental en el Derecho Mercantil, que no es sino un derecho de las obligaciones especialmente consagrado a cierta categoría de personas, los comerciantes y a ciertos actos, los actos de comercio.”²⁴

El acto de comercio ha servido para delimitar la materia mercantil y al mismo tiempo, se considera como fuente de obligaciones cuya naturaleza es un contrato mercantil.

No existe un concepto de obligación mercantil distinto del de obligación civil, sin embargo, los contratos mercantiles forman el mayor volumen en el sector entero de la contratación privada, por ello conocer el derecho de las obligaciones mercantiles, equivale a conocer el derecho de las obligaciones en que se desarrolla la actividad económica comercial actual.²⁵

“Las normas del derecho mercantil cambian en parte las normas del derecho común, para adaptarse a las exigencias de la actividad mercantil,

²³ TAPIA RAMÍREZ, Javier. *Ob. Cit.* pág. 26

²⁴ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Ob. Cit.* pág. 148

²⁵ *Ibidem* pág. 151

sin embargo, no existe un sistema de derecho de las obligaciones mercantiles diverso al sistema de las obligaciones civiles.

Como las normas que disciplinan las obligaciones mercantiles no se diferencian de las normas relativas a los contratos, en nuestro Código de Comercio no hay separación entre disposiciones sobre obligaciones y sobre contrato o convenio. Los artículos 77 a 88 del Código de Comercio se refieren indistintamente a convenios, obligaciones y contratos.”²⁶

IX. El Contrato

Dependiendo del Derecho vigente en cada país, varía el concepto jurídico. El constante resultado de la crónica histórica, es que desde tiempos antiguos la regulación del Contrato responde a un concepto abstracto y permanente. Esto es porque la acción que promueve llegar a un acuerdo de voluntades sobre la creación y transmisión de derechos y obligaciones, en diferentes épocas y lugares se le ha considerado como un Contrato.²⁷

Es decir, seguimos tomando los elementos surgidos desde la concepción del Derecho Romano, se han perfeccionado, han evolucionado y no dejan de estar vigentes en varios aspectos:

“En las legislaciones romanas, contrato era sinónimo de las palabras romanas convenio o sinalagma; que denotaba, por una parte, el carácter voluntario del contrato, y por la otra, la reciprocidad de las voluntades de las partes y revelaba que se había logrado la composición de intereses.”²⁸

²⁶ *Ibidem* pág. 152

²⁷ PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. “*Contratos Civiles*”. 13ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2010, pág. 40

²⁸ MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. *Ob. Cit.* pág. 408

El concepto de Contrato en otros países, presenta ciertas variaciones, Magallón Ibarra menciona que:

“...se puede leer en el Código Civil de los franceses que dedica su Libro Segundo a la materia de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad; en el Título Tercero reglamenta De los Contratos o de las Obligaciones Convencionales en General que menciona: -Art. 1101. El contrato es una convención por la cual una o más personas se obligan, hacia otra o varias más, a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa.”²⁹

La aceptación generalizada de un concepto jurídico vigente y aplicable a diversas situaciones legales, se puede demostrar al hacer un comparativo de diversas legislaciones del mundo, donde podemos observar elementos en común respecto del concepto de Contrato.³⁰

En el siguiente cuadro se muestran las definiciones que se utilizan en la legislación vigentes de diversos países de tal forma que traducidos de su idioma original, en español se puede claramente percibir la esencia del concepto.

²⁹ *Idem*

³⁰ PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. *Ob. Cit.* pág. 40

CONTRATO- Conceptos de diversos países:	
Francia	Convención.
Italia	Acuerdo de voluntades.
Suiza	Acuerdo recíproco de voluntades.
Portugal	Fuente de las obligaciones.
Colombia	Contrato o Convención para dar, hacer o no hacer.

La definición de Contrato se ha transformado por el tiempo y el espacio. En cuanto al tiempo, a través de la historia y en conjunto con la humanidad ha ido evolucionado; en cuanto al espacio, refiriéndonos como tal a las regiones donde se utiliza, porque cambia su significado por los diferentes usos y costumbres, lugares y países.

Los legisladores mexicanos integran la definición del Convenio y el Contrato, en los artículos 1792 y 1793 del Código Civil Federal, refiriéndose al Contrato como una especie del Convenio:

“Artículo 1792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 1793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos.”

Y el artículo 1859 del mismo ordenamiento establece que:

“Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.”

Conforme a lo anterior, podemos explicar el siguiente esquema:

Convenio <i>Lato sensu</i> (Artículo 1792)	Todos son Acuerdos de Voluntades.	
	Contrato	Crea o transfiere derechos y obligaciones. (Artículo 1793)
	Convenio <i>Strictu sensu</i>	Modifica o extingue derechos y obligaciones.
	Aunque la Ley los distingue, les da el mismo efecto jurídico (Artículo 1859)	

El Convenio es el género, y el Contrato es la especie: el elemento común de ambas figuras jurídicas es el acuerdo de voluntades que se supone en ambos casos. Pero la diferencia, son los efectos de producidos por ambos, pues mientras que el Convenio puede transferir, modificar o extinguir obligaciones, el Contrato crea, produce o transfiere derechos y obligaciones.

Estrictamente hablando Convenio y Contrato no son sinónimos, pese a que nuestra legislación y la doctrina algunas veces los utilizan como tales. Sin embargo, varios autores como Bernardo Pérez consideran que, no obstante en la legislación se hace la distinción de Convenio como género y Contrato como especie:

“Desde mi punto de vista...la distinción entre Contrato y Convenio es inútil, toda vez que a ambos se les aplican las mismas reglas, como se puede revisar en el artículo 1859 del Código Civil...De hecho el Código Civil en ocasiones se refiere indistintamente a Convenio y a Contrato no obstante que se modifiquen o extingan obligaciones, como en el caso de la novación (Art. 2214) y la transacción (Art. 2944).

Artículo 2214.- La novación es un contrato, y como tal, está sujeto a las disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes.

Artículo 2944.- La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura.”³¹

Una expresión menciona “*Todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios pueden considerárseles un contrato*”, porque hace referencia a que los convenios se les pueden considerar en sentido amplio como cualquier acuerdo de voluntades, sin embargo, en estricto sentido, el convenio sólo modifica o extingue obligaciones creadas en los contratos.

X. Elementos Esenciales del Contrato

Los elementos esenciales del Contrato también se les denominan como estructurales, porque son indispensables para que ocurra un Contrato, son aquellos sin los cuales el Contrato no es susceptible de existir como tal. Para la existencia de un Contrato es necesario:

- (a) El Consentimiento
- (b) El Objeto

En el Código Civil Federal señala en el artículo 1794 dichos elementos estructurales.

“Artículo 1794. Para la existencia del contrato se requiere:

- I. Consentimiento;

³¹ PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. *Ob. Cit.* pág. 41

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.”

Al respecto del Consentimiento, está estipulado que es una forma de perfeccionar los contratos con la aceptación de los mismos por las partes, un Contrato existe como tal, así como todas las consecuencias jurídicas que deriven del mismo (excepto que la Ley determine alguna otra formalidad para concretar la existencia de un Contrato).

“Artículo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la Ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.”

Asimismo puede ser expreso, es decir manifestado por las partes; o tácito, que se infiera que hay una aceptación inequívoca de las partes, como se establece en el artículo 1803 del Código Civil Federal, por lo que este deja de ser válido si alguna de la partes lo obtuvo por medio de error, violencia, dolo o mala fe.

“Artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.”

Relacionado con el Objeto del Contrato, la Ley hace referencia a la “Cosa” de la cual el deudor se ha obligado con el acreedor que debe dar, se ha obligado a hacer o no hacer

“Artículo 1824. Son objeto de los contratos:

I. La cosa que el obligado debe dar;

II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.”

Dicha “Cosa” para sea objeto del Contrato deberá:

- i. Existir en general, por ejemplo: los dragones no existen, por lo que no podrían ser objeto de una Contrato; no así el dibujo de un dragón, que si es posible que exista para que sea materia del Contrato;
- ii. Debe de poder ser determinable o determinada en cuanto a su especie, es decir, debe de contar con características bien definidas que la haga capaz de identificarla, definirla y cuantificarla.
- iii. La tercera condición es que deberá estar en el comercio, es decir, tener la posibilidad de adquirirlo de manera pecuniaria.

Lo anterior de conformidad con el artículo del Código Civil Federal vigente:

“Artículo 1825. La cosa objeto del contrato debe: 1º. Existir en la naturaleza. 2º. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3º. Estar en el comercio.”

XI. Elementos de Validez del Contrato

Los Elementos de Validez de un Contrato son aquellos sin los cuales no podemos considerar a un Contrato legal, puesto que puede existir, pero no cumple con los requisitos jurídicos en su totalidad para que pueda ser exigido conforme a los alcances y el contenido pactado, por tanto, no es posible que cause efecto alguna es la esfera jurídica de las partes y es inválido. Por lo general se entiende que estos elementos son insertados de manera automática en la redacción del Contrato, incluso si no se hace mención expresa de los mismos, estos son:

- a) Capacidad legal de las partes para contratar, que ninguna de las partes sea incapaz de contratar.

- b) Que haya ausencia de vicios en el consentimiento o voluntad de las partes, es decir que no exista Dolo o Mala Fe.
- c) Que el objeto, motivo o fin del Contrato sea lícito.
- d) Que el consentimiento no se haya manifestado conforme a lo establecido en la Ley, pudiendo existir lesión para alguna de las partes contratantes.

Lo anterior de conformidad con el artículo del Código Civil Federal vigente:

“Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.”

XII. Elementos particulares de los Contratos Mercantiles

Como hice mención en la sección VIII de este Capítulo, no hay propiamente una definición especializada para obligación mercantil, sin embargo, los Contratos Mercantiles tienen determinados elementos que son contemplados por la ley y los usos mercantiles, que constituyen elementos fundamentales para formar sus características pecuniarias y económicas.³²

Dichos elementos son:

(1).- Solidaridad.- elemento que hace referencia a que los codeudores de una obligación mercantil, quedan obligados en la misma proporción con la que el deudor se comprometió con el acreedor.

³² VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Ob. Cit.* pág. 152

(2).- Onerosidad.- quien celebra un Contrato Mercantil, lo hace sobre un acto de comercio, y por tanto con un fin lucrativo, lo que las relaciones jurídicas reflejadas en el Contrato son con una finalidad económica.

(3).- Moneda de Pago.- Como se menciona en el numeral anterior, con la finalidad de cubrir la necesidad pecuniaria que implica el Contrato Mercantil, se debe determinar el monto de pago y la moneda con la cual se debe cumplir el pago.

(4).- Términos y Mora.- En los Contratos Mercantiles, no se concede términos de gracia o cortesía, por lo que una vez que se cumple el plazo que se acordó en el Contrato y no se ha cumplido el pago se incurre en mora, es decir, un retardo en el cumplimiento de la obligación.

(5).- Conclusión.- Hace referencia al momento en el que se perfecciona el Contrato, y esto sucede cuando las partes tienen conocimiento del consentimiento dado por la contraparte.

(6).-Propuesta.- Se refiere a la declaración que manifiesta una de las partes de realizar el Contrato, la cual siendo aceptada, perfecciona y concluye el Contrato Mercantil.

(7).- Duración de la Propuesta.- Dicha Propuesta tiene una vigencia específica, sobretodo determinada por la necesidad de la velocidad de las transacciones mercantiles la cual una vez que expira, pierde toda eficacia.

(8).- Aceptación.- Es el elemento que perfecciona el Contrato, puede ser expresa o tácita, sin embargo, debe ser de tal manera clara que no haya duda de la voluntad del contratante de aceptar.

(9).- Perfeccionamiento.- Se refiere a que la propuesta y la aceptación coincidan, por tanto perfeccionan el Contrato.

(10).- Forma.- Este elemento hace referencia a la formalidad legal por medio de la cual deben manifestar su voluntad las partes.

(11).- Lugar de Pago.- Es el que se determina donde deba realizarse el pago de la obligación acordada conforme a la naturaleza del Contrato Mercantil.

(12).- Especie y Calidad.- Es determinar el tipo y las condiciones de las mercancías que han de constituir el factor de pago de la obligación.

(13).- Cláusula Penal.- En caso de incumplimiento del Contrato, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento de la obligación o el resarcimiento de los daños y perjuicio, por lo que dichas situaciones deberán quedar previamente acordadas en el Contrato mediante la Cláusula Penal.

(14).- Prescripción.- Se refiere a que a falta de acción por el titular de los derechos que surjan del Contrato Mercantil, estos se extinguen, por lo que su ejercicio debe ser conforme al Contrato en el plazo que haya sido fijado para el mismo.³³

XIII. Clasificación de los Contratos

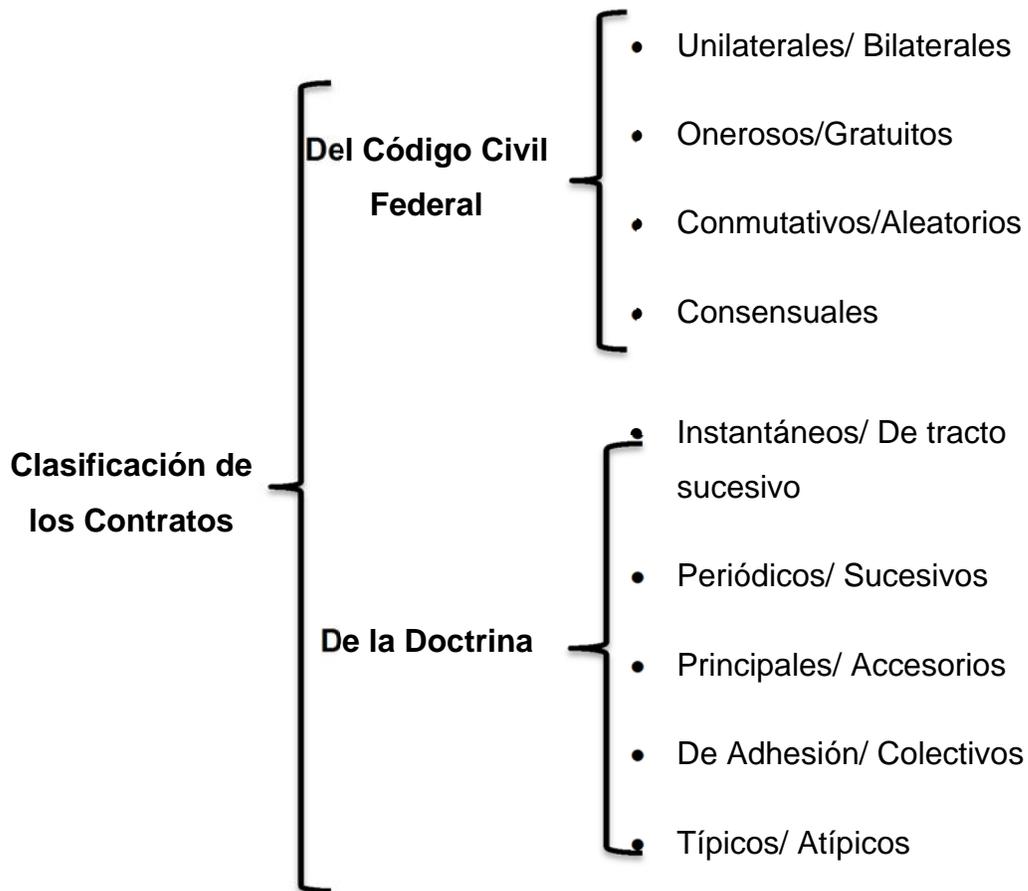
La categorización de los Contratos responde a la importancia de proporcionar una idea clara de la diversidad y aplicabilidad normativa como instrumento jurídico viable para las diversas relaciones jurídicas creadas; según las características que englobe la norma jurídica que da origen al contrato a que hagamos referencia; y para comprobar la flexibilidad que posee el Contrato.

“Las clasificaciones de los contratos son tan variadas como el criterio utilizado para formularlas, además de encontrarse en función de las

³³ *Ibidem*, pág. 165

circunstancias históricas y estructurales de un determinado ordenamiento positivo.”³⁴

La clasificación de los Contratos puede ser de dos tipos: la que proporciona el Código Civil Federal y la proporcionada de manera doctrinal para su estudio y mejor entendimiento, conforme al cuadro siguiente:³⁵



³⁴ RICO ÁLVAREZ, Fausto; y GARZA BANDALA Patricio. *Teoría General de las Obligaciones*. Ob. Cit. pág. 162

³⁵ TAPIA RAMÍREZ, Javier. *Derecho de Obligaciones*. Ob. Cit. pág. 195

XIV. Interpretación de los Contratos

Debido a la amplia oportunidad que nos da la ley para adecuar lo contemplado por las partes en el Contrato, de manera tal que exprese inequívocamente la intención de los participantes, puede surgir la situación de que el contenido sea confuso o no entendible.

“El contrato, como acto jurídico, presupone una voluntad que debe exteriorizarse para determinar su eficacia. Cuando lo querido y lo manifestado coinciden en términos generales, la tarea de la interpretación queda reducida significativamente.

Mediante la interpretación del contrato se trata de fijar la significación y el alcance de los términos empleados y de las cláusulas convenidas por las partes. La interpretación del contrato vuelve a plantear la necesidad o de atenerse para tal interpretación a la sola voluntad interna de las partes, o bien recurrir exclusivamente a la voluntad declarada por las mismas partes.

Cuando la voluntad manifestada presenta discrepancias respecto de la voluntad interna, la labor interpretativa cobra plena justificación, sobre todo cuando está encaminada a rescatar el auténtico significado de la voluntad interna, con preeminencia sobre lo que se haya manifestado expresamente.

Siguiendo el sistema francés, el Código Civil consagra el principio general de que en la interpretación de los contratos debe estarse preferentemente a la voluntad interna, que a la manifestada, siempre y cuando la intención pueda revelarse.”³⁶

³⁶ SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *Ob. Cit.* pág. 75

Conforme a lo anterior, en caso de duda o poca claridad en el contenido del Contrato, podemos referirnos a lo establecido en el Código Civil Federal, en los artículos 1851 y 1855 donde hace mención de las medidas pertinentes para interpretar de la mejor forma posible el Contrato, objetivamente y sin perjuicio a las partes.

“Artículo 1851.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Artículo 1855.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato.”

En el mismo sentido, la Doctrina sugiere dos sistemas para la correcta interpretación de los contratos:

- Voluntad declarada.- es cuando se interpreta el texto literal de lo consignado, protege intereses de terceros, así como el principio de seguridad en los contratos.
- Voluntad interna.- se enfoca en el sentido de la voluntad de las partes, dado que protege el albedrío de las partes, así como busca proteger el principio de justicia y equidad en los contratos.³⁷

Sin embargo, los juristas coinciden en que por regla general deben combinarse ambos sistemas.

XV. Efectos de los Contratos

³⁷ SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *Ob. Cit.* pág. 55

Antiguamente, en el Derecho Romano por medio de las Decretales de Gregorio IX (Libro I, Título XXXV, Capítulo I) se tuvo conocimiento de un principio de acuerdo al cual “*cualquier pacto debe ser observado*”³⁸, es decir, todo acuerdo de voluntades posee eficacia obligatoria, y las partes se obligan a lo pactado.

Este principio se puede considerar como el principal efecto y/o consecuencia dada por la participación dentro de un Contrato, dando prioridad siempre a la voluntad y consentimiento de las partes, sobre el formalismo con el que se haya dado dicho contrato.³⁹

El Código Civil Federal menciona el artículo 1796 que los Contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes al efectuarse los mismos, precepto que se complementa con lo mencionado en el artículo 1797 que todos aquellos que participan el Contrato, deben de obligarse a cumplir lo establecido por ellos mismo.

“Artículo 1797.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

En sí, los efectos del Contrato se pueden simplificar a la idea de que el mismo obliga a lo pactado, en la medida y el alcance acordado, obliga también a las consecuencias que se derivan de su naturaleza, la buena fe, el uso o la ley misma y es el resultado de la conjunción de las voluntades.

XVI. Forma de Transmisión de las Obligaciones

Conforme a lo que mencionan diversos autores:

³⁸ Considerada como principio del Derecho, la expresión latina: “*Pacta quantumcunque nuda servanda sunt.*”

³⁹ SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *Ob. Cit.* pág. 56

“La obligación es una relación jurídica entre sujetos que presenta el vínculo: el acreedor (sujeto activo) y el deudor (sujeto pasivo).”⁴⁰

Sin embargo, la obligación tiene la posibilidad de tener cierto dinamismo, puede darse el caso de que por diversas circunstancias exista un cambio de sujetos participantes en la misma, es lo que se conoce como Transmisión de las Obligaciones.

“Se habla de Transmisión de las Obligaciones en todos aquellos casos en los que la relación obligatoria sufre un cambio en la persona de los sujetos, es decir, aquellos supuestos en los que el acreedor o deudor son sustituidos por otros, quienes, en consecuencia, asumen la misma posición que los sujetos originales, la obligación es la misma, con independencia de los sujetos vinculados.”⁴¹

En los Contratos, tomando en cuenta no solo las obligaciones por las que están conformados, sino también los derechos, por lo general existe la posibilidad de que pueda haber un cambio de los sujetos activos y pasivos y se cedan dichos derechos y obligaciones a los nuevos sujetos.

“Para el caso de los contratos sinalagmáticos o bilaterales, en los que la calidad del acreedor y del deudor es recíproca, como no es posible transmitir únicamente el crédito o únicamente la deuda, forzosamente han de transmitirse ambos, de ahí que se haya configurado la institución de la cesión de contrato”⁴²

Por la cita anterior podemos concluir que aunque pueden cederse sólo una parte de lo que compone el derecho, es decir la parte acreedora o la parte deudora de los

⁴⁰ RICO ÁLVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. *Ob. Cit.* pág. 120

⁴¹ *Idem.*

⁴² *Ibidem*, pág. 125

mismos, en general para ciertos tipos de acciones, la misma calidad del contrato nos hace determinar que no puede existir una sin la otra, por lo que al realizar la transmisión se hace por el conjunto del mismo.

XVII. Contrato de Cesión

El Contrato de Cesión es una figura innovadora que permite la sustitución completa de una de las partes en un contrato bilateral respecto de todas y cada una de las consecuencias jurídicas derivadas del mismo.⁴³

El concepto de Cesión de manera general es:

Cesión -f. Renuncia de una posesión o un derecho a favor de otra persona⁴⁴

Dice el autor Rojina Villegas ⁴⁵que las formas de transmisión de obligaciones se caracteriza por implicar un cambio en el sujeto activo (en la cesión de derechos y en la subrogación), o en el pasivo (en la cesión de deudas), dejando subsistente la misma relación jurídica que por lo tanto no se transforma ni mucho menos se extingue, continuando con las obligaciones principales y accesorias.

“...en principio todos los derechos de crédito pueden ser objeto de cesión y que solo deben exceptuarse aquellos que por naturaleza van unidos en forma indisoluble a la persona del acreedor o que la ley prohíba expresamente la transmisión y agrega que la cesión de derechos moderna se caracteriza porque implica un cambio de acreedor o sujeto activo, que es remplazado por otro, subsistiendo la misma relación jurídica sin que

⁴³ SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *Ob. Cit.* pág. 266

⁴⁴ Diccionario de la lengua española, 2005 Editorial Espasa-Calpe

⁴⁵ ROJINA VILLEGAS, Rafael. “*Compendio de Derecho Civil.- Volumen 4: Contratos*”. 28ª Edición, México, Ed. Porrúa, México 2002, pág. 283

opere por tanto una novación subjetiva y sin que requiera el consentimiento del deudor.

El Código Civil reconoce tres formas de transmisión de las obligaciones: la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación.⁴⁶

Por medio de la Cesión de Derechos se opera el cambio en la persona del acreedor, porque el cesionario de los derechos de crédito asume la titularidad que anteriormente correspondía al cedente en relación con el mismo crédito y deudor; sin que sea necesario para ello obtener el consentimiento de este último y sin que la relación jurídica sufra alteración.

La Cesión de Derechos comprende tanto los derechos de crédito que son a los que se refiere el Código Civil Federal, como cualesquiera otros que sean susceptibles de transmisión, así como la de los accesorios tales como fianzas, hipotecas, prendas o cualesquiera otro privilegio que se hubiese pactado en favor del acreedor originario, ya que se entiende que fueron transferidos con el crédito principal.⁴⁷

Dice el autor Jorge Magallón ⁴⁸ por lo que a los antecedentes de la figura se refiere, que en el derecho romano se veía con desconfianza:

“...en el derecho romano la prohibición para la transmisión por vía de la cesión de créditos era prohibida porque la relación se concebía como un vínculo permanente entre el acreedor y el deudor.

⁴⁶ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. “*Curso de Derecho Mercantil*”. 26ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2003 pág. 271

⁴⁷ *Ibidem* pág. 281

⁴⁸ MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. *Ob. Cit.* pág. 806

En el código de Napoleón se rompe con tal prohibición... siendo obvio que la transformación de las tradiciones jurídicas es lenta y gradual, se conjuga el reconocimiento de necesidades prácticas que las comunidades sociales imponen, por lo que ha sido necesario encontrar medio jurídicos que permitieran reconocer la factibilidad de la transmisión de los créditos.

Por lo que al derecho mexicano del siglo XIX se refiere, cabe señalar que en el Código Civil de 1870, si bien no se tenía un capítulo especial relativo a la transmisión de obligaciones, en el Libro Tercero se refería a ella, estableciendo al efecto el artículo 1736 la posibilidad de que el acreedor transmitiera a otra persona sus derechos, bien fuera a título gratuito o bien oneroso, sin requerirse para ello del consentimiento del deudor.

En el Código Civil de 1884 el artículo 1621 señalaba lo mismo que su predecesor, y el artículo 1638 establecía que el crédito pasaba al cesionario con todos sus derechos, de cualquier clase que fueren aun y cuando indebidamente denomina a la institución como cesión de acciones."⁴⁹

A la Cesión de Derechos le son aplicables las reglas relativas a la cesión de créditos, la cual puede llevarse a cabo sin la necesidad de contar con el consentimiento del deudor, no obstante cabe señalar que cuando estamos en presencia de contratos con prestaciones recíprocas, como los bilaterales o sinalagmáticos, se requerirá tener el consentimiento de la contraparte, porque si bien el objeto del contrato se hace consistir en la transmisión de derecho o créditos, al tener el cedente correlativamente obligaciones deberá cumplir con la otra parte; para ser transmitidas se requiere de la aceptación de su acreedor, de tal manera que tratándose de la

⁴⁹ *Idem*

transmisión relativa a contratos bilaterales o sinalagmáticos como las prestaciones son recíprocas lo que se realiza es una transmisión o cesión de contrato.⁵⁰

El autor Lopez Monroy ⁵¹ señala:

“Si la cesión de derechos surge de prestaciones recíprocas recibe el nombre de cesión de contrato; y es frecuente especialmente en contratos de compraventa y arrendamiento, en función de que implica una cesión de deudas, por lo que necesariamente requerirán la voluntad expresa del otro contratante.”

Respecto de la Cesión de Derechos comenta el autor Gutiérrez y González: ⁵²

“... es un acto jurídico del genero contrato, en virtud del cual, un acreedor que se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto de su deudor a un tercero que se denomina cesionario, y produce el efecto de cambiar la persona del acreedor, sin que la obligación deje de ser la misma; subsiste el mismo crédito, que presenta el mismo objeto y el mismo deudor.”

Para Rafael de Pina: ⁵³

“...es la sustitución del acreedor originario por otro que asume tal calidad, con todas sus consecuencias de las que queda al margen el acreedor anterior, y produce por ello el efecto de modificar el elemento subjetivo de la obligación mediante una sucesión de derechos en virtud de la cual el cesionario toma la posición que antes de ella correspondía al cedente.”

⁵⁰ BORJA SORIANO, Manuel. *Ob. Cit.* pág. 123

⁵¹ *Idem*

⁵² LOZANO NORIEGA, Francisco. “*Cuarto Curso de Derecho Civil: Contratos*”. México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.; 1990, pág. 751

⁵³ *Ibidem*, pág. 752

Para Manuel Bejarano⁵⁴,

“...la cesión es el contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente) lo transmite otra persona (cesionario), gratuita u onerosamente, sin alterar la relación jurídica.”

Dentro de la Jurisprudencia, se tiene una definición más clara del Contrato de Cesión que a la letra dice:

“CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS. A TRAVÉS DE ÉSTE NO SÓLO PUEDEN TRANSMITIRSE DERECHOS PERSONALES, SINO TAMBIÉN DERECHOS REALES.- La cesión de derechos es un acto jurídico que en la cotidianidad se constituye como un continente, susceptible de ser llenado o colmado con diverso contenido. Es decir, se trata de un acto formal cuyo contenido material se verá regulado, no tanto por las normas especiales que se contienen en la ley para tal efecto, sino por las reglas del diverso contrato cuya apariencia ocurre y sólo de manera aislada podrán aplicarse las normas específicas que las rigen. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2031 del Código Civil para el Distrito Federal, a la cesión de derechos, en cuanto al contenido material de dicho acto continente, le serán aplicables las normas del diverso acto con el que se asemeje o guarde mayor identidad. Por ende, la cesión de derechos, dado su carácter mimético, es un acto jurídico apto y eficaz para la transmisión de derechos, tanto personales como reales, acorde con las facultades y obligaciones que a cargo del cedente y cesionario, deriven de dicho pacto en cuya regulación deben atenderse las disposiciones legales que normen el diverso acto que informe su

⁵⁴ BORJA SORIANO, Manuel. *Ob. Cit.* pág. 330

contenido material y respecto del cual guarde cierta similitud, semejanza o identidad.”⁵⁵

En el Código Civil Federal se establece que:

“Artículo 2029.- Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor. “

Se entiende entonces que se designa con el término Cesión, a aquella renuncia de una posesión o de un derecho a favor de otra persona.

La Cesión de un Contrato requiere de las voluntades de las partes que celebraron el contrato originalmente y de la persona que sustituirá a alguna de ellas. El contratante sustituto debe ocupar exactamente el mismo lugar que el sustituido, tanto por los derechos que el contrato emana como con sus mismas obligaciones y responsabilidades. El contratante sustituido debe quedar completamente liberado de cualquier responsabilidad respecto del contrato, salvo que por convenio de la partes asuma alguna posición distinta por la cual quede vinculado.⁵⁶

Conforme al artículo 2031 del Código Civil Federal, el Contrato de Cesión tiene un carácter variable, puesto que:

- La cesión es el resultado que se logra mediante algún acto jurídico
- En principio aplican las normas de ese acto jurídico.

⁵⁵ Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXI, Febrero de 2005; Página: 1660

Tesis: I.6o.C.340 C SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3256/2004. Herlinda Olivares Zúñiga. 20 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

⁵⁶ RICO ÁLVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. *Ob. Cit.* pág. 140

- Usualmente es un acuerdo de voluntades

Esto nos posibilita su aplicación como un contrato flexible para diversos actos jurídicos. Asimismo, la Cesión de Derechos puede ser universal o particular. Es universal en la sucesión hereditaria y en la fusión de sociedades mercantiles⁵⁷

En general, conforme al artículo 2030 del Código Civil Federal, no es necesario el consentimiento del deudor, excepto:

- a) Por prohibición expresa de la ley;
- b) Que la naturaleza del derecho lo impida (derechos personalísimos);
- c) Por la voluntad de las partes mediante *pacto expreso*, es decir, se requiere que conste en el contrato constitutivo del derecho.

El alcance del Contrato de Cesión, mencionado en el artículo 2032 del Código Civil Federal, establece que:

- Aplica el principio de accesoriedad (“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”);
- Al ceder el derecho se incluyen las garantías que tuviere;
- Se excluirán los derechos que son inseparables de la persona; y
- Admite pacto en contrario.⁵⁸

Los efectos del Contrato de Cesión, entre el entre cedente y cesionario son:

⁵⁷ *Idem.*

⁵⁸ MANUEL C MEJAN, Luis. “*Obligaciones Civiles, Ayuda De Memoria*”, México Ed. Oxford University Press, 2005 pág. 176

1.- Garantizar la existencia del derecho.

2.- Garantizar la legitimidad de la transmisión.

XVIII. Importancia y Supletoriedad del Contrato de Cesión

Las instituciones del derecho mercantil se encuentran insuficientemente reguladas y en ocasiones ni siquiera existen normas que den solución a los problemas que surgen en este campo del Derecho Privado. Por ello, es que el legislador ha pretendido encontrar la solución a ese importante vacío estableciendo un régimen jerárquico mediante la utilización de diversas fuentes supletorias en algunas de las leyes mercantiles; tanto en la norma general como en las especiales, en donde destaca la aplicación de los usos mercantiles y el derecho común.⁵⁹

El autor Dávalos Mejía menciona que: ⁶⁰

“Por supletoriedad se entiende el recurso que una ley concede al interprete previendo la posibilidad de que alguna de sus hipótesis pueda generar una consecuencia desprovista de solución en su texto y consiste en señalar específicamente cual es la segunda o la tercera ley que se aplicara en este caso, por considerar que son con las cuales tiene mayor afinidad.”

Debemos aceptar que si alguna norma se aproxima de mayor y mejor manera a la mercantil, es por supuesto la civil, pero con independencia de ello cabe recordar que esta se utilizará solamente en defecto de las disposiciones mercantiles, y en algunos casos tal aplicación debe esperar a que la solución se presente en la norma

⁵⁹ RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. *Ob. Cit.* pág. 282

⁶⁰ DÁVALOS MEJÍA, Carlos Felipe, “*Derecho Bancario y Contratos de Crédito*”. Tomo II, 2ª Edición, México Ed. Oxford 2009, pág. 573

general mercantil, en las leyes especiales o bien en los usos mercantiles, todo ello, con base en el régimen que cada norma mercantil establezca.⁶¹

La importancia del Contrato de Cesión radica en que, actualmente es un tipo de Contrato mayoritariamente utilizado para todos aquellos casos en los que la Ley no determina específicamente una manera de transmitir un determinado tipo de derechos y obligaciones, generado de actos jurídicos que se han conformado por situaciones de un Derecho más vigente y actual.

Asimismo, el Contrato de Cesión, fortalece las relaciones económicas suscitadas por el mismo, dado que proporciona una certeza jurídica al que adquiere la obligación, al considerarse que adquiere los beneficios también.

“El fin del contrato es armonizar intereses económicos inicialmente opuestos, o al menos coincidentes. En razón de esta cualidad, es una de las fuentes más usadas de derecho, es fundamental en la vida de los negocios y un instrumento de realización de los más variados intereses en la vida social.”

“El contenido del contrato es sumamente variado y como consecuencia en la vida económica se considera al contrato como un instrumento flexible y peculiarmente preciso.”⁶²

Conforme a lo mencionado, se puede afirmar que de manera supletoria para todo lo relativo a la transmisión de derechos de Propiedad Industrial, se aplicará lo estipulado en el Código Civil Federal que a su vez entra a suplir la normatividad

⁶¹ RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. *Ob. Cit.* pág. 285

⁶² MANUEL C MEJAN, Luis. *Ob. Cit.* pág. 183

mercantil, toda vez que dicha situación es suscitada por las lagunas legislativas en la ley especializada.

Para la materia de Propiedad Intelectual, podría llegarse a confundir con el Contrato de compraventa, pero como lo menciona la autora León Tovar:

“El Código de comercio regula el contrato de compraventa mercantil en sus artículos 371 y 387 pero omite definir al contrato de compraventa. Dicho concepto lo contiene el art 2248 del Código civil Federal, que señala que hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ella un precio cierto y en dinero. Se trata de un contrato de carácter consensual, conforme al cual desde que las partes se ponen de acuerdo en precio y en cosa es perfecto, aun cuando no se entregue la cosa ni se haya satisfecho el precio.

La compraventa, si bien es un contrato típicamente civil, tiene el carácter de mercantil cuando la ley le da ese carácter o cuando se celebra con el objeto directo y preferentemente de traficar. Así lo expresa el art 371 del código de comercio cuando menciona que serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar”.⁶³

Por tanto, la aplicabilidad del Contrato de Cesión radica en que es un instrumento jurídico práctico, flexible, objetivo, útil para la transmisión de derechos derivados de Propiedad Industrial en las Empresas, mismos que llegan a conformar uno de los bienes incorpóreos patrimoniales más importantes en diversos aspectos.

⁶³ LEÓN TOVAR, Soyla H. “*Contratos Mercantiles*” México Ed. Oxford University Press 2004 Pág. 143

CAPÍTULO 2: TEORÍA GENERAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

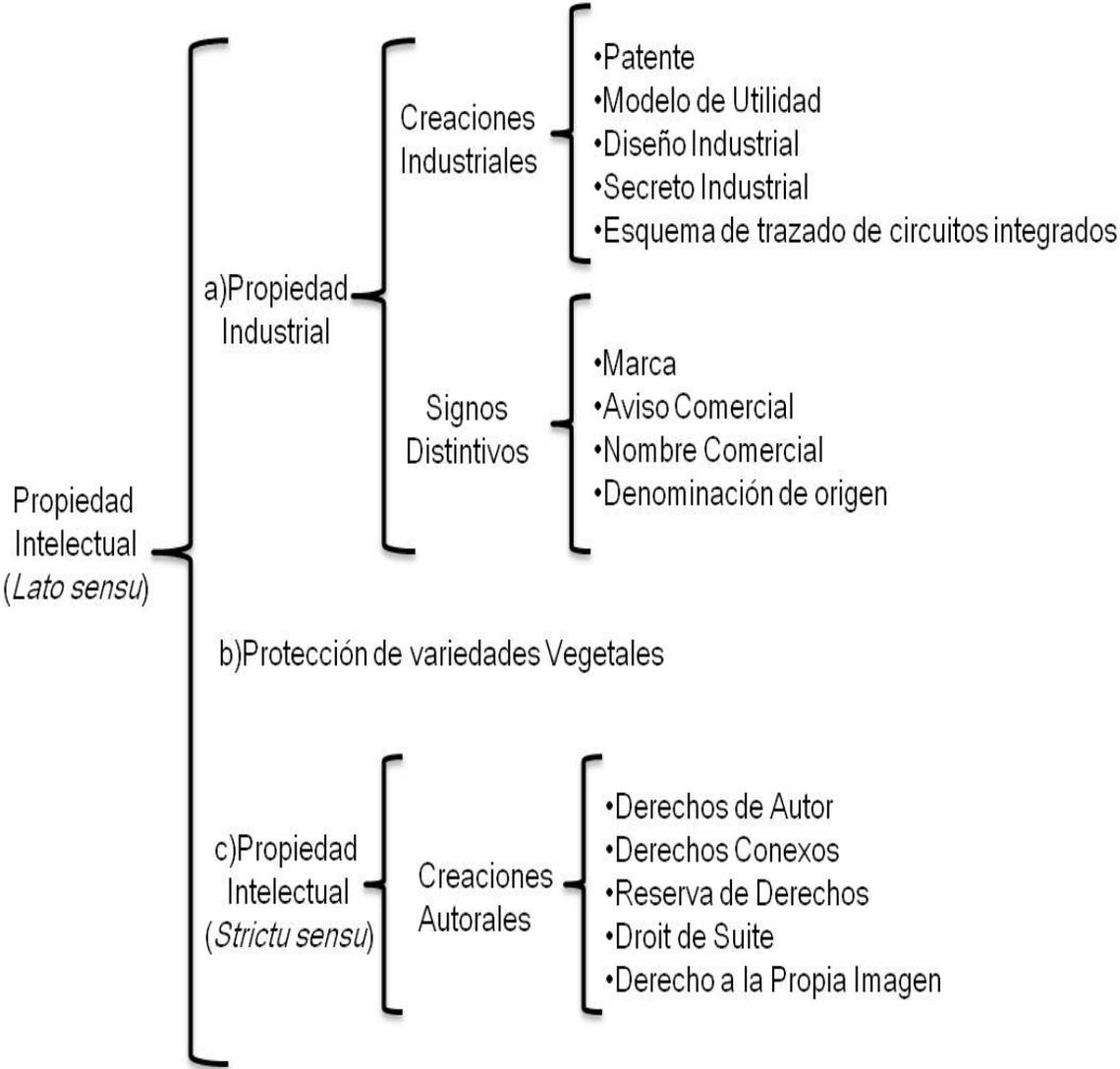
Sumario: I.- LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CLASIFICACIÓN; II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; III.-CONCEPTO EN SENTIDO AMPLIO Y EN SENTIDO ESTRICTO; IV.- DIFERENCIA ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL; V.- LEGISLACIÓN MEXICANA APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; VI.- ORGANISMO REGULADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO; VII.- CONCEPTO DE MARCA; VIII.- FUNCIÓN DE LAS MARCAS; IX.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS; X.- PRINCIPIOS DE LAS MARCAS; XI.- LA PROTECCIÓN DE LA MARCA: A.-TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA; B.- VIGENCIA DEL REGISTRO DE UNA MARCA; C.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA.

I. La Propiedad Intelectual y su clasificación

Para poder entender mejor como se integra la Propiedad Intelectual y como las Marcas forman parte integral y se integran dentro del estudio de la materia desde un sentido general a un sentido más específico, es necesario revisar su contenido y que comprende está área del Derecho.

El Derecho como rama de la ciencia social dedicada a regular las normas jurídicas aplicables a la conducta y relaciones del hombre, se ha adaptado para la regulación y protección de lo que desarrollamos dentro de la Propiedad Intelectual, pues regula la relación que tiene el autor con sus obras creadas y la relación de los demás integrantes del grupo para con el autor y sus creaciones.

Cuando decimos que el Derecho protege y regula la Propiedad Intelectual, hacemos referencia a muchos tipos de creaciones. En el siguiente esquema se muestra la clasificación de la Propiedad Intelectual: ⁶⁴



⁶⁴ RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.” México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, pág. 80

II. Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual

La naturaleza jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual es diferente a la de los Derechos Reales o Personales, debido a que en la práctica podemos encontrar elementos de ambos tipos, es decir, pueden encuadrar tanto en el concepto de Derechos Reales como en el concepto de Derechos Personales. Sin embargo, tampoco cumplen en su totalidad las características necesarias para ser específicamente clasificados en un tipo o en otro.

El autor Vázquez del Mercado menciona que el patrimonio de una Empresa lo constituyen dos tipos de derechos: los reales y los personales:

“Se entiende por patrimonio, el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Por lo que a los derechos se refiere, esto es, los derechos que forman el patrimonio, son de dos clases: reales y personales.

Derecho Real.- es aquel cuyo titular puede ejercerlo, hacerlo valer, frente a cualquier persona, respecto de una cosa. Los derechos reales son aquéllos que con relación a una cosa, un bien, impone a todo el mundo la obligación de no estorbar a su titular.

Derecho Personal.- es el que una persona tiene para exigir a otra determinada, una prestación, un hecho o una abstención. Es una relación entre dos personas, en la que una de ellas adquiere la calidad de sujeto activo y el sujeto pasivo es la otra (acreedor y deudor)

Hay diferencia con el derecho real, porque ya no hay cosa sobre la cual tenga el titular del derecho un derecho privativo; en el derecho real, corresponde a los terceros un deber general de abstención, en cambio, en el derecho de obligación, hay un deber particular de una sola persona,

que se haya vinculada respecto al titular; por lo tanto, ya no hay derecho de preferencia ni de persecución.”⁶⁵

Se considera que es un Derecho Real cuando este consiste en la posibilidad de explotar de manera exclusiva una cosa (haciendo referencia a un objeto, bien o algo físico) por parte de una persona considerada la titular, por tanto, los demás además de reconocer dicha exclusividad, reconocen en esa persona al titular de ese derecho.

Cuando se hace referencia a un Derecho Personal, este consiste en obligaciones dar, hacer o no hacer entre dos o más sujetos, es decir, entre un deudor y un acreedor.⁶⁶

El Diccionario de Jurídico Mexicano al respecto menciona:

“Cuando la actividad económica de un sujeto consiste en la exploración de una cosa, en grado de exclusividad, los restantes miembros del grupo social deben respetar esa actividad si fuese ordenada, y el derecho que entonces surge recibe el nombre de derecho real.

Las cosas materia de la relación jurídica pueden consistir en objetos que se cuentan, pesan o miden, cosas corporales o en servicios; en el primer caso, la relación jurídica recibe el nombre de derecho real. Los romanos las denominaban jus in re [...]

[...] por otro lado, el derecho civil, además de referirse a la persona y su familia, regula la actividad económica de aquella en grado de colaboración o de explotación. Cuando el sujeto realiza su actividad económica en

⁶⁵ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Ob. Cit.* pág. 149

⁶⁶ LÓPEZ MONROY, José de Jesús para “*Diccionario Jurídico Mexicano*”, 3ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2009, Tomo II

grado de colaboración, esto es, con la ayuda de otro y otros, la relación jurídica que surge recibe el nombre de derecho personal.

[...] los romanos llamaban al derecho de crédito *jus ad rem*, porque la vinculación entre acreedor y deudor no consistía en una cosa corpórea, sino en la actividad de un semejante, y por esa razón se dijo que el objeto de la obligación es una prestación.

[...] los derechos personales se encuentran protegidos por una acción personal, así llamada porque puede dirigirse únicamente contra el sujeto de una relación.”⁶⁷

De lo anterior, se entiende que el Derecho Real recae sobre una cosa corporal, salvo cuando la ley permite establecerlo sobre bienes o crédito y un Derecho Personal es aquél que recae en un individuo.

“En opinión del Lic. Gabino Trejo Guerrero, el derecho real se traduce por una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, de modo que, se encuentran en esta relación dos elementos: la persona, que es el sujeto activo del derecho y la cosa, objeto del mismo.

El derecho real recae generalmente sobre una cosa corporal, salvo cuando la ley permite establecerlo sobre bienes o crédito.

Las características de las obligaciones reales son las siguientes:

- No ligan al deudor en cuanto a su persona, sino que está determinado por el hecho de ser propietario o poseedor de una cosa.

⁶⁷ *Idem.*

- Pueden transmitir la deuda al transferir la cosa.
- El obligado responde de la deuda solamente de la cosa.⁶⁸

Al revisar en el Diccionario Jurídico Mexicano el concepto de Propiedad Intelectual menciona:

“Propiedad intelectual: Concepto que comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos [...]”⁶⁹

A través de las diversas teorías jurídicas y las propuestas de diversos juristas, se puede considerar que los Derechos de Propiedad Intelectual, son aplicables a sus creaciones, al arte, a la innovación, no son equiparables ni a los Derechos Reales ni a los Derechos Personales, debido a que:

- Los derechos de Propiedad Intelectual se ejercen sobre una creación intelectual, no sobre una cosa.
- Los derechos de Propiedad Intelectual nacen del acto de creación y no por las formas jurídicas de adquisición de la propiedad o dominio y no se adquieren por prescripción.
- Los derechos de Propiedad Intelectual tienen un plazo limitado antes de pasar al dominio público, a diferencia del dominio de las cosas que puede ser ilimitado, o hasta que el objeto de dominio lo permita.
- La coautoría es diferente de la copropiedad.

⁶⁸ ROJINA VILLEGAS, Rafael. *Ob. Cit.* pág. 358

⁶⁹ LÓPEZ MONROY, José de Jesús para, *Ob. Cit.* Tomo II

Existen diversas posiciones teóricas respecto de la naturaleza jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual, sin embargo, considero que la mejor explicable, es la Doctrina de los Derechos Intelectuales, que fue inicialmente expuesta en 1873 por el jurista belga Edmond Picard ⁷⁰, que postula la insuficiencia de la clasificación tripartita clásica de los derechos reales, personales y de las obligaciones. Picard elaboró una clasificación general de las relaciones jurídicas colocando a los derechos de autor, a los inventos, los diseños, modelos industriales y marcas en una nueva categoría de naturaleza “*sui generis*” y autónoma de las clasificaciones ya existentes el Derecho Civil.

En relación a México, nuestro Derecho Civil y legislación positiva, al hacer referencia a la propiedad, se refieren a los bienes corporales, por lo que se entiende que el término al enunciarlo, comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de posesión material y exclusiva.

Respecto de los bienes incorpóreos, se menciona que, al no ser susceptibles de posesión material (no son tangibles) y tampoco de posesión individual o exclusiva, el resultado es el de no poder ser derechos corporales, es decir, no constituyen formas de propiedad, sino derechos cuya naturaleza es distinta.

Oscar Morineau ⁷¹, hace un estudio sobre la Propiedad Intelectual, estimando que independientemente del valor que se otorguen a las denominaciones que en la literatura jurídica, lo esencial radica en que la norma jurídica tutele o ampare, determinada creación de la inteligencia humana que ha logrado manifestarse.

⁷⁰ MORINEAU, Oscar. “*Los Derechos Reales y el subsuelo en México*”. 2da. Edición. México. Ed. Fondo de Cultura Económica e Inst. de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1997, páginas 127 a 138

⁷¹ *Idem*

Por todo lo anterior se considera que los derechos de Propiedad Intelectual, tienen características de Derechos Reales, de naturaleza Personal, siendo finalmente un *Derecho Sui Generis*, que además de una normatividad especializada y adecuada a los mismos, utiliza figuras jurídicas que de igual manera deben adaptarse a ellos.

III. Concepto de Propiedad Intelectual en Sentido Amplio y en Sentido Estricto

El área especializada del Derecho en la protección de las creaciones de los seres humanos es el Derecho de la Propiedad Intelectual; está formado por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean se constituya una medida de protección por parte del Estado para que los inventores o creadores utilicen y exploten de manera exclusiva sus invenciones o creaciones, por sí o a través de terceros.⁷²

Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son bienes incorpóreos o intangibles que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general éstos pueden usarlos y explotarlos en su beneficio y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia.⁷³

“Por Derecho Intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”⁷⁴

⁷² VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. “*La Propiedad Intelectual*.” 2ª Edición, México, Ed. Trillas, México 2003, pág. 132

⁷³ REYES LOMELÍN, Arturo David. “*Breviarios Jurídicos No. 6: La Protección de la Marca Registrada mediante acciones civiles*.” 1ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2003, pág. 58

⁷⁴ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* pág. 102.

IV. Diferencia entre la Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

Desde la perspectiva doctrinal las figuras jurídicas que tienen por objeto la protección del producto de la inteligencia y creatividad humana se pueden agrupar en el género denominado “Propiedad Intelectual” en sentido amplio, también llamado “Derecho de la Propiedad Intelectual”. Las figuras jurídicas pertenecientes al género Derecho Intelectual o Propiedad Intelectual *lato sensu*, se clasifican en dos grandes grupos: la Propiedad Intelectual *strictu sensu* y la Propiedad Industrial.⁷⁵

“En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor.

Si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial.”⁷⁶

La Propiedad Intelectual, en sentido estricto, protege los trabajos realizados con el fin de satisfacer sentimientos artísticos o están relacionados con el campo de la cultura y que por lo general denominamos Derechos de Autor; mientras que la Propiedad Industrial está enfocada en la protección del intelecto humano, cuando lo enfoca en la búsqueda de soluciones concretas a diversos problemas por lo general relativos a las áreas del comercio o la industria, o cuando busca diferenciar de sus

⁷⁵ *Idem*

⁷⁶ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. “*Derecho de la Propiedad Industrial en México*”. 1ª Edición, México, Ed. Porrúa y Universidad Panamericana, 2011, pág. 45

competidores el resultado final de los procesos comerciales o industriales, es decir, los productos o servicios que generan.⁷⁷

Por lo tanto, entre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, la principal diferencia es el objeto sobre el que se refiere la protección. Dentro de la categoría Propiedad Intelectual en estricto sentido, se engloba a los Derechos de Autor y a todos aquellos relacionados con los mismos; mientras que se consideran como parte integrante de la Propiedad Industrial a: las Patentes, los Diseños Industriales, los Modelos de Utilidad, los Secretos Industriales, las Marcas, los Avisos Comerciales, los Nombres Comerciales, los Esquemas de Trazado de Circuitos y las Denominaciones de Origen.

En ese sentido, dentro de la Propiedad Industrial podemos identificar dos categorías: la primera que se refiere a la protección de las creaciones industriales, nuevas, tales como inventos, (por ejemplo las Patentes etc.) y la segunda que hace referencia a los signos distintivos, es decir, protección de aquellas creaciones enfocadas a distinguir los productos o servicios dentro del mercado comercial de un competidor a otro, tales como por ejemplo las Marcas.

V. Legislación aplicable a la Propiedad Industrial

De acuerdo a la Legislación Mexicana, la regulación de la Propiedad Industrial tiene como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo la ley específica de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, y su Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como, la regulación establecida en los Tratados Internacionales a los que se ha adscrito México.

El fundamento jurídico más importante y principal regulador de la Propiedad Industrial se encuentra en nuestra Constitución en su artículo 28, que establece:

⁷⁷ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* pág. 12

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

También forman parte de dicho fundamento jurídico el artículo 73 que en su fracción XXIX F, establece que:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.”

Adicionalmente la Fracción XV del artículo 89 de la Constitución faculta y obliga al Presidente de la República a conceder ciertos privilegios a algún ramo de la industria, tal como se transcribe a continuación:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

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

Las disposiciones que sirven de apoyo respecto de la protección de estos Derechos reconocidos en la Constitución son la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, y ambas tienen carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.

Referente a las marcas, la Ley de la Propiedad Industrial es el principal ordenamiento especializado que rige la materia en México, toma como base las disposiciones de la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,

y adquiere su nombre por reformas legales realizadas en el año de 1994. La Ley de la Propiedad Industrial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994 y es aplicable desde el 1° de octubre de ese mismo año. Su Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994 y surtió efectos a partir del 8 de diciembre de ese mismo año⁷⁸ y en el que se detallan los procedimientos establecidos en la Ley de la Propiedad Intelectual para su adecuada aplicación.

En materia Internacional para la Propiedad Industrial, México se regula por diversos tratados internacionales, siendo los principales referente a los signos distintivos: el Convenio de París, el Arreglo de Niza, los acuerdos referentes a Propiedad Industrial de la Organización Mundial de Comercio (conocidos como ADPIC) y el capítulo de Propiedad Industrial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

a) Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. - Fue firmado en París en el año de 1883. México es parte del Convenio desde el 7 de septiembre de 1903, asimismo, suscribió la enmienda de Estocolmo el 26 de julio de 1976.⁷⁹

Su importancia radica debido a que representa el primer gran acuerdo internacional de carácter multilateral, mediante el que se trata de resolver los problemas derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial. En su articulado se limita a resolver situaciones de hecho que se producen en la esfera del Derecho Internacional.

⁷⁸ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 56

⁷⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” del 20 de marzo de 1883, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html (Consultado el 30 de julio de 2013).

Los Estados firmantes de dicho Convenio se someten al llamado Principio del Tratamiento Unionista. Según este Principio, el propio Convenio reconoce un conjunto de derechos mínimos a los ciudadanos de los países firmantes del Acuerdo.

Otro aspecto importante del Convenio, es que este no impide que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gocen, en todos los demás Estados miembros, de las ventajas que las leyes respectivas conceden (en materia de Propiedad Industrial) a sus nacionales. Conocido también como el Principio del Trato Nacional, que significa que cada Estado miembro tiene que aplicar a los nacionales de los otros Estados firmantes, el mismo trato que dé a sus propios nacionales, sin que se le permita exigir para ello la reciprocidad. De ahí que el Convenio impide a los países miembros establecer medidas discriminatorias dentro de su legislación en contra de los extranjeros, en relación con sus nacionales, por lo que la protección que confiere el Convenio es adicional a los derechos especialmente previstos por las legislaciones nacionales.⁸⁰

El Convenio también establece la obligación a los Estados miembros de instrumentar una organización administrativa en materia de Propiedad Industrial, así como de incorporar a sus legislaciones internas el contenido mínimo de derechos establecidos en el propio Convenio sobre esta materia.

Otro principio importante establecido por el Convenio, es el de "Prioridad", según el cual los solicitantes de marcas (también aplica para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales) podrán solicitar en cualquier país miembro, el reconocimiento de la primera fecha legal o de presentación en cualquier Estado parte del Convenio, si se deposita la solicitud en el término previsto en el Convenio. Este Principio de Prioridad fomenta el reconocimiento de la titularidad de una marca mediante el

⁸⁰ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 58

registro, donde presupone el Estado un uso previo en donde se hizo la solicitud, por lo tanto hay un reconocimiento internacional.

b) El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.- Fue firmado el 15 de junio de 1957. México es oficialmente parte del Convenio desde el 21 de marzo del 2001. El Arreglo de Niza es un Acuerdo que clasifica los productos o servicios en diversos rubros a efectos de agruparlos por clases afines, permitiendo así, una adecuada identificación para su registro. La Clasificación de Niza es utilizada no sólo en los países miembros, también es utilizada en las oficinas de marcas de más de 65 países que no son parte en el Arreglo de Niza, así como la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), por lo que se considera reconocida internacionalmente para la presentación de solicitudes de registro de marcas.⁸¹

c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio (ADPIC).- El 15 de abril de 1994, se creó en Marruecos la Organización Mundial del Comercio y se agregó como anexo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocidos como ADPIC, también conocido por sus siglas en inglés TRIPS. El ADPIC fue firmado por la Unión Europea y México, mismo que se encuentra vigente desde el 1° de enero de 1995.

El ADPIC no tiene aplicabilidad al margen de la OMC, es decir, ningún Estado puede ratificar separadamente el ADPIC, sino que su ratificación se produce automáticamente en el momento de la adhesión de un país a la OMC.

⁸¹Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/trtdocs_wo019.html (Consultado el 30 de julio de 2013).

Dentro de los objetivos del ADPIC, establece la protección a los derechos de Propiedad Intelectual con la intención de contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos, para favorecer el bienestar social y económico.

Otros de los principios relevantes del ADPIC son: el Principio de Trato Nacional (como en el Convenio de París) y el Principio de Nación más favorecida, que consiste en que si se otorgan ciertos privilegios a un país, se está obligado a dar dichos privilegios en la misma medida a los demás países.⁸²

d) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).- es un acuerdo regional entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México para crear una Zona de Libre Comercio. El Acuerdo Comercial se firmó por México el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió.

Los objetivos del Tratado son principalmente enfocados a una protección adecuada y efectiva de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, así como asegurar las medidas que garanticen que estos derechos no se conviertan en limitantes para el comercio legítimo. Asimismo, se hace énfasis en el Principio de Trato Nacional, es decir, que se concederá a los interesados en la protección y reconocimiento de sus derechos de Propiedad Industrial el mismo trato y privilegios que los nacionales del País de referencia.⁸³

⁸² Acuerdo de la Ronda Uruguay- Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm (Consultado el 30 de julio de 2013).

⁸³ Tratado de Libre Comercio de América del Norte: http://www.tlcanhoy.org/agreement/default_es.asp (Consultado el 30 de julio de 2013).

VI. Organismo regulador de la Propiedad Industrial en México

La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial en México conforme al artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (denominado de forma común abreviada y por practicidad como IMPI, aunque en la mencionada Ley sólo se le refiere como Instituto), el cual es un organismo administrativo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Artículo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto [...]”

El IMPI tiene diversas facultades conforme a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, entre las que sobresalen:

- a) Tramitar y, en su caso, otorgar los títulos de cualquier figura de propiedad industrial.
- b) Aplicar medidas provisionales, sustanciar, resolver y sancionar procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción relativos a derechos de propiedad industrial, así como infracciones autorales en materia de comercio.

c) Emitir dictámenes técnicos en materia de algunos delitos relativos a la propiedad industrial.

Adicional a las atribuciones mencionadas, el IMPI es de la difusión en materia de Propiedad Industrial por medio de la Gaceta de la Propiedad Industrial. La Gaceta se edita mensualmente y proporciona publicidad legal a los actos del IMPI, así como información diversa sobre registros, declaratoria, autorizaciones y publicaciones referentes a los derechos de propiedad industrial.⁸⁴

VII. Concepto de Marca

En lo subsecuente, nos enfocaremos en particular, a una de las figuras más trascendentes de la Propiedad Industrial desde la perspectiva económica y social (y también desde mi personal punto de vista) es decir, los Signos Distintivos denominados marcas.

Principalmente la marca es un signo que sirve para distinguir los bienes o servicios que se producen, distribuyen o prestan en la industria o comercio de los de sus competidores, pero una marca no es exclusivamente un medio diferenciador. Desde el siglo XIX, la misma se consideraba no sólo un indicador del que se valía el industrial para hacer constar la procedencia de los productos que vendía o elaboraba, sino también un emblema que testificaba que el producto con ella diferenciado, había sido fabricado o vendido por el industrial que la había adoptado por enseña.⁸⁵

“En 1868 un tribunal francés definió la marca como: El medio material que garantiza el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los

⁸⁴ RANGEL MEDINA, David. *Ob. Cit.* pág. 80.

⁸⁵ NUÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda. “*Efectos Jurídicos del Uso de la marca en el Derecho Mexicano*”. 1ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2002, pág. 15

terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren.”⁸⁶

La marca reseña la calidad, prestigio o renombre del productor, por lo que siempre se ha considerado una verdadera rúbrica que identifica a todos los productos elaborados por una misma empresa, pero que adicionalmente muestra al público consumidor la calidad establecida por un fabricante sobre su producto o servicio.⁸⁷

“...la marca, además de ser un canal de transmisión que une el interés de los empresarios en la individualización de su oferta, con el interés de los consumidores en adquirir de forma fácil, eficiente y económica un producto, se constituye en la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores, desencadenando en éstos ciertas representaciones del renombre o prestigio del producto o servicio.”⁸⁸

En este sentido, se ha considerado mantener así el concepto en el ámbito internacional, por ejemplo, en el marco de la Comunidad Europea, el artículo 2 de la Directiva de la Unión Europea 89/104/CEE dispone que:

“[...] podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean

⁸⁶ *Idem*

⁸⁷ *Ibidem*, pág. 18

⁸⁸ *Ibidem*, pág. 20

apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra”.⁸⁹

Por su parte la Ley Española de Marcas 17/2001, siguiendo lo señalado por la Directiva 89/104, declara en su artículo 4 que:

“se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.⁹⁰

Uno de los principales abogados investigadores en la materia, el maestro David Rangel Medina señala que:

“Una marca es todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño o bien una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.”⁹¹

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 88 dispone que:

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

⁸⁹ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML> (Consultado el 30 de julio de 2013)

⁹⁰ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 60.

⁹¹ RANGEL MEDINA, David. “*Derecho Intelectual*”. 5ª Edición, México, Ed. McGraw-Hill y UNAM, 1998, pág. 28

Otra definición de marca la encontramos en una Tesis Aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que determinó lo siguiente:

“MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.- Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca."⁹²

Por lo tanto, de acuerdo a todas las anteriores definiciones, podemos concluir que:

⁹² Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008 Página: 2793 Tesis: I.4o.A.609 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

- La Marca debe ser un signo distintivo y características que lo hagan diferencien de otros.
- Que ese signo debe ser perceptible visualmente y evocable por los consumidores.
- Que su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente a productos o servicios de otras que concurren en el mercado.

El *goodwill*⁹³ que un productor o prestador de servicios imprima a su marca, gracias al prestigio ganado a través de la publicidad en el mercado, queda fuera de la definición legal de marca, no así para los conceptos doctrinales y económicos, es decir la marca no sólo distingue, también ejerce una finalidad económica y de mercadotecnia para los productos o servicios que representa, de ahí que una marca tenga diversas funciones.

VIII. Función de las marcas

En la Tesis Aislada citada se menciona que:

“[...] a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.”⁹⁴

⁹³Término que procede del Derecho Anglosajón para indicar la buena fama de una empresa que crea o utiliza una marca en el tráfico comercial.

⁹⁴Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de 2008 Página: 2793 Tesis: I.4o.A.609 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Por lo que podemos determinar que las marcas tiene tres funciones principales: primeramente indican la procedencia empresarial del producto o servicio que identifican; segundo condensan para el consumidor o cliente final la calidad del producto o servicio y reputación del fabricante o prestador de servicios; y tercera, forman parte de los activos de las personas o empresas a las que pertenecen.

La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca. En esta función se apoyan directamente las reacciones de los consumidores, lo que permite que la marca desempeñe un papel informativo y distintivo, y demuestre a los consumidores que todos los productos o servicios portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa.⁹⁵

El consumidor suele asociar los signos distintivos de los productos o servicios con una calidad determinada, que puede ser alta, media o baja, pero en todo caso el consumidor que compra un producto o demanda un servicio conoce a través de la marca el nivel de calidad que está adquiriendo.⁹⁶

Una vez que el consumidor adquiere un producto o recibe un servicio identificado con una marca, realizará un examen para determinar si la calidad del producto adquirido o del servicio recibido ha satisfecho sus expectativas. Este análisis será un determinante para adquirir o no el producto o servicio en el futuro; es decir para reiterar la compra del mismo.⁹⁷

La buena reputación, la buena calidad, o prestigio de la marca se hace de manera progresiva entre el público consumidor, dando como resultado que la marca se

⁹⁵ JALIFE DAHER, Mauricio. “*Aspectos legales de las marcas en México.*” 2ª Edición, México, Ed. Sista, 199, pág. 116

⁹⁶ *Idem*

⁹⁷ *Ibidem*, pág. 128

convierta en un activo dentro del haber de una empresa, dado que su prestigio, reputación y excelente calidad, promueven un ingreso económico para el poseedor de la misma, fortaleciendo la importancia de poseer a la mismas conforme a lo establecido en la ley para poder gozar del resultado de sus funciones.⁹⁸

En ese mismo sentido, podemos consultar la Jurisprudencia que define lo que es un consumidor promedio en relación a las marcas:

“CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.-Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlos, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.”⁹⁹

Con lo anterior podemos reafirmar la importancia de las funciones de las marcas en su aspecto diferencial, económico y distintivo y su efecto respecto de los consumidores interesados en ella.

IX. Clasificación de las marcas

Conforme al artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, establece en base a la definición de marca, que elementos pueden o no constituir una marca:

⁹⁸ *Ibidem*, pág. 136

⁹⁹ CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Diciembre de 2010; Pág. 1606

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

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”

Conforme a lo anterior podemos afirmar que las marcas sólo las pueden constituir signos conformados por denominaciones o figuras visiblemente distintivas, formas tridimensionales, los nombres de empresas o comercios ya utilizados, o incluso nombres de personas. Debido a ello, conforme a como se constituye la marca o que la elementos la integran, tanto con fines prácticos como doctrinales se pueden clasificar las marcas de la siguiente forma:

- a. -Por su forma
- b. -Por el destino de su protección
- c. -Por su titularidad
- d. -Por su conocimiento
- e. -Por su distintividad¹⁰⁰

¹⁰⁰ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 114

Sin embargo, la clasificación más trascendental, que además es importante conocerla al momento de hacer el trámite de Registro es la clasificación de las marcas por su forma.

Por su forma las marcas pueden ser de cuatro tipos:

- (i) Nominativas. - Las marcas nominativas son las que nos permiten identificar a un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras.
- (ii) Innominadas. - Las marcas innominadas son aquellas que se reconocen visualmente a través de dibujos, figuras, símbolos, diseños, logotipos o por cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo de un producto o servicio.
- (iii) Mixtas. - Las marcas mixtas es la combinación de las dos anteriores, es decir, es la conjugación de una palabra o conjunto de palabras con una figura o dibujo.
- (iv) Tridimensionales. - La figura tridimensional son las marcas que protegen los envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

Dicha clasificación se menciona en el Artículo 113 Fracción II, de la Ley de Propiedad Industrial donde se establece que al llenar la solicitud de Registro de Marca se debe indicar la clasificación de la Marca:

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

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; [...].”

X. Principios de las marcas

En la sección V de este capítulo, hice referencia a los Principios de las Marcas contemplados en los Tratados Internacionales a los que México se ha adscrito. Por lo que conforme a dichos Tratados, en nuestra legislación hemos incluido esos diversos Principios. Sin embargo, dos de los más importantes a considerar en nuestra Legislación son el Principio de Territorialidad y el Principio de Especialidad.

- (a) Principio de Territorialidad. - El derecho de exclusividad que confiere el uso de una marca registrada es parte de la función del Estado de hacer una excepción al principio de no permitir monopolios comerciales conforme al artículo 28 de nuestra Constitución. Sin embargo ese derecho se confiere única y exclusivamente para el territorio nacional, es decir, el registro de una marca concedido en México, solo protege en dicho territorio y no en otros países. De ahí que si se necesitará utilizar una marca en algún otro lugar del mundo, se deba de realizar el procedimiento establecido en el país donde se requiera hacer el registro de la misma. Sin embargo, conforme a lo mencionado anteriormente, el Convenio de París proporciona la oportunidad de citar la “Prioridad”, es decir, mencionar que en determinado país (o países si fuera el caso) fue concedido el registro de la marca o está en trámite de que se otorgue dicho registro, motivo por el cual se cuenta con el reconocimiento de otro Estado, a manera de recomendación para el nuevo Estado al que se hace la solicitud de protección, y puede tomarse en cuenta para perpetuar la protección del uso de la marca así como dar aviso a la otra autoridad de un Uso previo de la misma.¹⁰¹
- (b) Principio de especialidad y clasificación internacional. - Es el principio por el cual podemos determinar que el Registro de una marca es exclusivamente otorgado para utilizarse en determinado producto o servicio.

¹⁰¹ JALIFE DAHER, Mauricio. “*Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*.” 2ª Edición, México, Ed. Porrúa, 2009, pág. 287

“La marca una vez registrada otorga a su titular un derecho de exclusividad sobre el signo [...] este derecho no supone un poder universal de dominación sobre tal signo, sino que se encontrará ceñido al campo funcional específico al que la marca se destina dentro de la clasificación que la Ley de Propiedad Industrial adopta.

La regla de la especialidad es derivación de una finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un operador económico, de los productos o servicios idénticos o similares de otro.

[...] El principio de la especialidad impide que el titular de una marca goce de un derecho absoluto sobre el signo y, por ende, no puede impedir que otros registren y empleen una marca idéntica o similar para productos o servicios diferentes a aquéllos para los cuales la tiene registrada.

Así las cosas, el principio de especialidad implica que el titular de un registro marcario estará protegido contra el uso o registro de su marca en productos o servicios iguales o similares a los que registró, pero no diferentes.”¹⁰²

Las marcas se registran en relación con productos o servicios determinados según sus características en común, o en función de su utilidad o uso, y agrupados de acuerdo con la clasificación de Niza aceptada internacionalmente, y adicionalmente con fundamento en los artículos 93 de la Ley de Propiedad Industrial y del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que establecen:

“Artículo 93.- (Ley de la Propiedad Industrial) Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación

¹⁰² MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 122.

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

“Artículo 59.- (Reglamento de la Ley de la Propiedad) La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza. El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio. Los productos o 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.”

Las clases de la 1 a la 34 corresponden a los productos. Y las clases de la 35 a la 42 corresponden a los servicios.

XI. La Protección de la Marca

El registro de una marca es el procedimiento por el cual se solicita a la Autoridad competente en la materia, es decir en el caso de México ante el IMPI, que se otorgue el reconocimiento que confiere los derechos exclusivos y legalmente adquiridos al tenedor del mismo, respecto de una marca, ya sea esta una persona física o moral.

“El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el IMPI. Sin embargo, el registro de una marca no producirá efectos jurídicos contra un tercero que de buena fe ya explotaba la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando ese 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 esta.

Inclusive, en este caso el tercero tendrá además el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad del registro.”¹⁰³

Existen lineamientos en la Ley de Propiedad Industrial que establecen conforme al artículo 90 y el artículo 91 aquello que no puede ser considerado como una marca y por tanto no puede ser considerada para su registro, tal como el que sean denominaciones de uso común, no distintivas, términos descriptivos, nombres de países, etc.¹⁰⁴

Dichos lineamientos fundamentan el criterio de la Autoridad, el IMPI para determinar si otorga el registro de una marca. Por ello, aunque se esté utilizando una marca con anterioridad durante mucho tiempo, si esta no cumple con esos criterios, no es factible de Registro.

El artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

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

Conforme a lo mencionado en el artículo citado, el registro de una marca en México se realiza para una sola clase por registro solicitado, por lo que para que una marca

¹⁰³ *Idem*

¹⁰⁴ Artículo 90 Ley de la Propiedad Industrial.

sea registrada en varias clases de productos o servicios, deberá tramitarse un nuevo registro de la marca pero en otra clasificación.

A. Trámite de Registro de Marca

Para que se haga el trámite de registro de una marca, siempre se hace la sugerencia al solicitante de realizar una búsqueda de anterioridades. La búsqueda de anterioridades consiste en hacer una consulta en el sistema electrónico del IMPI denominado como “*Servicio de consulta externa sobre información de marcas*” (MARCANET)¹⁰⁵; en esta página web está disponible para hacer la consulta respecto de la posible existencia de registros o trámites previos que sean semejantes en grado de confusión con la marca que se desea registrar, o si existen registros previos relacionados con la marca que deseamos solicitar.

La búsqueda de anterioridades no es obligatoria, y en nuestra Legislación no se hace referencia alguna a este procedimiento, sin embargo es importante que se realice, con la finalidad de evitar una posible negativa para nuestra Solicitud por parte de la Autoridad, o con la finalidad de tener conocimiento de que existe un uso previo de la marca y que no podemos realizar el registro o podemos impugnar el registro.

La solicitud para el registro de una marca debe ser presentada ante el IMPI, por escrito, en idioma español y por duplicado. En la solicitud de marca se deberán señalar los siguientes datos:

- (a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
- (b) Indicar el signo distintivo que se desea proteger, aclarando si la marca es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

¹⁰⁵ Página Web del Sistema MARCANET <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/> (Consultada el día 31 de Julio de 2013)

- (c) La fecha de primer uso de la marca, si la hay o la indicación de sin uso previo, la cual no podrá ser modificada posteriormente.
- (d) Los productos o servicios que protege la marca, señalando la clase, y el alcance de la misma que se desea.
- (e) En su caso, señalar las leyendas o figuras no reservables como marca.
- (f) Señalar la ubicación del o de los establecimientos relacionados con la marca (fábrica, oficina, etc.).
- (g) En marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas pegar a la solicitud una etiqueta de la marca.
- (h) En su caso, señalar el número de expediente, la fecha de prioridad, y datos del País donde fue presentada la solicitud previa.
- (i) Firma del titular, representante o apoderado.

Adicional a la solicitud, se deben de adjuntar determinados documentos a la Solicitud de marca:

- a) Comprobante de pago, conforme a la tarifa actualizada establecida por el IMPI.
- b) En caso de que la solicitud sea presentada por dos o más personas (copropiedad), un contrato donde se establezcan las reglas de uso, licencia y transmisión de derechos.
- c) El documento que acredite la personalidad, cuando la solicitud sea presentada por un representante o apoderado del titular.
- d) En su caso, documento que acredite la Prioridad y pago adicional por el estudio de Prioridad.

Lo anterior es conforme a lo establecido en los artículos 113 al 118 de la Ley de Propiedad Industrial y los artículos 56 al 62 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial:

“Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 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, mencionando si es nominativo, innominado, 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 o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago 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.

Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger

una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

Artículo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Artículo 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.- 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 ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

IV.- (Se deroga).

Reglamento de la Propiedad Industrial:

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 de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que 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;

III.- Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y

IV.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.

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

Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.

Artículo 57.- La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca 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.

Artículo 58.- Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y sobre la representación común.

Artículo 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos o 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.

Artículo 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- 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, y

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Artículo 61.- Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

Artículo 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos

o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.”

Es importante considerar que cuando se presenta la solicitud, si faltan algunos requisitos pueden no aceptar la solicitud por estar incompleta, o pueden aceptarla y después notificarte el requerimiento de lo faltante mediante un oficio. En todo caso, lo ideal es solicitar asesoría legal, y presentar desde el principio la información completa, dado que lo que se ve afectada es la fecha de inicio de protección de la marca.

“Artículo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.”

Actualmente, aunque la legislación menciona la posibilidad de presentar la solicitud vía facsímil o fax, es un medio obsoleto. Lo más vigente es la implementación del nuevo sistema de Marca Electrónica, por medio del cual, puedes hacer la solicitud y los pagos requeridos vía internet. El único requisito importante es contar con Firma Electrónica Avanzada (FIEL).¹⁰⁶

“Artículo 5.- [...] 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

¹⁰⁶ Portal del IMPI: Tu Marca en Línea.com <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduindex> (consultado el 31 de julio de 2013)

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.”

Otro elemento importante a considerar es que se deberán hacer tantos registros como formas de la marca y variantes tenga, es decir, si la marca se usa con dos diseños o en varios colores, recordando el principio de que deberá usarse tal cual como se registre la marca, es necesario hacer dichos registros para contar con una protección integral para la misma.

La solicitud de marca presentada ante el IMPI, previo a su otorgamiento, debe pasar un examen, donde la autoridad revisará que la marca sea objeto de registro y que no contravenga disposiciones legales.

Parte importante de este examen es la revisión que hace el IMPI para evitar conceder una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra marca o nombre comercial registrados o en trámite de registro para amparar iguales o similares productos o servicios. Si el resultado de este examen es favorable, el IMPI emitirá un título de registro de marca.

En caso de que la autoridad determine algún impedimento legal, girará un oficio, por medio del cual envía un requerimiento mismo que se notificará al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en un lapso de dos meses, prorrogables por dos meses adicionales. Transcurridos los cuatro meses, si el titular no contesta, su solicitud se considerará abandonada.

Si la contestación realizada al oficio girado por el IMPI se realiza en tiempo, puede suceder cualquiera de las siguientes situaciones:

a) La contestación subsana las irregularidades o supera los impedimentos legales citados por el IMPI; en este caso la autoridad girará el título de registro de marca; o

b) La contestación no subsana las irregularidades o no supera los impedimentos legales citados por el IMPI; en este caso la autoridad girará un oficio de negativa de marca.

B. Vigencia del registro de marca

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (o cuando fueron subsanados los requerimientos y omisiones solicitados por el IMPI) y puede renovarse por periodos de la misma duración. El plazo para renovar el registro de una marca es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

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

C. Derechos y obligaciones del Titular de una Marca

▪ Derechos del Titular de una Marca Registrada

En virtud de ser titular de una marca registrada, el propietario goza de los siguientes derechos:

- i. Derecho al uso exclusivo de la marca.
- ii. Derecho de persecución a los infractores de la marca.
- iii. Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías de la marca infractora.
- iv. Derecho de solicitar que se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados.
- v. Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados.

- vi. Derecho de solicitar el destino de los bienes asegurados.
- vii. Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción.
- viii. Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley contra los infractores.
- ix. Derecho de exigir indemnización.
- x. Derecho a la reparación del daño material o al pago por daños y perjuicios.
- xi. Derecho de conceder licencias de uso de marca.
- xii. Derecho de transferir los derechos que confiere la marca registrada.
- xiii. Derecho de renovar el registro de marca.

- Obligaciones del Titular de una Marca registrada

En el mismo sentido, el titular de una marca registrada tiene que cumplir con varias obligaciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial:

- i. La marca debe usarse en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios registrados, de manera ininterrumpida durante tres o más años consecutivos.
- ii. Usar la marca tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
- iii. Dejar de usar la marca, si así lo exige el IMPI cuando:
 - a. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones

graves en la producción distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

b. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y

c. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

iv. Usar la leyenda “marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo ®, sólo en los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra registrada.

v. Renovar el registro de una marca dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

vi. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

vii. Inscribir ante el IMPI el documento en el que conste la transmisión de derechos, si se diera el caso.

CAPÍTULO 3.- USO DE LAS MARCAS

Sumario: I.- CONCEPTO DE USO; II.- MARCO JURÍDICO CONFORME A LA LEGISLACIÓN MEXICANA; III.-REGÍMENES DE PROTECCIÓN DE MARCAS: A.-PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO PARA LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA; B.-PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA; IV.-ELEMENTOS DEL USO: A.- USO POR EL TITULAR; B.-USO CONFORME AL REGISTRO DE LA MARCA; C.-USO EN EL COMERCIO; V.- FINALIDAD DEL USO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA DE MARCAS: A.-REQUISITO DE MANTENIMIENTO; B.-REQUISITO DE RENOVACIÓN; C.-CAUSAL DE CADUCIDAD; D.-CAUSAL DE NULIDAD; E.- CAUSAL DE CANCELACIÓN; F.-GENERACIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA

I. Concepto de Uso

El uso es tan importante para la Legislación Marcaria que fue previsto desde el Convenio de Paris y ha sido considerado siempre por la legislación actual y sus antecedentes.

Las marcas se encuentran en nuestro entorno todo el tiempo y los fabricantes, productores y comerciantes, nos acercan a ellas mediante la mercadotecnia que utilizan, es decir, usan sus marcas generando publicidad y aplicándolas a los productos o servicios que distinguen.

El uso es un concepto que pareciera carecer de trascendencia, pero en la legislación de Propiedad Industrial es de suma importancia.

Para comprender mejor el concepto de uso, se puede partir de su definición gramatical, por lo que la definición en el diccionario es la siguiente:

“**USO** n.m. (lat. Usum). Acción y efecto de usar. ||Posibilidad, capacidad para usar alguna cosa. ||Modo de emplear, de utilizar una cosa.|| Ejercicio práctico o práctica general de una cosa.||Empleo continuado y habitual.”¹⁰⁷

“**USO** (Etim.- Del lat. Usus.) m. Acción y efecto de usar.|| Ejercicio o práctica general de una cosa.||Empleo continuado y habitual de una persona ó cosa.|| Derecho de usar de la cosa ajena con cierta limitación.|| Goce ó manejo de una cosa, aprovechándose de ella, aunque no se tenga la propiedad ni la posesión.”¹⁰⁸

De las definiciones citadas, se desprende el concepto de uso como la acción o efecto de utilizar algo con ciertos límites y con cierta finalidad, significa explotar la funcionalidad y utilidad del bien para nuestro beneficio.

Referente al concepto jurídico, el uso es entendido como la utilización del objeto jurídico, encuadrándolo así en la norma con un determinado objetivo a alcanzar.

“La costumbre, como la ley, es la exteriorización de una norma jurídica; pero, en vez de ser una creación deliberada y reflexiva de organismos competentes, es un producto espontáneo de las necesidades del comercio. En el Código de Comercio se habla de costumbre (arts. 280, 590, 7267, 1132), de usos y costumbres (art 731, 854, 896) y de usos (arts. 304 y 333). [...] ¿Significan lo mismo estas dos expresiones usadas casi indistintamente por las leyes mercantiles mexicanas? Para contestar, hay que distinguir dos clases de usos: los llamados usos normativos y los usos interpretativos. Los normativos, tienen una validez general y se aplican por encima de la voluntad de las partes contratantes. Los

¹⁰⁷ GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE, España, Ed. Planeta S.A 1980, Tomo X, pág. 548

¹⁰⁸ ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA, España, Ed. Espasa-Calpe, S.A. 1989, Tomo LXVI, pág. 35

segundos, concretan o aclaran una declaración de voluntad concreta y determinada. Por eso, puede decirse que el uso normativo es igual que la costumbre, pero que el uso interpretativo no tiene ese valor. En la legislación mexicana la mayoría de las veces que se emplea la expresión uso es en el sentido normativo. No hay una declaración general de aplicación de usos sino remisiones concretas.”¹⁰⁹

Por tanto, como lo expone el autor Joaquín Rodríguez, el uso aplicado a un bien intangible *sui generis* como son las marcas, es aquel que hace que ese bien, pese a ser incorpóreo, sea susceptible de convertirse en algo más que una idea o concepto, es decir, que sea aplicable al fin comercial y ejerza sus funciones en el mundo material.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual define el concepto legal que se considera en la materia para el uso de marcas conforme a lo siguiente:

“ARTÍCULO 62.- [...] se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”.

El uso de las marcas en la legislación debe considerarse como un uso de tipo normativo. La finalidad primordial al usar una marca, es que está sea utilizada en el comercio, es decir, que realmente se aplique para lo que fue creada y con ello se genere y conserve un derecho sobre la misma. Como establece la norma, el uso

¹⁰⁹ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. *Ob. Cit.* pág. 23

marcario es un elemento determinante en la conservación y protección de los derechos de Propiedad Industrial.

II. Marco jurídico conforme a la Legislación Mexicana

El concepto de uso marcario se repite y utiliza reiteradamente en diversos preceptos normativos debido a su importancia, dada la serie de efectos y consecuencias jurídicas que derivan del mismo.

En nuestra Ley de Propiedad Industrial vigente, referente al uso de marcario, encontramos que, adicional a la definición establecida dentro de su reglamento, el concepto se encuentra incluido dentro de la misma definición jurídica de marca:

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

Es decir, quienes sean los titulares de las marcas, podrán hacer uso de las mismas. Pero para tener el derecho exclusivo respecto a ese uso marcario, tendrá que haber realizado previamente su trámite de registro de marca ante el IMPI.

En ese mismo sentido, el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, hace énfasis referente al uso marcario, al establecer la obligación de mencionarlo dentro de la solicitud de la siguiente manera:

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

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; [...]

Adicionalmente, como se hizo mención en el capítulo anterior, el IMPI como autoridad principal facultada de regular la Propiedad Industrial, es la principal encargada de la regulación respecto del uso de las marcas, y eso lo encontramos establecido en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial, donde establece las facultades del organismo, y menciona:

“Artículo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, [...] tendrá las siguientes facultades:

III. Tramitar y, en su caso, otorgar [...] marcas [...] autorizar el uso de las mismas; [...] así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.”

Complementariamente a la disposición anterior, dentro de la Ley de Propiedad Industrial en artículos subsecuentes se hace mención del uso de marcas como se transcribe a continuación:

“Artículo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Artículo 129.- El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en

la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.”

Conforme a lo anterior, el IMPI regula el uso, paralelamente a la voluntad preestablecida y acordada por los particulares, como es el caso de las marcas colectivas, donde en conjunto con la solicitud, es necesario presentar, las reglas sobre el uso convenido previamente por los solicitantes. De ser necesario, puede hacerlo de oficio, declarando el uso, y por tanto registro obligatorio, cuando se cause una distorsión al comercio en general.

III. Regímenes de Protección de Marcas

Conforme a la Legislación vigente en distintos países, se puede identificar un común denominador que permite determinar los diversos sistemas doctrinales aplicados para que se reconozca la protección a las marcas.

A. Preponderancia del Uso o del Registro para la protección de una Marca

Las marcas pueden ser protegidas mediante tres sistemas:

- (a) Sistema Registral;
- (b) Sistema del Uso del signo; y
- (c) Sistema Mixto

(a) Sistema Registral.- En este tipo de sistema, lo importante es el registro del signo ante la autoridad marcaria, sin importar el uso anterior de la marca; prevalece el Registro como única fuente generadora del derecho sobre el signo, por lo que dicho Registro ante la autoridad competente tiene carácter constitutivo; es decir, no se limita a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripción del signo genera el derecho de exclusividad sobre la marca, independientemente del Uso o no del signo en el mercado.¹¹⁰

“Este sistema ofrece –frente al sistema de la adquisición por el uso–, la gran ventaja de la seguridad jurídica. Sin embargo presenta diversos inconvenientes, pudiendo destacarse los siguientes: en primer lugar, a causa de su riguroso formalismo, permite que a través de la correspondiente inscripción un empresario se apropie indebidamente de la marca que un competidor venía utilizando y había conseguido acreditar en el mercado, pero que por error, descuido o simplemente por encontrarse en otro país no la había registrado en el país donde el tercero ha obtenido el registro. En segundo lugar, la protección del público frente al riesgo de confusión se ve mermada, porque es innegable que para la mayoría de este público le resulta más tangible la marca notoria o renombrada que se ha venido utilizando en el mercado –aun y cuando no se hubiese registrado en su país–, que la marca simplemente inscrita en el Registro.”¹¹¹

Como se explica en la cita, el que registro primero la marca, es el que tiene derecho, sobre terceros, que aunque vengán utilizando la marca desde tiempo anterior, pierden el derecho sobre la misma.

¹¹⁰ MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 35

¹¹¹ OTAMENDI, Jorge. “*Derecho de marcas.*” 2ª Edición, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1995, pág. 42

(b) Sistema de Uso del signo.- Este sistema se refiere a que el derecho de exclusividad estará determinado únicamente por el uso de la marca, sin importar si se encuentra o no registrada. Por tanto, el derecho sobre la marca se adquiere a través de la utilización efectiva de la correspondiente marca en el comercio. De ahí que el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos o servicios; en ocasiones este uso debe tener ciertos requisitos, como lo es el uso nacional para el Derecho Estadounidense.¹¹²

“Para que la marca tenga plena validez en el mercado, es indispensable que el público consumidor haya establecido primeramente una relación entre el signo y los productos o servicios que distingue. De esta manera, el derecho exclusivo sobre la marca nace cuando el signo intensamente usado es reconocido en el mercado como indicador de la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios, lo que se traduce en una gran flexibilidad para adaptarse al curso de la vida comercial e industrial. Sin embargo, y puesto que este sistema implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, conlleva el notable inconveniente de la inseguridad jurídica. El empresario, que registra una marca, no tiene nunca la certeza de ser el titular definitivo, lo cual constituye un gran impedimento para la conquista de nuevos mercados.”¹¹³

Por esta razón, debido a la falta de certeza jurídica otorgada para cualquiera de los interesados en la conservación de un derecho exclusivo sobre una marca, al regularse el nacimiento del derecho sobre la marca en los distintos ordenamientos jurídicos, no se sigue rígidamente ni el principio del Uso del signo, ni el principio formal de Registro. Se busca que ambos principios aparezcan siempre combinados

¹¹² MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Ob. Cit.* pág. 39

¹¹³ OTAMENDI, Jorge. *Ob. Cit.* pág. 45.

entre sí, con el fin de tutelar debidamente tanto el interés general de los consumidores, como el interés particular de los empresarios y comerciantes.

(c) Sistema Mixto.- Como se revisó en los sistemas anteriores, se aplica el sistema donde los derechos de exclusividad sobre el signo distintivo se conceden a través de su Registro, sin embargo, se confieren ciertos derechos a los terceros que han usado tal signo distintivo con anterioridad al registro, pudiendo incluso anularlo precisamente por su Uso previo en productos o servicios iguales o similares o bien continuar con el Uso pacífico del signo, sin que un Registro pueda oponerse a dicho Uso.

B. Preponderancia del Uso o del Registro en la Legislación Mexicana

En México se sigue un Sistema Mixto de adquisición de derechos sobre las marcas. En el artículo 87 antes citado en el principio de este capítulo, se señala que el derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene mediante su Registro al IMPI, pero dicho derecho concedido por el registro puede verse limitado cuando la marca ha sido usada con anterioridad por un tercero en los mismos o similares productos o servicios.

Este mismo principio se reitera en el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial, al determinar las situaciones en las cuales, aun cuando se haya hecho el Registro de una marca, ese registro se pudiera ver afectado debido a un Uso previo.

“Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- 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, y

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley [...]"

Es decir, el derecho al uso exclusivo de un marca para que sea reconocido, se debería haber realizado primeramente su registro, pero si alguien utilizó con anterioridad dicha marca para similares productos y servicios y no solicitó el registro correspondiente, esa persona puede continuar con el uso de la marca sin que el registro de marca pueda oponerse en su contra, siempre que dicho Uso haya sido de buena fe.

Igualmente es importante el reconocimiento del uso en marcas que son notorias o famosas, no sólo porque así lo haya determinado la autoridad, sino por el conocimiento que se tenga dentro de las mismas en el comercio aunque no estén registradas en el país, se respetará el uso de las mismas, por ejemplo la marca de ropa y accesorios "Gucci", de la cual la Corte emitió una opinión al respecto:

"MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.-Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones

sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional

que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.”¹¹⁴

Como se lee en la cita, se puede tomar en cuenta el hecho de que una marca es notoria por el uso que tiene de parte del comerciante, tanto en sus productos, como en su publicidad, y que la misma tiene un gran impacto en los consumidores, como “Gucci”, para que pueda ser protegida, por lo que conforme a nuestra legislación, se reconoce la marca, aunque no esté registrada (y posteriormente se solicita que efectivamente se realice el Registro para reforzar y completar la protección legal otorgada a la misma).

En ese mismo sentido, también el artículo 151 fracción II de la Ley de Propiedad Industrial fundamenta el Sistema Mixto que se reconoce en nuestra Legislación, ya que establece:

“Artículo 151.- [...]II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;”

En este sentido resulta claro que si bien el uso exclusivo se obtiene con el registro, dicho registro puede declararse nulo cuando un tercero acredite un mejor derecho derivado de un uso nacional o extranjero previo.

¹¹⁴ Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz. [TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; 193-198 Sexta Parte; Pág. 109

Por ello que es importante resaltar que es evidente el reconocimiento del derecho del uso, sobre el Registro de la Marca dentro de nuestra legislación, aun cuando no se haga mención expresa de ello.

IV. Elementos del Uso

Los principales elementos que componen el uso marcario, son determinados por la naturaleza y las funciones de las marcas. Dichos elementos podríamos clasificarlos como uso por el titular, uso conforme al registro y uso en el comercio.¹¹⁵

A. Uso por el Titular

Cuando se hace referencia al uso por el titular, es el que el interesado principal hace sobre sus marcas para que sea reconocido como la fuente de origen de los productos. El titular es quien hace el registro de la marca, conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial:

“Artículo 56.- [...] Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud [...]”

El titular es quién goza de todos los derechos y beneficios de tener registrada una marca ante las autoridades, igualmente tiene la obligación de cumplir con los requisitos que le manda la ley al respecto.

¹¹⁵ JALIFE DAHER, Mauricio. “*Estudios en materia de Propiedad Intelectual*”. México, Ed. Sista y AMPPI, 2011, pág. 129

Por lo mismo, si una marca registrada es usada sin autorización del titular, puede constituir una infracción o incluso constituye un delito. Dicho criterio se refuerza con el siguiente criterio de la Corte:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 213, FRACCIONES IV, XVIII Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSIÓN A LA REGISTRADA, O DE UNA MARCA REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACIÓN PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Si bien es cierto que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga por objeto el alza de precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, comerciantes o empresarios de servicios que tengan como finalidad el evitar la libre concurrencia, la competencia entre sí, o bien, la constitución de una ventaja comercial o mercantil a favor de una o varias personas determinadas en detrimento del público en general o de alguna clase social, también lo es que al preverse en las fracciones IV, XVIII y XIX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones administrativas, el uso de 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; la utilización de 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; y el ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que ésta se usó en los mismos sin consentimiento de su titular, no transgrede

el referido precepto constitucional, pues al señalarse en el indicado artículo 213 infracciones administrativas por el uso indebido de marcas, no se limita en modo alguno la libre competencia ni se fomenta el monopolio del producto que ampara una marca, sino que únicamente se prohíbe el uso de ésta, es decir, la protección marcaria se limita a proteger su uso y no la comercialización del servicio o producto.¹¹⁶

Conforme a lo anterior, el que se proteja a un titular de marca registrada sobre su uso, no debe confundirse con que se proteja un monopolio o exclusividad sobre el comercio de un producto o servicio, sino al hecho de que el registrar una marca, otorga a su solicitante, el derecho al uso exclusivo del signo solicitado.¹¹⁷

Una vez que la marca ha sido concedida, el titular puede cederla, gravarla, o autorizar su uso a un tercero, sin embargo, para que dicha transmisión, licencia o gravamen pueda surtir efectos en contra de terceros el contrato correspondiente debe ser inscrito en el IMPI.

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

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

¹¹⁶ [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XIV, Agosto de 2001; Pág. 182

¹¹⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. *Ob. Cit.* pág. 85

Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.”

Al conceder una licencia de uso de la marca, el licenciatario tendrá los mismos derechos y obligaciones sobre la misma, como si fuera el titular, lo cual es una situación que beneficia también al titular cuando éste necesite acreditar su obligación de uso mediante la utilización que realiza el licenciatario de la marca. Esto se refuerza con lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Propiedad Industrial:

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

Para ceder o transmitir una marca, se considerarán ligados todos los registros que sean idénticos o semejantes en grado de confusión y amparen los mismos o similares productos o servicios. Así, aunque no sea señalado en el contrato la cesión los derechos sobre todas las marcas ligadas a una marca registrada, la transmisión puede presumirse sobre todas las marcas idénticas o parecidas en grado de confusión propiedad del cedente, que amparen iguales o similares productos o servicios.”

La Marca registrada puede ser licenciada a terceros a través de un contrato de licencia de uso de marca. La licencia podrá ser exclusiva o no. Sin embargo, para que surta efectos ante terceros, y en especial para que el uso realizado por el licenciatario pueda ser en beneficio del licenciante, el contrato debe ser inscrito ante el IMPI. Tanto el artículo 136 como el 137 de la Ley de la Propiedad Industrial coinciden en que existe dicha posibilidad de licencia de uso respecto de las marcas sobre las que se es titular de las mismas, pero requiere la formalidad de inscribirlo en el IMPI para la entrada en vigor del convenio o licencia.

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

Artículo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.”

En razón a lo anterior, el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial menciona que el registro de una marca por parte de un nuevo titular, no tendrá efecto sobre alguien que esté usando una marca bajo la licencia o autorización del Titular respectivo.

“Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- 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, [...]”

Es importante considerar que a quien le sea concedida una licencia de uso de una marca, deberá de proporcionar siempre los productos o servicios procurando mantener el nivel de calidad, y prestigio de los mismos y en consecuencia todas las funciones de las marcas que conlleva el uso de la misma.

“Artículo 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o

prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.”

Las formas de terminación de la licencia de uso serán porque lo soliciten las partes del convenio, por algún incidente con el registro de la marca, o por orden judicial.

“Artículo 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden judicial.”

B. Uso conforme al Registro de la Marca

Este elemento es muy importante debido a que hace referencia a que una Marca debe de ser usada de la manera tal como fue solicitada y por tanto otorgada su autorización para Uso exclusivo por parte del IMPI. Dicho precepto se encuentra establecido en el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial:

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

La solicitud de un Registro de Marca debe estar basada en el Uso real que el Titular quiera dar a dicho signo, conforme a que cualquier variación puede ocasionar la Caducidad del Registro, debido a que el Uso de la Marca no se realice conforme a

las disposiciones legales, esto es, tal como se registró o con variaciones que no alteren la esencia de dicha marca.

Para determinar que sería un cambio substancial o no esencial en una Marca, lo más importante es que dicho cambio o elemento de modificación de la misma no vulnere su distintividad, es decir, la Marca puede sufrir ciertas variantes siempre y cuando pueda seguir siendo identificada por el consumidor promedio y pueda seguir representando al producto o servicio para la que fue diseñada. Este principio es trascendental dentro de la Propiedad Industrial, y se ratifica con este criterio de la Corte:

“MARCA, USO DE LA. NO SE ALTERA PORQUE SU PRESENTACIÓN DIFIERE POR ELEMENTOS, CUANDO SE CONSERVA EL CARÁCTER DEFINITIVO.- Si bien es cierto que de acuerdo con los artículos 115 y 117 de la Ley de Invenciones y Marcas el titular de una marca debe demostrar el uso efectivo de la misma dentro de los tres años siguientes a su registro y que de no hacerlo se considerará extinguido de pleno derecho, y asimismo que la marca debe usarse tal y como fue registrada, ya que su uso en forma distinta traería como consecuencia la extinción del registro, previa declaratoria relativa, también lo es que, conforme al artículo 5o., párrafo C-2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que invocan los quejosos, se permite el empleo de una marca bajo una forma que difiere por elementos, siempre y cuando éstos no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue registrada, porque alterar significa cambiar la esencia o forma de una cosa. ¹¹⁸”

¹¹⁸ Amparo en revisión 934/85. Bjorn B. Vadillo y Smith Internacional, Inc. 18 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Héctor Fernando Piñera Sánchez. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO [TA]; 8a. Época; T.C.C.; Informes; Informe 1988, Parte III; Pág. 170

Al respecto, si se ha realizado una alteración que el Titular ha permitido y que si afecta lo esencial de la misma, se puede proceder a su cancelación:

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

La Legislación vigente protege el Uso del Titular de la Marca al determinar que es una infracción cuando aquel que no sea Titular o Licenciatario haga uso no autorizado de la Marca, como se establece en la siguiente disposición de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:[...]

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;

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;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar

un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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;

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

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; [...]

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo; [...]"

Es decir, no sólo constituye un delito utilizar una marca conforme fue registrada sin la autorización debida, sino hacerle algún cambio y aparentar que no es la misma, siendo esta bastante parecida, o que se pueda percibir que la modificación se hizo con el pretexto de que no fuese transgredida la original, porque finalmente se está

vulnerado el carácter distintivo de la misma y el derecho exclusivo que otorga al Titular el Registro de dicha Marca.

C. Uso en el comercio

Finalmente el tercer elemento hace referencia al uso de la marca dentro del comercio, es decir, que la marca realmente sea utilizada con el fin de promover la distinción sobre un producto o servicio dentro del comercio, es decir, con respecto a otros bienes o servicios de la misma especie.

El uso en el comercio se entiende como la aplicación de la marca a productos y/o servicios de los que se busca obtener un beneficio lucrativo. Dicho uso se contempla en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

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

Por la misma naturaleza mercantil de los productos o servicios a los que se aplican las marcas, se puede considerar que la simple integración de un producto al “mercado de prueba”, lo cual es una costumbre de los comerciantes, puede valorarse como un mínimo uso, y puede ser considerado para efectos de la legislación marcaría como un uso en el comercio.¹¹⁹

Para determinar el alcance del uso en el comercio, se consideran dos factores: la clase que limita el registro de la marca a la aplicación específica de un solo tipo de

¹¹⁹ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *Ob. Cit.* pág. 133

productos y servicios; y que el titular no permita que la marca se convierta en la designación genérica de un producto.

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

A este último respecto el énfasis en la legislación es que la marca debe de conservar su característica distintiva, es decir, que la marca no se vuelva genérica o coloquial. El hecho de que la marca pierda su elemento distintivo, afecta al titular al permitir que cualquier tercero con interés jurídico pueda pedir su cancelación.

En México existen diversas marcas que son usadas por el público consumidor como genéricos de los productos que protegen, por ejemplo: “Kleenex” en pañuelos desechables; “Curita” en tiras plásticas para curar heridas; “Aspirina” en medicamento para curar el dolor de cabeza; “Bimbo” en pan para sándwich; “Pritt” en barra adhesiva; “Rimmel” en máscara para pestañas; y un largo etcétera.

Lo anterior son sólo algunos ejemplos de la pérdida de distintividad y que la marca se convierta en una denominación genérica, y de llegar dicha situación a un litigio, no hay forma de probar que no se tolera el uso genérico de la marca. Por lo tanto, se debe insistir por parte de los titulares tomar medidas preventivas, como por ejemplo para los anuncios de publicidad de un supermercado, se evite hacer referencias tales como “Pan Bimbo de oferta” o “Rimmel de oferta”.¹²⁰

¹²⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. *Ob. Cit.* pág. 286.

V. Finalidad del Uso en la Legislación Mexicana de Marcas

Conforme al desarrollo del presente estudio, se ha podido presentar un esquema que demuestra la importancia jurídica del concepto de uso dentro de la legislación especializada, así como la aplicación del concepto. Sin embargo, lo más importante referente al elemento del uso de las marcas corresponde a su trascendencia para conservar el registro de las mismas, siendo la autoridad encargada de la ejecución de las medidas necesarias en caso de carecer del mismo:

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

La legislación contempla la aplicación del concepto de uso de marcas en los siguientes eventos:

A. Requisito de mantenimiento

El artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial establece que:

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

Es decir, si una marca registrada, no es usada durante tres años consecutivos, puede proceder por parte de un tercero interesado la caducidad de su registro, es decir, por falta de uso, el titular podría perder su derecho sobre la marca, por lo que es un factor preponderante el uso para mantener y probar su interés en la conservación del registro de la misma.

B. Requisito de Renovación

Conforme a lo preceptuado en los artículos 95, 133, 134 y 135 de la Ley de la Propiedad Industrial:

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

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.

Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a

todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

Para renovar el registro de una marca, tendrá que declararse el interés jurídico en la conservación de los derechos, y por tanto, declarar el uso de la marca en cuestión. Anteriormente dicho uso podía probarse al presentar comprobantes físicos que acreditaban efectivamente la realización del uso de la marca en la clase, condiciones y productos para la que fue registrada; hoy en día es suficiente la simple declaración “bajo protesta de decir verdad” de uso de la marca en dichos términos.

C. Causal de Caducidad

La marca registrada caduca en los siguientes casos:

- a) Cuando no sea renovada.- En este caso la caducidad opera sin necesidad de una declaratoria expresa por parte del IMPI.
- b) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años anteriores a la solicitud de caducidad presentada por un tercero con interés jurídico, salvo que exista causa que a juicio del IMPI justifique su inactividad. Cabe subrayar que la caducidad operará desde la fecha en que el IMPI la decreta –después de haber seguido el procedimiento y obtener resolución ejecutoria de la declaración administrativa de caducidad– y no desde que la marca dejó de usarse.

D. Causal de Nulidad

Un registro de marca puede ser anulado en los siguientes supuestos:

- a) Se hubiese otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial o la vigente en la época de su registro.
- b) Cuando un tercero acredite haber usado con anterioridad y de forma ininterrumpida, en México o en el extranjero, la misma marca o una semejante en grado de confusión, en idénticos o similares productos o servicios.

- c) Se hubiese concedido en base a datos falsos contenidos en la solicitud.
- d) Exista error, inadvertencia o diferencia de apreciación en su otorgamiento, en virtud de que existía una marca registrada anterior, idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar iguales o similares productos o servicios.
- e) Se hubiese otorgado al agente, representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero. En este supuesto, y en virtud del nexo entre el titular de la marca en el extranjero y la persona que la registra en México, el registro se considera obtenido de mala fe.

E. Causal de Cancelación

La Cancelación de una marca se dará cuando el titular de la misma haya permitido que esta se vuelva una denominación genérica, como en los ejemplos citados anteriormente en la que se permita decir *Pan Bimbo*, en lugar de *Pan de Caja Marca Bimbo*.

Lo anterior, conforme a lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial, en los siguientes artículos:

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

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

Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

F. Generación de la Marca Notoriamente Conocida o Marca Famosa

Para efectos de su estimación o declaración por el IMPI, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

En el Capítulo II BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, denominado “De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas” se establece lo siguiente:

“Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

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

Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.”

El uso reiterado del registro de marca o simplemente el uso sin registro permea a la comunidad que lo usa, incluso extendiéndose al extranjero, haciendo que dicha marca sea conocida por el sector de público consumidor o bien por la mayoría del público consumidor, todo esto derivado del Uso, ya sea constante, o bien de campañas publicitarias muy fuertes y con acceso a mayores consumidores (televisión).

Un ejemplo de dichas marcas que por el uso se han convertido en marcas famosas y son conocidos casi por cualquier tipo de consumidor, es el caso de COCA COLA, PEPSICOLA o PEPSI, SABRITAS, cuya naturaleza de alimentos o bebidas, como necesidad básica del ser humano ocasiona la permeabilidad y el conocimiento de dichas marcas en la mayoría de los consumidores.

CAPÍTULO 4.- TRANSMISIÓN DEL USO EN EL CONTRATO DE CESIÓN DE MARCAS

Sumario: I.-TRANSMISIÓN DEL USO DE LA MARCA; II.-APLICABILIDAD DEL CONTRATO DE CESIÓN; III.- PROPUESTA

I. Transmisión del Uso de la Marca

Existen diferentes situaciones en la práctica legal, que han suscitado la inquietud de determinar el nivel de trascendencia respecto del uso de una marca.

Hay tres ejemplos que considero engloban la mayoría de las situaciones:

- (i) Falta de transmisión de uso en la adquisición de la marca
- (ii) Posibilidad de transmisión de uso y no del registro de la marca
- (iii) Problemática del uso en relación con lo dispuesto en los artículos 134,135 y 152 de la Ley Propiedad Industrial.

(i) Falta de transmisión de Uso en la Adquisición de la Marca.

Toda marca, como bien que es, aunque sea incorpóreo, es susceptible de transmisión, debido a su valor pecuniario y económico. Al momento de que un titular decide hacer la transmisión de la misma, puede generarse la situación de que se haga entrega de los registros de marcas, y nada más. En el contrato se hace mención de que el registro pasará de la titularidad de A para B y a la firma del mismo, se toma por formalizado el acto.

Pero suele suceder que al cabo de un determinado tiempo, dichos registros tenían vicios, al no haber sido renovados en tiempo y forma conforme a lo estipulado en la

Legislación. Desgraciadamente los que firmaron el contrato de cesión de las marcas pueden ya no estar localizables, o la empresa que era la titular original de dichos registros pudo ya haber desaparecido, es entonces que corresponde al nuevo Titular hacer la renovación, de las ahora, sus marcas.

En estos casos, conforme a lo estipulado en los artículos 130 y 134 de la Ley de Propiedad Industrial ¹²¹, el titular deberá declara bajo protesta de decir verdad haber utilizado dichas marcas de manera ininterrumpida, de manera continua, conforme a su registro además de para los productos y servicios que fueron registradas.

El nuevo titular pudo haber adquirido los registros de las marcas, o no consiente de que era un paquete de marcas para tal o cual servicio o producto, o simplemente pudo haberse convertido en titular porque adquiriría una empresa, la restructuró para mejor funcionamiento y junto con ello venían incluidos los registros, el problema es que no tiene fuente alguna para probar su Uso.

Puede darse el caso también de que exista un tercero perjudicado por la adquisición del nuevo titular de los registros de las marcas, y que demande su caducidad porque el sí tenga las pruebas fehacientes de que no se han usado las Marcas en tres años consecutivos, o porque no han sido utilizadas conforme el Registro.

En dichas situaciones el titular se encuentra en estado de indefensión, no hay forma de que pueda el acreditar el uso, y una prueba que podría ser el Contrato de cesión

¹²¹ Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Artículo 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.

de las marcas, no logra constituirlo, porque por lo general, las partes interesadas y los abogados no estipulan la situación de uso de las marcas, sus antecedentes registrales, etc. y no se previó la translación o entrega de las pruebas de uso correspondientes, o se omite establecer cláusulas respecto del uso continuo de dichas marcas.

Para las grandes corporaciones, existe la posibilidad de solicitar un “*due diligence*”, es decir, una auditoría especializada encargada a firmas de abogados especializados en la materia. Sin embargo por lo general no se procede de esa manera. Es una buena medida preventiva para evitar sorpresas desagradables al respecto de la adquisición de los registros de marcas, pero eso no significa que dicho proceso sea contemplado en los contratos celebrados en general, y tampoco está estipulado en las leyes especializadas en la materia.

Los contratos de cesión son muy breves en cuanto a su contenido y alcance, y se asume la buena fe y ausencia de vicios al momento de contratar, pero la carga de la prueba de uso marcario corresponde al nuevo titular de los registros, y no hay norma alguna que estipule la posibilidad de aludir a daños y perjuicios y compensación de los mismos por haber transmitido las marcas, mas no las pruebas de su uso.

Dicha situación acarrea grandes perjuicios y costos para el nuevo titular, porque al momento de adquirir lo registros de las marcas, por obvias razones, no asumió que podría suscitar dicho tipo de conflictos.

(ii) **Posibilidad de transmisión de Uso y no del registro de la Marca**

Conforme a lo estipulado en el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial, en su fracción I ¹²², un Registro de Marca no produce su efecto de conceder el uso

¹²² Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

exclusivo sobre un signo distintivo a quien tramita dicho registro, si existe un tercero que de buena fe usaba con anterioridad el mismo o semejante signo distintivo en grado de confusión, para el mismo tipo de productos o servicios, por lo que se le reconoce el derecho de Uso al comerciante o productor que ha utilizado dicha marca, pero puede solicitar su registro solo si previamente solicito la declaración de nulidad de la marca registrada.

En este entendido, el que se utilice la marca, puede tener la posibilidad de accionar un litigio en contra del titular de un registro marcario, sin solicitar un registro, porque precisamente la Ley prevé que es necesario una previa declaratoria de nulidad del registro de la marca para que pueda conceder un nuevo registro.

Pero con dicho reconocimiento legal, cabe la posibilidad de que al transferir el uso de la marca, se permita ceder los derechos litigiosos en contra de un tercero, dado que finalmente la ley está reconociendo al usuario de la marca, por haber hecho uso de la misma, y no deja claro que dicho reconocimiento es solo con la finalidad de mantener un normatividad justa para todos los usuarios de marcas, y que debe evitarse ante todo los abusos sobre las mismas.

(iii) Problemática del Uso en relación con lo dispuesto en el artículo 134,135 y 152 de la Ley Propiedad Industrial.

Conforme a lo establecido en los artículos 135 de la Ley de Propiedad Industrial, si existen varios registros de una marca para proteger productos o servicios en

I.- 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

diversas clases, pero se realiza sólo la renovación de uno de ellos, eso da por entendido que la renovación se aplica para todos los demás registros.

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

Sin embargo, en el artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial, se establece que una marca caduca cuando no se renueve con las formalidades que para dicho trámite se establecen en la ley:

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

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, [...]”

Pero conforme al artículo 134 de Ley de Propiedad Industrial, para que una marca pueda renovarse, deberá demostrarse el Uso de la misma:

“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 [...]”

Y en la fracción II del artículo 152 se menciona que si una Marca no es usada durante tres años de manera consecutiva, procederá la caducidad de la misma:

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

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración

administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.”

Existe una contradicción.

Si se entiende que con la renovación de uno solo de los registros, aplica para los demás, pero estos no han sido usados, se estarían ante una falsedad de declaración, porque implica que la renovación es porque efectivamente están en Uso las marcas, entonces no podría caducar las marcas si se realiza la renovación de una sola de ellas, aunque no estén en uso.

La claridad en la disposición que establece la renovación basada únicamente en la declaración de Uso bajo protesta de decir verdad y la disposición de una causal de nulidad cuando se acredite que dicha declaración es falsa, también están en contradicción con la disposición anterior, y el artículo 151 solo contempla la nulidad marcaria derivada del momento de emisión del acto administrativo y no así de la falsa renovación.

En el mismo sentido, en varios expedientes del IMPI, he encontrado ejemplos de oficios en los cuales se declara que no es necesaria la declaración de uso, porque dicho trámite no está contemplado en la legislación.

Certificado con acuse de Recibo
FOLIO.-82085

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industrial 

UHTHOFF, GOMEZ VEGA & UHTHOFF
RECIBIDO
02 SET. 2008
ENRIQUE ZURIGA
I.F.E. FOLIO 3711724
HAMBURGO # 260 JUAREZ 06600
MEXICO, D.F. TEL. 6539-60-00

DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE
DERECHOS.

MARCA: 139575

Asunto: Se acusa recibo del escrito que se contesta.

México, D.F. a 04 DE JULIO DE 2008.

MANUEL MARTIN SOTO GUTIERREZ
HAMBURGO # 260, COL. JUAREZ
06600 MEXICO, D.F.

Por medio del presente, se acusa recibo del escrito presentado en este Instituto el 25 DE ABRIL DE 2008, y se comunica que ha sido integrado a su expediente. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que el trámite señalado por usted como "declaración de uso," no se encuentra contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que no es necesaria su presentación.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° fracción III y 7° BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; artículos 1°, 3° fracción V, inciso b), subíndices i) y iv) primero y segundo guión respectivamente, 4°, 5°, 11 último párrafo y 13 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; artículos 1°, 3°, 6° incisos b), d), e), f), párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y artículos 1°, 3°, 4°, 5° fracción V, inciso b), subíndices i) y iv) primero y segundo guión respectivamente, 17 Fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 28 y 31 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

ATENTAMENTE

EL SUPERVISOR ANALISTA


SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Por tanto, dichas disposiciones contravienen la certeza y seguridad jurídica que debe proporcionar la ley especializada en la materia para los Titulares de Marcas.

II. Aplicabilidad del Contrato de Cesión

Conforme a lo anterior podemos afirmar que existe un principio fundamental que no es contemplado actualmente: el uso marcario es un elemento intrínseco y determinante del estatus jurídico de una marca.

El no considerar el uso marcario con su debida importancia no sólo provoca daños colaterales a los titulares de las mismas, sino que contravienen principios fundamentales del derecho, tales como el de certeza jurídica en los actos revestidos con la formalidad legal de los contratos.

No hay motivo alguno que pudiera hacer surgir la duda razonable respecto de que si el contrato de cesión es el modelo adecuado y necesario para transmitir el Uso de las marcas, y es que, conforme a lo ya analizado, es el instrumento jurídico idóneo por medio del cual, las partes además de poder manifestar lo que a su interés convenga, es un instrumento que fácilmente puede adaptarse a la materia específica para el que este planteado el contenido del Contrato.

Por otro lado, dada la naturaleza jurídica de las Marcas, no es posible que se diera con toda formalidad la transmisión de la marcas, de no ser por medio del Contrato de Cesión, por medio del cual, se deben ceder todos y cada uno de los derechos que intrínsecamente posee el Titular de una Marca.

Es de suma importancia establecer como antecedente los contratos la necesidad de hacer hincapié en el concepto de Uso de las marcas como elemento de las mismas, ligado además al registro, es decir, un elemento más intrínseco y necesario por incluir, debido a que por sí sólo no cuenta con una regulación específica.

Al establecer las partes firmantes del contrato de cesión el estatus del uso marcario y el estatus de los registros marcarios, quedaría adicionalmente entendido que se cuenta por demás con un contrato que además de estar apegado a la normatividad, busca evitar conflictos derivados por algún uso o registro con terceros, el cedente

estaría garantizando la buena fe de la transmisión de las marcas de manera íntegra y completa.

La Legislación no ha regulado como es necesario el contrato de cesión, por lo mismo, pareciera carecer de importancia, y las lagunas jurídicas de la Ley de Propiedad Industrial, pese a las leyes supletorias, provocan un vacío que afecta a quien recibe la Cesión de la o las Marcas.

III. Propuesta

La titularidad de la Marca puede darse, no solo por tener los registros, puede ser reconocida por haber usado las marcas, motivo por el cual, dentro del Contrato de Cesión, se debe proponer a las partes una cláusula que haga énfasis en dicho precepto, es decir no solo hacer mención de la transmisión de los registros, sino también de los usos marcarios.

La Propuesta de esta investigación es que mientras no exista una regulación jurídica integral y adecuada a las necesidades de la práctica legal entre los particulares, son ellos quienes, considerando el Contrato como norma jurídica privada, determinen la integración de un párrafo donde se haga mención clara y expresa de que el elemento de uso de una marca se cede en conjunto, relación y unido de manera automática a la cesión de las marcas.

Los contratos de cesión no pueden ser documentos de simple tramitología, por el contrario, debería de considerarse en su contenido que prevean todos y cada uno de los supuestos anteriores. Es muy importante que, aunque no esté previsto en la legislación, los estudiosos y partícipes del derecho en el día a día, entiendan y consideren la importancia fundamental del uso marcario, y transmitan dicha importancia al permitir que el Uso de las marcas, sea cedido junto con su registro,

con todos los derechos y obligaciones que eso conlleva, siendo de buena fe y contractual y formalmente correcto.

Por lo mismo, hasta que no exista una reforma legislativa trascendente en la materia, siendo por ahora sólo responsabilidad de los particulares evitar posibles conflictos, como parte de la propuesta de esta Tesis se anexa un ejemplo básico de un contrato de cesión que considero contempla las necesidades de los particulares, a la vez que cumple con los requisitos legislativos, aunado a su vez a complementar las lagunas legales, siendo así un instrumento que pretende garantizar certeza jurídica íntegramente a las partes, siendo una de las principales responsabilidades para quienes ejercemos el Derecho en la práctica diaria.

PROPUESTA DE CONTRATO DE CESIÓN

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE MARCAS (EL “CONTRATO”) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE [*], S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ESTEBAN ENRIQUE MAJANO LAÍNEZ (EN LO SUCESIVO EL “CEDENTE”), Y POR OTRA PARTE [*], LTD. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO POMA (EN LO SUCESIVO EL “CESIONARIO”), DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara el CEDENTE por conducto de su representante legal:

- a) **Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, organizada, y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”).**
- b) **Que su representante tiene las facultades y poderes suficientes y necesarios para celebrar el presente Contrato; facultades y poderes que no han sido modificados, revocados o limitados a la fecha de la celebración del presente Contrato.**
- c) **Ser titular en México de las siguientes marcas (las “Marcas”):**

DENOMINACIÓN	CLASE/TIPO	REGISTRO	EXPEDIENTE

Lo anterior conforme a los referidos expedientes que constan en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (“IMPI”), mismas que cuentan con los diseños adjuntos al presente como Anexo “A”. Asimismo declara el Cedente que dichas marcas se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales en México.

- d) Que es su deseo ceder el registro y uso de las Marcas de manera definitiva en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

II.- Declara el CESIONARIO por conducto de su representante legal:

- a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, organizada, y existente conforme a las leyes del Estado de Florida en los Estados Unidos de América (“E.U.A.”).
- b) Que su representante tiene las facultades y poderes suficientes y necesarios para celebrar el presente Contrato; facultades y poderes que no han sido modificados, revocados o limitados a la fecha de la celebración del presente Contrato.

Ambas Partes declaran que es su deseo celebrar y al efecto celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLAÚSULAS

PRIMERA.- El CEDENTE cede y en consecuencia transmite el registro y uso al CESIONARIO, quien a su vez acepta y tiene por transferidos, los derechos y obligaciones que se derivan de las Marcas mencionadas en el inciso (c) del capítulo de Declaraciones del CEDENTE.

SEGUNDA.- Como consecuencia de esta cesión de derechos, el CESIONARIO quedará en lo sucesivo como único titular de las MARCAS.

TERCERA.- El CEDENTE acepta y reconoce que las MARCAS materia de este Contrato, y cualesquiera otros derechos derivados, incluyendo los derivados del uso de las mismas, pasan a ser propiedad exclusiva del CESIONARIO.

CUARTA.- Las partes acuerdan que la cesión de derechos de las MARCAS por parte del CEDENTE a favor del CESIONARIO será a título gratuito.

QUINTA.- Los derechos oficiales y honorarios que se generen con motivo los trámites derivados de la inscripción o registro del Contrato que contiene la cesión de derechos de las Marcas ante la autoridad competente, correrán por cuenta y a cargo del CESIONARIO.

SEXTA.- Por medio del presente Contrato, las partes otorgan un poder especial a favor de los señores: [*] y Elisa Guadalupe Haro Muñoz; en forma indistinta, para que en nombre y representación de ambas partes, conjunta o separadamente, acudan ante el

IMPI a inscribir el Contrato en los expedientes de los registros de las Marcas mencionados anteriormente y realicen cualquier otro tipo de trámite que sea necesario para obtener dicha inscripción.

Asimismo, quedan autorizadas dichas personas para oír y recibir notificaciones, presentar y recoger toda clase de documentos y hacer toda clase de pagos que sean necesarios para el debido cumplimiento de su mandato, todas las demás facultades que se le confiera en términos amplios del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial y su respectivo Reglamento.

SÉPTIMO.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato de Cesión de Derechos, las partes convienen sujetarse a la Legislación vigente en México y someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio o vecindad tengan o llegaren a adquirir en lo futuro, o pudiera corresponderles.

(Espacio dejado intencionalmente en blanco, se pasa a hojas de firma)

(* * *)

**LEÍDO QUE FUE POR LA PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUIENES
CONOCIENDO SU CONTENIDO Y ALCANCE, HAN CELEBRADO EL
PRESENTE EL DÍA [*] DEL MES [*] DEL AÑO 2013.**

“CEDENTE”

[*], S.A. DE C.V.

“CESIONARIO”

[*], LTD.

FIRMA

NOMBRE: [*]

CARGO:

TESTIGO

FIRMA

NOMBRE: [*]

CARGO:

TESTIGO

FIRMA

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

FIRMA

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CONCLUSIONES

- I. **Una Empresa es un organismo económico que concretiza los factores de la producción, para satisfacer las necesidades identificadas en un grupo de la sociedad, al que va enfocada su producción o servicios, para lo que combina y organiza una serie de elementos personales y reales que operan en función de obtener un lucro y beneficio económico.**
- II. **La Empresa para la realización de sus operaciones comerciales utiliza una figura jurídica mundialmente aceptada: el Contrato. Conceptos básicos para comprender al Contrato son necesarios para comprender sus fundamentos.**
- III. **El Negocio Jurídico es cuando un acto jurídico, además de constituir un hecho que tenga consecuencias jurídicas por la voluntad de las partes, dicha voluntad constituya una norma dentro de la relación jurídica y se convierta en una norma con vigencia como ley.**
- IV. **El Código Civil Federal establece un desarrollo sistemático y sucesivo de distintas figuras jurídicas; y reconoce al Contrato como principal fuente de las obligaciones.**
- V. **El Convenio es el género, y el Contrato es la especie: el elemento común de ambas figuras jurídicas es el acuerdo de voluntades que se supone en ambos casos. Pero la diferencia son los efectos de producidos por ambos, pues mientras que el Convenio puede transferir, modificar o extinguir obligaciones, el Contrato crea, produce o transfiere derechos y obligaciones.**

- VI. Los Elementos Esenciales del Contrato, son indispensables para que ocurra un Contrato, y sin los cuales el Contrato no es susceptible de existir como tal, y son: el Consentimiento y el Objeto.**

- VII. Los Elementos de Validez de un Contrato son aquellos sin los cuales no podemos considerar a un Contrato legal, debido a que no cumple con los requisitos jurídicos mínimos para que pueda ser exigido conforme a los alcances y el contenido pactado y estos son: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios en el consentimiento, objeto o fin lícito y falta de formalidad en el Contrato.**

- VIII. Las obligaciones civiles son aquellas que están protegidas por la ley, se hallan provistas de acción para ejercerse contra el patrimonio del deudor o la indemnización por incumplimiento. En cambio, las obligaciones mercantiles son aquellas que se derivan de actos celebrados entre comerciantes, respecto de mercancías y con el fin de especulación comercial y la obtención de lucro. los Contratos Mercantiles tienen determinados elementos que son contemplados por la ley y los usos mercantiles, y constituyen elementos fundamentales para constituir sus características pecuniarias y económicas.**

- IX. El Contrato de Cesión es una figura innovadora que permite la sustitución completa de una de las partes en un contrato bilateral respecto de todas y cada una de las consecuencias jurídicas derivadas del mismo. Por medio de la Cesión de Derechos se opera el cambio en la persona del acreedor, porque el cesionario de los derechos de crédito asume la titularidad que anteriormente correspondía al cedente en relación con el mismo crédito y deudor; sin que sea necesario para ello obtener el consentimiento de este último y sin que la relación jurídica sufra alteración.**

- X. Las instituciones del derecho mercantil se encuentran insuficientemente reguladas y en ocasiones ni siquiera existen normas que den solución a los problemas que surgen en este campo del Derecho Privado. Por ello es que el legislador ha pretendido encontrar la solución a ese importante vacío estableciendo un régimen jerárquico mediante la utilización de diversas fuentes supletorias en algunas de las leyes mercantiles; tanto en la norma general, como en las especiales, en donde destaca la aplicación de los usos mercantiles y el derecho común.**
- XI. La importancia del Contrato de Cesión radica en que, actualmente, es un tipo de Contrato mayoritariamente utilizado para todos aquellos casos en los que la Ley no determina específicamente una manera de transmitir un determinado tipo de derechos y obligaciones, generado de actos jurídicos que se han conformado por situaciones de un Derecho más vigente y actual.**
- XII. La naturaleza jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual es diferente a la de los Derechos Reales o Personales, debido a que en la práctica podemos encontrar elementos de ambos tipos, es decir, pueden encuadrar tanto en el concepto de Derechos Reales como en el concepto de Derechos Personales. Sin embargo, tampoco cumplen en su totalidad las características necesarias para ser específicamente clasificados en un tipo o en otro.**
- XIII. Se considera que los derechos de Propiedad Intelectual, tienen características de Derechos Reales, además de derechos de naturaleza Personal, siendo finalmente un Derecho Sui Generis, que además de una normatividad especializada y adecuada a los mismos, utiliza figuras jurídicas que de igual manera deben adaptarse a ellos.**

- XIV. Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son bienes incorpóreos o intangibles que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general éstos pueden usarlos y explotarlos en su beneficio y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia. Entre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, la principal diferencia es el objeto sobre el que se refiere la protección.**
- XV. La Marca debe ser un signo distintivo y características que lo hagan diferencien de otros. Dicho signo debe ser perceptible visualmente y evocable por los consumidores. Su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente a productos o servicios de otras que concurren en el mercado.**
- XVI. Por lo que podemos determinar que las Marcas tiene tres funciones principales: primeramente indican la procedencia empresarial del producto o servicio que identifican; segundo condensan para el consumidor o cliente final la calidad del producto o servicio y reputación del fabricante o prestador de servicios; y tercera, forman parte de los activos de las personas o empresas a las que pertenecen.**
- XVII. El Uso aplicado a un bien intangible sui generis como son las Marcas, es aquel que hace que ese bien, pese a ser incorpóreo, sea susceptible de convertirse en algo más que una idea o concepto, es decir, que sea aplicable al fin comercial y ejerza sus funciones en el mundo material.**
- XVIII. Los principales elementos que componen el Uso Marcario, son determinados por la naturaleza y las funciones de las Marcas, y son el Uso por el Titular, Uso conforme al Registro y Uso en el Comercio.**
- XIX. Son diversas situaciones contempladas dentro de la legislación marcaria que determinan el Uso de las Marcas como un elemento**

fundamental para la conservación del Derecho sobre ellas: para mantenimiento del registro, para la renovación del registro, como causal de caducidad, cancelación o nulidad, o como generador de Marca notoriamente conocida o Marca famosa.

- XX. Existen diferentes situaciones en la práctica legal que han suscitado la inquietud de determinar qué tan trascendente puede ser hablar del elemento de Uso para una Marca: Falta de transmisión de Uso en la Adquisición de la Marca; posibilidad de transmisión de Uso y no del registro de la Marca; y la problemática del Uso derivado de los artículos 134,135 y 152 de la Ley Propiedad Industrial.
- XXI. El no considerar el Uso Marcario con su debida importancia no sólo provoca daños colaterales a los titulares de las mismas, sino que contravienen principios fundamentales del derecho, tales como el de certeza jurídica en los actos revestidos con la formalidad legal de los contratos.
- XXII. La Legislación no ha regulado como es necesario el Contrato de Cesión, por lo mismo, pareciera carecer de importancia, y las lagunas jurídicas de la Ley de Propiedad Industrial, pese a las leyes supletorias, provocan un vacío que afecta a quien recibe la Cesión de la o las Marcas.
- XXIII. La titularidad de la Marca puede darse, no solo por tener los registros, puede ser reconocida por haber usado las marcas, motivo por el cual, dentro del Contrato de Cesión, se debe proponer a las partes una cláusula que haga énfasis en dicho precepto, es decir no solo hacer mención de la transmisión de los registros, sino también de los usos marcarios.
- XXIV. El Contrato de Cesión es el modelo adecuado y necesario para transmitir el Uso de las Marcas, es el instrumento jurídico idóneo por

medio del cual las partes, además de poder manifestar lo que a su interés convenga, puede adaptarse a la materia específica para el que este planteado el contenido del Contrato.

BIBLIOGRAFÍA

- ♦ AVENDAÑO CARBELLIDO, Octavio. *“Derecho Empresarial Mexicano”*. 1ª Edición, México, Editorial Porrúa y Tecnológico de Monterrey, 2010.
- ♦ BECERRA RAMÍREZ, Manuel (Compilador). *“Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina”*. 1ª Edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
- ♦ BERNAL, Beatriz. *“Historia del Derecho Romano y de los Derechos Neo romanistas”*. 15ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2010.
- ♦ BORJA SORIANO, Manuel. *“Teoría General de las Obligaciones”*. 20ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1982.
- ♦ DÁVALOS MEJÍA, Carlos Felipe, *“Derecho Bancario y Contratos de Crédito. Tomo II”*. 2ª Edición, México, Editorial Oxford 2009.
- ♦ DE PABLO SERNA, Carlos. *“Breviarios Jurídicos No. 15: El Contrato, un Negocio Jurídico”*. 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2009.
- ♦ ESPERÓN MELGAR, Gabriela. *“Manual de Contratos Civiles y Mercantiles”*. 2ª Edición, México, Editorial Trillas, 2009
- ♦ GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. *“Introducción al Estudio del Derecho”*. 63ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2011.
- ♦ GÜITRON FUENTEVILLA, Julián. *“Tesis”*. México, Editorial Promociones Jurídicas y Culturales S.C., 1991.
- ♦ JALIFE DAHER, Mauricio. *“Aspectos legales de las marcas en México”*. 2ª Edición, México, Editorial Sista, 1993.

- ♦JALIFE DAHER, Mauricio. *“Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”*. 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2009.
- ♦JALIFE DAHER, Mauricio. *“Estudios en materia de Propiedad Intelectual”*. México, Editorial Sista y AMPPI, 2011.
- ♦LEÓN TOVAR, Soyla H. *“Contratos Mercantiles”*, México Editorial Oxford University Press, 2004.
- ♦LOZANO NORIEGA, Francisco. *“Cuarto Curso de Derecho Civil: Contratos”*. México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.; 1990.
- ♦MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario. *“Instituciones de Derecho Civil, Tomo I-IV”*. 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1998.
- ♦MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *“Derecho de la Propiedad Industrial en México”*. 1ª Edición, México, Editorial Porrúa y Universidad Panamericana, 2011.
- ♦MANUEL C MEJAN, Luis. *“Obligaciones Civiles, Ayuda De Memoria”*. México, Editorial Oxford University Press, 2005.
- ♦MARTÍNEZ ALFARO, Joaquín. *“Teoría de las Obligaciones”*. 10ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2005.
- ♦MORINEAU, Oscar. *“Los Derechos reales y el subsuelo en México”*. 2ª Edición, México, Editorial Fondo de Cultura Económica y UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997.
- ♦NAVA NEGRETE, Justo. *“Derecho de las Marcas”*. 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2012.
- ♦NUÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda. *“Efectos Jurídicos del Uso de la marca en el Derecho Mexicano”*. 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2002.

- ♦ORIZABA MONROY, Salvador. *“Contratos Civiles: Doctrina y Formularios”*. Editorial PAC (ME), México 2006.
- ♦OTAMENDI, Jorge. *“Derecho de marcas”*. 2ª Edición, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 1995.
- ♦PAREDES SÁNCHEZ, Luis Eduardo. *“Presupuestos del Negocio Jurídico”*. México, Editorial Porrúa y Universidad Panamericana, 2010.
- ♦PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. *“Contratos Civiles”*. 13ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2010.
- ♦PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis. *“Metodología del Derecho”*. 7ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2002.
- ♦RANGEL MEDINA, David. *“Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.
- ♦RANGEL MEDINA, David. *“Derecho Intelectual”*. 5ª Edición, México, Editorial McGraw-Hill y UNAM, 1998.
- ♦REYES LOMELÍN, Arturo David. *“Breviarios Jurídicos No. 6: La Protección de la Marca Registrada mediante acciones civiles”*. 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2003.
- ♦RICO ÁLVAREZ, Fausto; y GARZA BANDALA Patricio. *“Teoría General de las Obligaciones”*. México, Editorial Porrúa, 2010.
- ♦RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. *“Curso de Derecho Mercantil”*. 26ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2003.
- ♦ROJINA VILLEGAS, Rafael. *“Compendio de Derecho Civil Volumen 4: Contratos”*. 28ª Edición, México, Editorial Porrúa, México 2002.

- ♦SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. *“De los Contratos Civiles”*. 22ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2007.
- ♦SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *“La Propiedad Industrial en México”*. 3ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2000.
- ♦SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier. *“Derecho de la Propiedad Intelectual”*. 3ª Edición, México, Editorial Oxford University Press, 2013.
- ♦TAPIA RAMÍREZ, Javier. *“Derecho de Obligaciones”*. 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2012.
- ♦VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. *“Contratos Mercantiles”*. 16ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2011.
- ♦VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *“La Propiedad Intelectual”*. 2ª Edición, México, Editorial Trillas, México 2003

CIBEROGRAFÍA

- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
<http://www.impi.gob.mx/>
- Servicios Electrónicos en línea
<https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduindex>
- Guías del Usuario IMPI
<http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/ColeccionGuiaUsuario.aspx>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/trtdocs_wo019.html
- Cámara de Diputados, Leyes Federales Vigentes
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>
- Acuerdo de la Ronda Uruguay- Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
http://www.tlcanhoy.org/agreement/default_es.asp
- Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML>