

a

00721
632

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR

LA CESION DE DERECHOS SOBRE REGISTROS
DE MARCA.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :

IRMA ALICIA NOGUEZ VILLARREAL



MEXICO, D. F., CIUDAD UNIVERSITARIA

2003



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

10 DE MARZO DE 2003.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

El pasante de Derecho señorita IRMA ALICIA NOGUÉZ VILLARREAL ha elaborado en este seminario bajo la dirección del DR. DAVID RANGEL MEDINA, la tesis titulada:

"LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE REGISTROS DE MARCA"

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

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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

DRM*amr.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

C

A Dios por darme la oportunidad de vivir y por estar a mi lado en todo momento, en la alegría y la tristeza.

A mi mamá por enseñarme a amar, a sonreír y luchar por alcanzar mis metas, por ser mi consejera y amiga.

A mi hermana Almi por todos los momentos que hemos compartido desde la infancia, por su solidaridad y apoyo.

A Luigi por ser mi apoyo y mi alegría, por su ejemplo de superación y esfuerzo y por su gran amor y paciencia.

A mis abuelitos Nico y Felipe y a mis tías Alma, Silvia, Lupe y Lucita por confiar en mí.

A Laura por ser una persona admirable y ejemplar, por su amistad y por todas las cosas que compartimos.

A Irlanda por todos los años de amistad y los momentos compartidos, por su nobleza y confianza.

A la familia Vivas por el cariño que he recibido de ellas al cual correspondo de la misma manera.

A mis amigos por su solidaridad, compañía y amor.

d

ÍNDICE

Introducción

1

CAPÍTULO PRIMERO.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. La Propiedad Intelectual (lato y stricto sensu)	5
2. La Propiedad Industrial	11
A. Concepto	11
B. Invenciones	13
a) Patentes	14
b) Modelos de utilidad	21
c) Diseños Industriales	22
d) Esquemas de trazado de circuitos integrados	23
e) Variedades vegetales	25
f) Secretos Industriales	27
C. Signos distintivos	30
a) Marcas	30
b) Avisos comerciales	41
c) Nombres comerciales	42
d) Denominaciones de origen	43

CAPÍTULO SEGUNDO.

ANTECEDENTES HISTÓRICO LEGISLATIVOS

1. Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y sobre el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.	46
2. Ley de Invenciones y Marcas.	49
3. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.	52

CAPÍTULO TERCERO
LA CESIÓN DE DERECHOS

1. La cesión de derechos	56
A. Concepto	57
B. Formas que puede adoptar	58
a) Compraventa	58
b) Permuta	60
c) Donación	62
d) Dación en pago	66
e) Sucesión	68
f) Fusión de sociedades	77
g) Escisión de sociedades	79
C. Perfeccionamiento de la cesión de derechos	81
D. La inscripción de toda transmisión de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	82
a) Finalidad	82
b) Requisitos para solicitar la inscripción	83
c) Efectos de la inscripción	85

CAPÍTULO CUARTO

EL SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE REGISTROS MARCARIOS

A. La cesión surte efectos desde el momento de su celebración	87
B. La cesión surte efectos al momento de presentarse la solicitud de inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	97
C. La cesión surte efectos al momento de la emisión del oficio de toma de nota	100
D. Propuesta	104
Conclusiones	107
Bibliografía	111

INTRODUCCIÓN

En nuestros días, la actividad económica que se realiza a nivel tanto nacional como internacional ha llevado a los empresarios y en general, a todas las personas que realizan algún tipo de actividad económica dentro del mercado, a la búsqueda, mantenimiento y perfeccionamiento de niveles de calidad en los productos y/o servicios que ofrecen con el fin de captar un mayor número de consumidores y luchar por la excelencia frente a sus competidores. En ese afán, las marcas han cobrado singular importancia como elementos que no solamente permiten distinguir determinadas mercancías o servicios de otros de su misma especie y en el mercado, sino que también proporcionan una idea de la calidad y procedencia de tales mercancías o servicios, siendo muy común que el público consumidor tome la decisión de adquirir un determinado bien en función de la marca que lo distingue, pues es precisamente ella quien le orienta en cuanto a los resultados que obtendrá con su compra.

Es así como las marcas se han convertido en mercancías (por su naturaleza, intangibles) que son susceptibles de intercambio dentro del mercado de manera independiente a los actos de compra o venta de los productos o servicios que distinguen; en otras palabras, una marca es un bien incorpóreo susceptible de valoración pecuniaria, que forma parte del patrimonio de una persona y que, adicionalmente a lo anterior, puede convertirse en el objeto de diversos actos jurídicos por su prestigio en el mercado. Así, es común que encontremos diversas marcas respecto a las cuales se conceden licencias de uso y más aún, que son transmitidas a terceros previa la celebración de un acto jurídico determinado.

Al respecto, Ley de la Propiedad Industrial regula en el artículo 143 lo relativo a la transmisión de derechos sobre un registro marcario, señalando que los derechos que derivan 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 y adicionalmente, que dicho gravamen o

transmisión de derechos deberá inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Conforme a lo anterior, el acto de inscripción de una transmisión de derechos sobre una marca registrada o en trámite se presenta como una formalidad necesaria para que dicho acto pueda llegar a afectar la esfera jurídica de un tercero y no así como un requisito indispensable del cual dependa la existencia del mismo. Adicionalmente, puede afirmarse dicha inscripción tiene la finalidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lleve un control adecuado sobre los titulares de cada uno de los registros que otorga.

Ahora bien, considerando la importancia de contar con una regulación que favorezca las transacciones comerciales que los agentes económicos dentro de un mercado determinado realizan en relación con una marca, sea en trámite o concedida, el presente trabajo tiene como propósito fundamental analizar a partir de qué momento surte efectos la cesión de derechos sobre un registro marcario ya concedido, para lo cual vale la pena preguntarse si debemos considerar que dicho acto jurídico surte efectos desde el momento de su celebración, desde que es presentada para su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien hasta que dicha autoridad expide un oficio por el que tiene por reconocida la existencia de la cesión celebrada entre el titular de un registro marcario y un tercero.

La decisión que se adopte al respecto tiene consecuencias importantes para efectos prácticos ya que lo que se busca al llevar a cabo la transmisión de una marca es no retardar las operaciones comerciales con formalidades innecesarias, siendo importante señalar que en la práctica los problemas no solamente se circunscriben al ámbito comercial sino también al jurídico. A manera de ejemplo es válido preguntarse qué sucedería en el caso de que se presentara una solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad en contra de un registro marcario que ha sido transmitido a un tercero, suponiendo que para el momento en que se presenta de dicha solicitud ya se haya presentado un escrito pidiendo la

Inscripción de transmisión de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero sin que dicha autoridad haya emitido el oficio de toma de nota correspondiente ¿debemos considerar que el antiguo titular se encuentra obligado a dar contestación a la solicitud instaurada en contra de un registro marcario que ya no le pertenece y que fue cedido? ¿el desconocer el carácter del nuevo titular no implicaría hacer nugatorio su derecho de defender su marca? y más aún ¿quién estaría legitimado para presentar la solicitud de declaración administrativa?.

Al respecto, el artículo 2º del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, establece que cuando haya transmisión a un tercero del interés jurídico, dejará de ser parte quien haya perdido el interés y lo será quien lo haya adquirido. En ese orden de ideas desde el momento en que el acto de cesión se perfecciona es claro que quien detenta los derechos sobre la marca incluyendo la facultad de defenderla es el nuevo titular; sin embargo y tomando como base el contenido del artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podría negarse a reconocer la legitimación de personas dentro de un procedimiento contencioso como nuevos titulares de una marca controvertida, aún cuando hubieren demostrando su calidad de causahabientes con el documento de cesión respectivo, en aquellos casos en que se haya omitido la inscripción de la cesión o que aún habiéndose solicitado, no exista un pronunciamiento al respecto por parte de aquél.

Es así como el presente trabajo tiene por objeto analizar la figura de la transmisión de derechos de marca y las formas que puede adoptar desde el punto de vista de la legislación común, con el objeto de conocer el momento a partir del cual dicho acto jurídico produce sus efectos, para posteriormente estudiar el requisito de la inscripción de todo acto de transmisión de derechos sobre marcas como una formalidad cuya única consecuencia es que pueda producir perjuicios en contra de algún tercero, para concluir dilucidando si el acto de inscripción se considera dotado de publicidad desde el momento en que se presenta a inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o bien, hasta que esa autoridad emite

el oficio de toma de nota correspondiente.

A fin de poder abordar de manera adecuada la problemática en comento, en primer lugar se propone el estudio de la rama del derecho a que pertenece el presente estudio, haciendo referencia al concepto de Derecho de la Propiedad Intelectual, así como a las dos grandes ramas que lo conforman: propiedad intelectual (stricto sensu) y propiedad industrial, para posteriormente estudiar de manera genérica cuáles son las figuras o Instituciones jurídicas que conforman a esta última.

Posteriormente, en el Capítulo II se realizará un estudio breve acerca de los antecedentes legislativos que podemos encontrar en torno a la figura de la cesión de derechos sobre registros de marca, a fin de describir cómo se regulaba la misma en disposiciones normativas que a la fecha han sido abrogadas.

En el Capítulo III se estudiará de una manera específica el acto de transmisión de derechos de marca, el cual puede adoptar diversas formas como puede ser una compraventa, una donación, una permuta e incluso una dación en pago. Asimismo, en este apartado se estudiará lo relativo al requisito de inscripción de tal acto de transmisión en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Finalmente, en el capítulo IV se analizará, con base en la información previa vertida en los capítulos anteriores, el momento a partir del cual debemos considerar que la cesión de derechos opera y la trascendencia que puede tener la decisión que se adopte al respecto para finalmente hacer referencia al punto de vista de la tesis en relación con el tema, esperando sentar algunos criterios de orientación aplicables en la vida práctica de los abogados que se dedican al ejercicio de esta interesante materia.

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL (LATO Y STRICTO SENSU).

La Propiedad Intelectual es una rama del derecho intelectual constituida por un conjunto de normas que regulan las creaciones humanas intangibles y producto de una actividad mental que tienen por objeto satisfacer necesidades estéticas o utilitarias del hombre.

Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de la propiedad intelectual, ya que en primera instancia el derecho de propiedad siempre se ha considerado como una prerrogativa o derecho de uso, goce y disposición que una persona ejerce sobre un bien de carácter material y no así sobre bienes incorpóreos como son las creaciones del Intelecto humano. Por otro lado, hay quienes han considerado que la Propiedad Intelectual es un derecho de carácter personal que una persona ejerce frente a terceros a fin de hacerlos respetar las creaciones intelectuales producto de su actividad mental.

No fue sino hasta la aparición de la famosa teoría de Edmund Piccard en el siglo XIX cuando se concibe a la Propiedad Intelectual como una categoría especial diferente a los derechos reales y personales y se reconoce que dada la naturaleza de tales derechos es imposible clasificarlos dentro de alguna de las clases establecidas previamente.

En consecuencia, es dable afirmar que la Propiedad Intelectual se regula por un conjunto de normas que son conocidas como Derecho Intelectual, el cual ha sido definido por el Doctor David Rangel Medina como "aquél conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales"¹.

¹ Rangel Medina, David. *Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, 1999, pag 1.

De la definición anterior se desprende que el Derecho Intelectual abarca la regulación de obras tanto de carácter artístico y científico que pertenecen propiamente al campo de las artes y la cultura, como de obras industriales y comerciales que pertenecen al campo de la actividad comercial de un país. Es por ello que atendiendo a la naturaleza de tales obras, se ha hecho una subdivisión de las mismas para agruparlas como se indica a continuación:

PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO AMPLIO:

- I. *PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO ESTRICTO O DERECHOS DE AUTOR.*
- II. *PROPIEDAD INDUSTRIAL.*
 - A. *INVENCIONES.*
 - a) *Patentes.*
 - b) *Modelos de Utilidad.*
 - c) *Diseños Industriales Modelos Industriales.*
Dibujos Industriales.
 - d) *Esquemas de trazado de circuitos integrados.*
 - e) *Secretos Industriales.*
 - B. *SIGNOS DISTINTIVOS.*
 - a) *Marcas.*
 - b) *Avisos comerciales.*
 - c) *Nombres comerciales.*
 - d) *Denominaciones de origen.*

Atendiendo a la clasificación anterior, podemos afirmar que la Propiedad Intelectual en un sentido lato, abarca una gran variedad de instituciones jurídicas que agrupan en dos grandes campos, a saber: la Propiedad Intelectual en sentido estricto y la Propiedad Industrial, de la cual se hará un estudio más adelante.

La Propiedad Intelectual en sentido estricto.

A esta rama de la Propiedad Intelectual corresponde el estudio y regulación de los derechos que los autores de obras artísticas poseen sobre sus creaciones, en estricto sentido, la propiedad intelectual ha sido identificada con el derecho de autor, el cual se define por el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor de la siguiente manera:

ARTÍCULO 11 LFDA.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial.

Ahora bien, el artículo 13 del ordenamiento en comento señala cuáles son las obras susceptibles de protección:

ARTÍCULO 13 LFDA.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras en las siguientes ramas:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática;
- IV. Danza;
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;
- VIII. Arquitectónica;
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;
- XI. Programas de cómputo;
- XII. Fotografía;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; y
- XIV. De compilación, integrada por colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materia, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

David Rangel Medina define al derecho de autor como "el conjunto de prerrogativas y derechos que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación"².

De acuerdo al contenido del artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, podemos concluir que el derecho de autor confiere a su titular dos tipos de prerrogativas: unas de carácter personal que conforman el llamado derecho moral; y otras, de carácter patrimonial que le confieren al autor la facultad de explotar por sí o por otros con su consentimiento la obra en cuestión.

A mayor abundamiento, podemos afirmar que aún cuando la Ley Federal del Derecho de Autor no nos proporciona una definición de lo que debe entenderse por derecho moral, del contenido de los artículos 18 y 19 puede inferirse que el derecho moral va unido a la persona del autor, quien es el único, primigenio y perpetuo titular de la obra y por lo mismo, el derecho moral es de carácter inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable y "que permite al autor, y después de su muerte a sus herederos, salvaguardar los intereses morales del autor, intereses que atañen a que la obra creada pueda ser considerada como reflejo de su personalidad"³.

Ahora bien, esos intereses del autor pueden ser salvaguardados mediante la existencia de una serie de derechos contemplados en el artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismo que como pronta referencia se transcribe a continuación:

² *Ibidem*, pág. 111.

³ *Ibidem*, pag. 129.

ARTÍCULO 21 LFDA.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I.- Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;

II.- Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;

III.- Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;

IV.- Modificar su obra;

V.- Retirar su obra del comercio, y

VI.- Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

La segunda de las prerrogativas que confiere el derecho de autor a su titular es de carácter patrimonial, y en virtud de la misma el autor puede explotar la obra por sí o por medio de terceros que cuenten con su autorización obteniendo un beneficio económico o ganancia. "En contraposición a los derechos morales, se caracteriza por ser temporal, cesible, renunciable y prescriptible"⁴.

Ahora bien, las prerrogativas que el derecho patrimonial concede a su titular están enumeradas en el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

ARTÍCULO 27 LFDA.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I.- La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar;

II.- La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:

a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las

⁴ *Ibidem*, pag. 139.

obras literarias y artísticas;

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y

c) El acceso público por medio de la telecomunicación;

III.- La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite, o

e) Cualquier otro medio análogo;

IV.- La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V.- La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI.- La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII.- Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Respecto a la duración del derecho de autor, por lo que se refiere al derecho moral, éste es perpetuo toda vez que al autor de la obra siempre se le reconocerá tal carácter; empero y por cuanto hace al derecho patrimonial, el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos señala los plazos de duración del mismo, a saber:

- a) El derecho de autor está vigente durante la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte. En los casos en que la obra haya sido realizada por varios autores, el término de setenta y cinco años a que se ha hecho referencia comienza correr desde la fecha de muerte del último de ellos;
- b) Si la obra es divulgada después de la muerte del autor (obras póstumas), la duración del derecho patrimonial será de setenta y cinco años a partir de la fecha de divulgación correspondiente.

- c) Si la obra fue hecha al servicio de la Federación, Estados o Municipios, el derecho patrimonial tendrá una duración de setenta y cinco años contados también a partir de la fecha de divulgación.

Una vez transcurridos los términos anteriormente señalados, la obra pasa al dominio público, lo cual implica que cualquier persona podrá hacer uso de la obra sin necesidad de pagar regalías a los titulares de los derechos patrimoniales pues éstos han perdido su vigencia pero en todo caso, deberán reconocer la autoría de la obra y mantener su integridad pues como se ha visto en líneas anteriores, el derecho moral es perpetuo y puede hacerse oponible por los herederos del autor e incluso por el Estado.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A. Concepto.

Como se ha visto, la Propiedad Industrial es la segunda de las ramas que conforman la Propiedad Intelectual en sentido amplio y ha sido definida desde diversos puntos de vista, como se aprecia a continuación:

Rafael De Pina define a la Propiedad Industrial como una "manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislación correspondiente"⁵.

Por su parte, Antonio de Ibarrola opina que la Propiedad Industrial es "aquella propiedad que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales", haciendo hincapié en que "evidentemente es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre cosas; aquella recae sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deban ser

⁵ De Pina Vara Rafael. *Diccionario de Derecho*, 21ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1995, pag. 423.

jurídicamente protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido⁶.

Finalmente, David Rangel Medina al referirse al derecho de la Propiedad Industrial, hace referencia a que éste ha sido considerado como "el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios"⁷, agregando que comprende cuatro tipos de instituciones, a saber:

- a) Creaciones industriales ;
- b) Signos distintivos;
- c) Represión de la competencia desleal; y
- d) Conocimientos técnicos o *know-how*.

En otro orden de Ideas, la propia Ley de la Propiedad Industrial no contiene una definición de lo que debe entenderse por ésta; empero, en su artículo 2 se señala el objeto de aquella en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2 LPI.- Esta ley tiene por objeto:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Proporcionar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de los productos nuevos y útiles;
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

⁶ De Ibarrola, Antonio. *Cosus y Sucesiones*, Editorial Porrúa, México, 1981, pag. 457.

⁷ Rangel Medina, David. *Op. Cit.*, pag. 2.

- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Finalmente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial señala en el inciso segundo de su artículo primero lo siguiente:

ARTÍCULO 2.- Los países a los cuales se aplica el presente convenio se constituyen en Unión para la protección de la Propiedad Industrial.

.....

2) La protección de la propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

De la lectura de los preceptos anteriormente citados podemos desprender que la propiedad industrial abarca la protección de las invenciones o "creaciones nuevas" y los signos distintivos, así como los mecanismos encaminados a prevenir la competencia desleal entre los comerciantes y prestadores de servicios. Lo anterior a fin de fomentar el avance tecnológico en nuestro país dentro de un mercado en el que los competidores concurren atrayendo su propia clientela mediante recursos e inventiva propia y no mediante artificios o maquinaciones fraudulentas encaminadas a inducir a error o engaño al público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se analizan con mayor detalle cada una de las figuras jurídicas que protege la propiedad industrial.

B. Invenciones.

A este grupo pertenecen todas aquéllas creaciones nuevas que representan un avance tecnológico y que son susceptibles de protección bajo la figura jurídica de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado de circuitos

integrados, secreto industrial o variedad vegetal. Ahora bien, cada una de estas instituciones es utilizada dependiendo del tipo de invención que se desee proteger y por lo tanto, posee sus propias características, como se estudiará a continuación.

a) Patentes.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla ninguna definición de lo que deba entenderse por patente; sin embargo, la opinión de algunos doctrinarios nos puede ayudar a entender qué es una patente y cuál es su naturaleza jurídica.

Para el Doctor David Rangel Medina la patente "es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales"⁸.

Para Jaime Delgado Reyes "la patente es como el acta de nacimiento del derecho o privilegio que se concede a los autores o perfeccionadores de una mejora", y agrega "el título de la patente de invención es como el acta de nacimiento del privilegio otorgado, ya que se trata de un documento oficial donde se indica que tal día, a tal hora, una persona física es declarada autora de una invención. En conclusión, el título de una patente de invención es esencialmente atributivo de un derecho, por cuya concesión un inventor o causahabiente recibe el derecho exclusivo, temporal, de explotación"⁹.

Por su parte, Manuel Magaña Rufino concibe a la patente en dos sentidos: "en sentido amplio como la exclusividad que otorga el Estado a una persona física o moral para que explote una invención y en sentido estricto como la creación que por su gran desarrollo técnico implica la obtención de un producto o proceso nuevo de carácter industrial"¹⁰.

⁸ *Ibidem*, pag. 23.

⁹ Delgado Reyes, Jaime. *Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales*, Colección Manuales de Derecho, Editorial Oxford, México, 2001, pags. 2 y 3.

¹⁰ Magaña Rufino, Manuel. *Análisis de la Propiedad Industrial en México*, Inédito, México, 2001, pag. 8.

De la lectura de las definiciones anteriores podemos afirmar que la patente es una figura jurídica consistente en un privilegio que de manera temporal (20 años improrrogables contados a partir de la fecha legal o de presentación de la solicitud correspondiente) se otorga a toda aquella persona que haya realizado una invención, misma que constituye una aportación a la tecnología. Dicho documento es expedido por el Estado y consta en un documento mediante el cual se reconoce la calidad del titular de la patente que puede ser ya sea el inventor o su causahabiente.

Es importante hacer mención que si bien es cierto la patente confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de una cierta tecnología, dicha facultad no constituye un monopolio, pues de acuerdo con lo que dispone el párrafo noveno del artículo 28 constitucional *"No constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden 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"*.

En ese orden de ideas es claro que para que una persona pueda gozar de un derecho exclusivo de explotación, necesariamente debemos estar frente a una invención pues sólo en esos casos puede hablarse de patente. Al respecto, la propia Ley de la Propiedad Industrial considera como invención *"toda creación humana que permite transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y de esa manera satisfacer sus necesidades concretas"*.

Conforme a lo anterior, solamente se considera invención aquella aportación producto de un esfuerzo intelectual que implica una transformación de lo ya existente en la naturaleza y que permite satisfacer una necesidad concreta del ser humano, siempre que dicha aportación pueda ser utilizada por el hombre es decir, que sea susceptible de ser aplicada y desarrollada en la industria. Lo anterior nos permite concluir que invención es todo aquello que reúna las características antes

señaladas, aún cuando hay ciertas aportaciones científicas o técnicas que están excluidas de protección por no ser consideradas invenciones. Tales aportaciones están señaladas en el artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial y son las siguientes:

ARTÍCULO 19 LPI.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

- I.- Los principios teóricos o científicos;
- II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV.- Los programas de computación;
- V.- Las formas de presentación de información;
- VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Por otro lado, existen también otras invenciones que no obstante reunir los requisitos de la definición citada en líneas anteriores, por ministerio de ley están excluidas de protección al no considerarse patentables, mismas que se enlistan en el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTÍCULO 16 LPI.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III.- Las razas animales;
- IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.
- V.- Las variedades vegetales.

Ahora bien, y sin perjuicio de las excepciones a la patentabilidad a que se ha hecho referencia, para que una invención pueda ser protegida mediante la expedición de un título de patente, es necesario satisfacer tres requisitos fundamentales, a saber:

b) Novedad:

La novedad, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial, es una característica que posee un invento que no se encuentra dentro del estado de la técnica, entendiéndose por tal *"el conjunto de conocimientos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier medio de difusión o información en el país o en el extranjero"*.

De lo anterior puede desprenderse que además de que la novedad es un concepto mundial por lo que cualquier acto de divulgación sea en el país o en el extranjero, puede afectar la patentabilidad del invento, aún cuando sea el propio inventor quien haya dado a conocer su invento en su afán de promoverlo, situación que es muy común. Considerando lo anterior, el legislador estableció un plazo de gracia que tiene como finalidad que una invención siga considerándose nueva a pesar de su divulgación, siempre que esta última se haya realizado por el propio inventor y que además la solicitud correspondiente se presente dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la divulgación.

La novedad es un requisito exigible tanto para la procedencia de una patente como para el otorgamiento de un registro de modelo de utilidad, diseño industrial e incluso, para un esquema de trazado de circuitos integrados, como se analizará más adelante.

c) Actividad inventiva:

La actividad inventiva, según la definición que la propia Ley de la propiedad Industrial nos da en la fracción II del su artículo 12, es el *"proceso creativo cuyos*

resultados no se deduzcan de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”.

En ese orden de ideas, “no basta con tener una idea y llevarla a la práctica para que el Estado Mexicano otorgue una patente, sino que es necesario que esa idea sea fruto realmente de un proceso de investigación y experimentación, a efecto de que el resultado no sea obvio para un perito en la materia”¹¹.

Asimismo, al requisito de la actividad inventiva se le ha llamado comúnmente en la práctica la “*no obviedad*” ya que se ha considerado que para que un invento goce del reconocimiento por parte del Estado no basta con que éste sea novedoso sino que es necesario que éste cuente con mérito técnico de tal manera que se acredite que el inventor efectuó una actividad mental que le llevó a desarrollar algo nuevo que permitió satisfacer una necesidad humana concreta, de tal manera que se rechazan aquellas invenciones que son el resultado de la combinación de invenciones conocidas que produzcan un efecto obvio para cualquier especialista en la materia.

Sin embargo y tal y como se verá más adelante, el requisito en comento no es exigido en tratándose de solicitudes de registro de modelos de utilidad y diseños industriales.

d) *Aplicación Industrial:*

La Ley de la Propiedad Industrial en la fracción IV del artículo 12, establece que la aplicación industrial es “*la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica*”.

De la lectura de este precepto se puede desprender que si una persona desea obtener una patente sobre un invento, es necesario que éste además de ser nuevo y no obvio tenga una utilidad, pues no tendría caso obtener un privilegio

¹¹ *Ibidem*, pag. 12.

exclusivo de explotación si la invención en cuestión es impracticable, ya que en ese supuesto no podría comercializarse ni explotarse en la industria, amén de que no satisfaría una necesidad humana y mucho menos resolvería algún problema práctico concreto.

Continuando con la idea que nos ocupa, la opinión de Jaime Delgado Reyes me parece acertada ya que este tratadista menciona que "para ser patentable, la invención debe tener una aplicación cuyo resultado sea industrial, pues el privilegio que se le otorga tiene que ver con el interés de este sector, no con el de la ciencia, es decir, las patentes deben tener un efecto práctico, no abstracto. La ley no toma en cuenta la importancia o perfección del resultado, pero exige que éste sea más o menos completo y útil, pero totalmente efectivo, tangible. Esto significa que si una invención es impracticable, no es posible patentarla. El carácter industrial de una invención está determinado por la utilidad que pueda prestar a la industria. No basta con que se refiera a ese ámbito; debe, además producir un resultado"¹².

El requisito de aplicación industrial es indispensable no solamente para el otorgamiento de una patente sino también para el registro de un modelo de utilidad o diseño industrial.

Una vez analizados los requisitos de patentabilidad y a fin de concluir con el punto que nos ocupa, es pertinente hacer notar que los derechos derivados de una solicitud de patente en trámite o de una patente concedida pueden gravarse, transmitirse y licenciarse en los términos y con las formalidades que establece el derecho común, pero en todo caso dichos actos deben inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de que surtan efectos en perjuicio de terceros (artículo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Asimismo, en materia de patentes no solamente se permite la celebración de contratos de licencia voluntarios, sino que también existe la figura de la licencia

¹² Delgado Reyes, Jaime. *Op.cit.* pag. 12.

obligatoria la cual tiene por objeto corregir la falta de explotación de un invento por parte de su titular y que como su nombre lo indica, se otorga sin que en dicho acto concorra la voluntad del licenciante.

Las licencias obligatorias pueden ser:

- a) *Por causa de utilidad pública:* Se actualiza cuando por razones de emergencia, el Estado mexicano ordena al inventor que licencie su invento durante el tiempo que dure el estado de emergencia.

- b) *Por falta de explotación del invento:* Este tipo de licencia se otorga cuando el invento no ha sido explotado en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la patente o bien, cuatro años contados a partir de la fecha legal de la solicitud correspondiente, lo que ocurra más tarde. En este supuesto cualquier tercero interesado en la explotación del invento puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el otorgamiento de una licencia obligatoria a su favor. Hecho lo anterior, dicha autoridad da vista al titular de la patente para que manifieste lo que a su derecho convenga y a su vez, le otorga un plazo de un año para que explote el invento objeto de la patente. Transcurrido el año sin que la falta de explotación se haya corregido, se procede al otorgamiento de la licencia obligatoria. Por su parte, el licenciante tendrá la obligación de explotar la invención dentro de un plazo máximo de dos años a partir de que se le concedió la licencia pues si no lo hace así la autoridad puede ordenar la revocación de aquélla. Lo anterior no es obstáculo para que el titular continúe con la explotación del invento por su cuenta ya que tiene la obligación de hacerlo pues si transcurren dos años contados a partir de la fecha en que se haya otorgado la primera licencia obligatoria y continúa en su conducta de abstención sin que exista una causa justificada para ello (por ejemplo, por restricciones al comercio), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede declarar administrativamente la caducidad de la patente.

b) Modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad también conocidos como "pequeñas invenciones" se definen en el artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial como los *objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que la integran o ventajas en cuanto a su utilidad.*

Si bien es cierto los modelos industriales pueden parecer inventos de poca relevancia frente a aquéllos protegidos mediante una patente, ello no es obstáculo para que se sigan considerando inventos ya que el modelo de utilidad "como creación industrial que es, guarda gran similitud con la patente de invención, lo mismo que con el dibujo industrial y el modelo industrial; pero en tanto que la invención patentable puede consistir en un producto o en un procedimiento, el modelo de utilidad únicamente se refiere a un objeto material y excluye —como los diseños industriales— toda concepción industrial que signifique un procedimiento; y en tanto que estos últimos tienen como objetivo innovar el aspecto exterior de las cosas para darles un cambio estético, el modelo de utilidad también consiste en dar al objeto una nueva configuración, sólo que para mejorarlo funcionalmente en su uso práctico"¹³.

Los modelos de utilidad para ser protegidos deben ser registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y para ello únicamente deben cumplir los requisitos de novedad y aplicación industrial que se han estudiado con anterioridad. Cumplidos estos requisitos, la autoridad otorga el título correspondiente, teniendo el registro una vigencia de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha legal o de la presentación de la solicitud correspondiente.

¹³ Rangel Medina, David. *Op. Cit.*, pag. 47.

c) Diseños Industriales.

De acuerdo con el contenido del artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, los diseños industriales se dividen en dos categorías, a saber:

- a) **Dibujos Industriales:** Son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.
- b) **Modelos Industriales:** Constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Es importante mencionar que los diseños industriales no cumplen con función distintiva o técnica alguna, pues en el primer caso nos hallaríamos ante una marca tridimensional, y en el segundo, frente a una invención patentable o un modelo de utilidad ya que los diseños industriales únicamente protegen invenciones en dos planos o lineales (dibujos) o tridimensionales (modelos) que además de cumplir con fines de ornamentación constituyen productos base para la elaboración de otras mercancías iguales.

Los diseños industriales serán registrables siempre y cuando sean nuevos y tengan una aplicación industrial y, en tratándose de este tipo de invenciones, el concepto de novedad antes estudiado adquiere un nuevo matiz de acuerdo con el contenido del artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial que a continuación se transcribe como pronta referencia:

ARTÍCULO 31 LPI.- Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por

consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior.

De acuerdo con el contenido del precepto antes citado, no basta con que un diseño industrial difiera en grado significativo de otros conocidos, sino que también es necesario que el diseño que pretenda registrarse sea una verdadera invención, lo cual supone que existió una actividad mental de una persona encaminada a crear algo que aún cuando no tenga ningún efecto técnico, constituye una invención en tanto que no fue basada en algo que ya existía.

Cumplidos los requisitos de novedad y aplicación industrial, se expide un título de registro cuya vigencia es de 15 años improrrogables contados a partir de la fecha legal o de presentación de la solicitud.

d) Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados fueron incorporados a nuestra legislación el 1 de enero de 1998, fecha en la que entró en vigor el Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de la Propiedad Industrial para incluir diez artículos que contemplan lo relativo a la protección de esta figura jurídica.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 178 bis 1, distingue entre circuito integrado y esquema de trazado o topografía, como se indica a continuación:

a) *Circuito Integrado*: Un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento

activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

- b) *Esquema de trazado o topografía*: La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;

De acuerdo con lo anterior, es muy importante hacer la distinción entre lo que es un circuito integrado y un esquema de trazado propiamente dicho pues en tanto el primero es un producto cuyos elementos o interconexiones forman parte de una pieza de material semiconductor y está destinado a realizar una función electrónica, el segundo es una topografía o diseño conforme al cual van a disponerse los elementos de un circuito integrado. Ahora bien, nuestro sistema jurídico protege únicamente a este último y no así al circuito integrado propiamente dicho, pues incluso la ley señala que un esquema de trazado registrable puede estar incorporado o no a un circuito integrado, pero en todo caso se deberá hacer mención de la función electrónica que realiza este último aún cuando no sea materia de protección.

Así, la protección de un esquema de trazado de circuitos integrados se logra mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) *Originalidad*: Este requisito implica que el esquema de trazado sea resultado de un esfuerzo intelectual de su creador, lo que se traduce en que el diseño que pretenda registrarse no debe ser común o habitual entre las personas que se dedican a la creación o fabricación de esquemas de trazado. Asimismo, es importante señalar que la fecha que se tomará en cuenta para determinar la originalidad del esquema en cuestión es la fecha de creación del mismo y no

así la de su presentación a registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- b) *Novedad* Para que un esquema de trazado sea considerado novedoso, es necesario que el mismo no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. Al respecto, la propia ley establece una excepción que permite el registro de un esquema de trazado que haya sido puesto en el comercio, siempre que la solicitud de registro correspondiente se presente dentro de los dos años siguientes a la fecha en que haya iniciado la explotación.

El registro de un esquema de trazado de circuitos integrados tiene una duración de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha legal o de presentación de la solicitud correspondiente. Asimismo, los esquemas protegidos o los circuitos a los que éstos se incorporen deberán ostentar las leyendas "M" o "T" dentro de un círculo o enmarcadas de cualquier otra manera, seguidas del nombre completo o abreviado del titular.

Finalmente, es pertinente hacer notar que al igual que en el caso de las patentes y los registros de modelos de utilidad y diseños industriales, el titular de un esquema de trazado protegido gozará de un derecho exclusivo de explotación del esquema, pudiendo impedir que terceros lo importen, vendan o distribuyan sin su consentimiento, inclusive, el titular podrá impedir estos actos respecto a los circuitos integrados en los que se incorpora el esquema de trazado protegido y a los bienes que incorporan el circuito integrado que a su vez incorpora un esquema de trazado protegido y reproducido ilícitamente.

e) Variedades vegetales.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial expresamente excluye de protección a las variedades vegetales; sin embargo, éstas tienen su propia regulación: la Ley de

Variedades Vegetales promulgada el 25 de octubre de 1996, ordenamiento que establece los requisitos y condiciones para que una persona pueda obtener protección sobre aquéllas.

La Ley de Variedades Vegetales define a una variedad vegetal como la "subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea".

En palabras del Doctor David Rangel Medina, "la actividad humana consistente en desarrollar tipo de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre, se le conoce con el nombre de "obtención de variedades vegetales"¹⁴. Y es así como el obtentor de una variedad vegetal merece el reconocimiento de su creación mediante el otorgamiento de un certificado que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA).

Ahora bien, para que proceda el otorgamiento del certificado referido, es necesario que la variedad vegetal sea:

- a) *Nueva*: La variedad vegetal no debe haber sido comercializada en México durante el año inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de expedición de título de obtentor ni en el extranjero dentro de los cuatro años anteriores a la presentación. Por otro lado, si la variedad vegetal es perenne, se considerará nueva si no fue enajenada en México dentro del año anterior a la presentación de la solicitud; ni en el extranjero durante un periodo mayor a seis años previos a este trámite.
- b) *Distinta*: Debe ser diferente a otras variedades vegetales, esto es, debe ser claramente diferenciable de todas aquéllas variedades conocidas hasta el momento de la presentación de la solicitud.

¹⁴ *Ibidem*, pag 55.

- c) *Estable*: Debe poseer la característica de permanecer inalterada en sus caracteres pertinentes o caracterizantes después de propagaciones posteriores.
- d) *Homogénea*: La variedad vegetal que pretende registrarse debe ser uniforme en sus caracteres pertinentes, es decir, no debe variar por ningún motivo.

Ahora bien, por caracteres pertinentes debemos entender de acuerdo a la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal de Variedades Vegetales aquéllas "expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal, que permiten su identificación".

El título de obtentor de variedad vegetal confiere a su titular dos tipos de prerrogativas: una de carácter moral que consiste en el derecho de que el obtentor de la variedad vegetal sea reconocido como tal; y otra de carácter patrimonial que implica la facultad de explotar de manera exclusiva y temporal la variedad vegetal, su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Las prerrogativas patrimoniales tiene una diferente duración, tal como se aprecia a continuación:

- a) 18 años para especies perennes y sus portainjertos.
- b) 15 años para los demás tipos de especies.

Los plazos antes señalados se computarán a partir de la fecha de expedición del certificado de obtentor correspondiente y una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación caen en el dominio público.

En todo caso, la vigencia del certificado de obtentor está condicionada al pago de los derechos que establece la Ley Federal de Derechos.

f) Secretos industriales.

El artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial define al secreto industrial de la siguiente manera:

ARTÍCULO 82 LPI.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial y comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

De la lectura del precepto anterior puede desprenderse que el secreto industrial está integrado por los siguientes elementos:

- a) El conocimiento que una persona física o moral tenga respecto a determinada información que se aplique en el ámbito industrial y comercial.
- b) Que dicha información represente una ventaja competitiva frente a terceros en la práctica de una actividad económica.
- c) Que la multirreferida información sea guardada por su poseedor con carácter de confidencial, lo cual implica que se hayan tomado las medidas necesarias para que la misma se mantenga oculta y fuera del alcance de terceros.

Por su parte, el Doctor David Rangel Medina sostiene que "el secreto industrial está compuesto por dos elementos: el conocimiento y el objeto sobre el que recae ese conocimiento. Para que pueda considerarse un secreto industrial, el conocimiento debe reunir estos requisitos:

- a) debe ser oculto;
- b) debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos):
- c) el empresario debe manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto (elemento subjetivo del secreto).

En cuanto al segundo elemento o sea el objeto del secreto industrial, puede consistir en ideas, productos o procedimientos industriales, cosas o datos que se relacionan con el sector técnico de la empresa"¹⁵.

A mayor abundamiento, la información que pretenda protegerse mediante un secreto industrial debe referirse a la naturaleza, características o finalidades de un determinado producto, a su método o proceso de producción o bien, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios (segundo párrafo del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Por el contrario, no se considera susceptible de protección bajo la figura jurídica del secreto industrial, la siguiente información:

- a) Aquella que sea del dominio público;
- b) Aquella que sea evidente para un técnico en la materia, tomando como base la información que previamente a la configuración del secreto se halle disponible;
- c) Aquella que deba ser divulgada por disposición de la ley o por una orden judicial. Al respecto, se exceptúa de este supuesto la información que el poseedor de un secreto industrial proporcione a cualquier autoridad con el fin de obtener una licencia, permiso, autorización, registro o cualesquiera otro acto de autoridad.

Adicionalmente la legislación impone al poseedor de un secreto industrial la obligación de que la información que lo constituye se haga constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares y si bien es cierto pareciera que dicho requisito es incongruente con la naturaleza de un secreto industrial pues su materialización en documentos puede implicar el riesgo de que éste sea divulgado, lo cierto es que aquél puede explicarse como "un intento del legislador mexicano por dotar de referentes de mayor certidumbre en casos de secretos industriales, por medio de su materialización en documentos o soportes que permitan determinar, con

¹⁵ *Ibidem*, pág. 54.

nitidez, qué Información es considerada bajo ese rubro por su poseedor y en su caso, la fecha desde la cual la Información existe como tal¹⁶.

Por otro lado, la persona que guarde un secreto industrial puede transmitirlo o autorizar su uso a terceros, quienes en todo caso tendrán la obligación de preservar su confidencialidad y no darlo a conocer a otras personas. En ese orden de Ideas, toda persona que tenga acceso a un secreto industrial en razón de su trabajo, puesto, empleo, profesión o relación de negocios debe abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin el consentimiento de su poseedor.

Así, la Ley de la Propiedad Industrial establece una sanción consistente en el pago de daños y perjuicios a toda persona física o moral que haya obtenido un secreto industrial por cualquier medio ilícito o contratando a un trabajador que esté laborando o haya laborado, a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona con el fin de conocer los secretos industriales de ésta.

Asimismo, la revelación de secretos industriales se considera delito en los términos del artículo 210 del Código penal Federal y 223 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

C. Signos distintivos.

Otro grupo de figuras jurídicas que integran a la Propiedad Industrial lo constituyen los signos distintivos, dentro de los cuales se encuentran las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen, cuyas características fundamentales se estudian a continuación:

a) Marcas.

¹⁶ Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Mc Graw Hill, México, 2000, pag. 75.

En la Doctrina encontramos diversas definiciones de marca:

Para el Doctor David Rangel Medina la marca es "el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores"¹⁷.

Por su parte, el maestro Justo Nava Negrete establece que la marca es "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla"¹⁸.

Genaro Góngora Pimentel conceptualiza las marcas como "signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie"¹⁹.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 88 que la marca "es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

De las definiciones anteriormente citadas puede desprenderse que la marca cumple con tres funciones primordiales:

1. Distinguen productos o servicios de otros que pertenezcan a la misma especie dentro del mercado.
2. Indican la procedencia de un producto o servicio.

¹⁷ Rangel Medina, David. *Op. Cit.* Pag. 62.

¹⁸ Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. 1ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1985, pag. 147.

¹⁹ Góngora Pimentel, Genaro. *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo VI, México, p.143.

3. Protegen tanto al titular de la marca como a los consumidores del producto o servicio que aquella distingue, toda vez que la marca no solamente va a identificar un producto o servicio determinado dentro del comercio, sino que también va a ser un indicativo de la calidad de aquellos, de tal manera que una reproducción no autorizada de la marca necesariamente implicará una afectación en el prestigio del titular frente a los consumidores que ya están familiarizados con la calidad de los productos o servicios identificados con determinada denominación.

Por otro lado, las marcas han sido clasificadas de acuerdo a diferentes criterios:

a) Desde el punto de vista de su composición:

1. **Marcas nominativas:** Son aquellas que están integradas solamente por una denominación, esto es, por una serie de caracteres que pueden ser letras o números.
2. **Marcas innominadas:** Este tipo de marcas se compone exclusivamente de un diseño y carecen de cualquier tipo de carácter letra o número.
3. **Marcas mixtas:** Constituyen la combinación de un diseño con una denominación y ambos elementos no se usan separadamente.
4. **Marcas tridimensionales o plásticas:** Son aquellas marcas que se componen de una figura en tres planos, la cual está dotada de volumen.

b) Desde el punto de vista del objeto que distinguen:

1. **Marcas de productos:** Son aquellas que distinguen únicamente mercaderías o efectos dentro del mercado es decir, algún bien tangible.

2. **Marcas de servicios:** Son aquellas que protegen intangibles como la prestación de un determinado servicio a favor del público consumidor.

c) Desde el punto de vista del titular de la marca:

1. **Marcas industriales:** Son aquellas que protegen productos que se elaboran en las fábricas.
2. **Marcas comerciales:** Este tipo de marcas distingue productos o servicios que ofrecen y prestan los comerciantes dentro del mercado.
3. **Marcas colectivas:** Son aquellas que distinguen en el mercado un producto o servicio perteneciente a los miembros de sociedades o asociaciones de productores, fabricantes comerciantes o prestadores de servicios. "Las marcas colectivas pertenecen a todo un grupo económico, y por lo mismo no podrán ser transmitidas a terceras personas ajenas a dicho grupo"²⁰.

Asimismo, todo miembro de la sociedad o asociación que sea titular de una marca colectiva podrá usar ésta mientras pertenezca al grupo pero una vez que salga del mismo, deberá abstenerse de seguirla utilizando.

Asimismo, es importante mencionar que en la doctrina se han identificado tres sistemas para adquirir derechos sobre una marca, los cuales son:

1. *Sistema declarativo:* Para este sistema los derechos sobre una marca nacen del uso de la misma, por lo que estará protegida sin necesidad de su registro.
2. *Sistema de registro:* Como su nombre lo indica, bajo este sistema las marcas deben ser registradas ante el órgano competente del Estado a fin de que puedan conferir derechos de exclusividad a favor de una persona determinada.

²⁰ Magaña Rufino, Manuel. *Análisis de la Propiedad Industrial en México*. P. 58.

3. *Sistema mixto*: Este sistema es el que adopta nuestra legislación ya que constituye una mezcla de los dos sistemas expuestos con anterioridad. Así, la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 87 que 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 ante el Instituto.

A propósito del reconocimiento del uso de marcas, nuestra ley otorga al usuario de marcas registradas la facultad de solicitar la nulidad de una marca 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 y cuando el solicitante de la nulidad compruebe haber usado la marca ininterrumpida 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 (fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial).

De igual manera, la fracción I del artículo 92 del citado ordenamiento legal establece que un registro de marca no surtirá efectos en contra de 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 que el tercero hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso que se haya declarado en ésta. Adicionalmente, la ley otorga a ese tercero la posibilidad de solicitar el registro de la marca siempre que lo haga dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de publicación del registro marcario pero en todo caso lo condiciona a tramitar y obtener la declaración de nulidad de este último.

En esa tesitura, la marca dentro de nuestro sistema jurídico mexicano es susceptible de protección mediante su registro, a fin de que pueda conferir a su titular derechos de exclusividad, no dejándose de lado el reconocimiento de las denominaciones que han sido utilizadas con anterioridad a la fecha legal de un

registro de marca determinado. Sin embargo, en todo caso es indispensable contar con el reconocimiento de la autoridad en el sentido de que la marca pertenece a una persona en específico y que goza de protección federal. Es por ello que antes de solicitar un registro de marca es indispensable analizar si la misma es susceptible de protección, para lo cual el artículo 89 de la ley de la Propiedad Industrial, señala qué tipo de denominaciones pueden constituir marcas y por lo tanto son susceptibles de registro:

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a otros de su misma especie o clase. Con esta disposición, nuestro sistema jurídico excluye de protección a las marcas odoríferas y de sonido que en otras legislaciones sí se protegen ya que en todo caso, el signo que pretenda registrarse como marca debe ser apreciado por el sentido de la vista y no así por el olfato, el gusto, el oído o el tacto.
2. Las formas tridimensionales que, como ya se ha visto en líneas anteriores, son llamadas marcas plásticas y se constituyen por una forma con volumen. Cabe señalar que este tipo de figuras también es susceptible de protección bajo la figura jurídica de un modelo industrial, siendo pertinente hacer notar que en la práctica es común que los titulares de un diseño industrial soliciten de igual manera el registro de la misma forma tridimensional como marca, toda vez que una vez transcurridos quince años desde la fecha legal de la solicitud de registro del diseño de que se trate éste cae al dominio público, en tanto que un registro de marca, como se verá más adelante, es renovable de manera indefinida por un término de 10 años y por lo tanto, el derecho exclusivo de explotar la forma tridimensional de que se trate puede perdurar en el tiempo.
3. Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que no caigan en alguna de las prohibiciones que establece el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al que se hará referencia más adelante.

4. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado, lo anterior a fin de evitar la confusión entre signos distintivos pertenecientes a diferentes competidores dentro del mercado.

Por otro lado, y en contraposición a lo anteriormente expuesto, la propia Ley de la Propiedad Industrial contempla en su artículo 90 un catálogo de signos que no pueden ser registrables y que por lo tanto, carecen de protección:

1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles.
2. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.
3. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.
4. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.
5. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

6. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.
7. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.
8. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.
9. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.
10. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.
11. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.
12. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes

consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

13. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
14. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.
15. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

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

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

Adicionalmente a lo anterior, todo registro marcarlo está regido por dos principios fundamentales:

1. *Territorialidad*: Significa que los registros de marca solamente pueden producir efectos en el país donde se solicitó la protección, por lo que si pretende tener un derecho exclusivo de explotación en territorio distinto a aquél en que originalmente se registró la marca, es necesario realizar los trámites de registro en el país de que se trate.
2. *Especialidad*: La marca se aplica única y exclusivamente en los productos o servicios para los cuales se registró "en el entendido que queda libre para cualquier interesado en los productos o servicios no registrados"²¹.

Es así como actualmente las marcas deben solicitarse en función de ciertas categorías o clases (45 en total que amparan toda la gama de productos y servicios existentes en el mercado).

Sin embargo, toda regla general cuenta con una excepción y en la especie, el principio de especialidad antes referido tiene como excepción las llamadas marcas notorias, mismas que son definidas por la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial como aquéllas que como consecuencia de las actividades

²¹ *Ibidem*, pag. 36.

comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, así como la promoción o publicidad por el usuario de la marca son conocidas por un sector determinado del público o de los círculos comerciales de México. En ese supuesto, nuestra legislación prohíbe el registro de una denominación, signo o figura tridimensional susceptible de engañar al público consumidor o de inducirlo a error por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente en nuestro país estime como notoriamente conocida, sin importar si la misma se aplica a los mismos o similares productos.

Ahora bien, el problema fundamental radica en determinar si una marca es o no notoria y en la manera de comprobarlo. Así, apegándonos al texto de la ley, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien determina mediante declaración si una marca es notoriamente conocida en nuestro país, enfrentándonos al problema de que la ley no regula un procedimiento mediante el cual se determine si una marca es o no notoriamente conocida, ni aquéllos requisitos para que así sea considerada.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que toda marca, sea en trámite o registrada puede ser objeto de cesión o de licencia en los términos y con las modalidades que establece el derecho común, existiendo la condicionante de que para que esos actos surtan efectos en perjuicio de terceros deben ser inscritos ante el Instituto, el problema consiste en determinar desde qué momento tales actos surten efectos frente a terceros, esto es, si debemos considerar que eso sucede cuando se presenta la solicitud de inscripción correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o bien, hasta que esa autoridad expide un oficio en el que tiene por celebrados esos actos. Dicho tópico, referido concretamente a los actos de transmisión de derechos de marca, constituye el tema central del presente trabajo, por lo que más adelante será retomado para ser analizado con mayor profundidad.

Finalmente, y una vez que la marca ha sido concedida ésta tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha legal o de presentación de la solicitud de

registro correspondiente y es renovable de manera indefinida por periodos iguales de 10 años, debiendo presentar para tal efecto el formato de solicitud que corresponda y enterar el pago de los derechos aplicables conforme a la tarifa vigente.

b) Avisos comerciales.

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

La diferencia fundamental entre una marca y un aviso comercial radica en que mientras la primera es una denominación nominativa, Innominada, tridimensional o mixta que distingue un producto o servicio de otros de su misma especie en el mercado, el segundo es una frase que sirve para promocionar una mercancía o servicio que ya tiene su propia marca; en otras palabras, el aviso comercial se ha llamado comúnmente *slogan* y sirve como un apoyo en la promoción de una marca determinada.

Así las cosas, el solicitante de un registro de aviso comercial debe especificar si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos, servicios o establecimientos, en cuyo caso el registro se considerará comprendido en una clase especial, complementaria a la que establece el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en este caso, no se otorgará protección a productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

En esa tesitura, es importante mencionar que la clasificación complementaria a que se ha hecho referencia, en la realidad no existe, por lo que los avisos comerciales se registran dentro de las 45 clases contempladas en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El registro de un aviso comercial tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha legal de la solicitud correspondiente y son renovables por periodos iguales de 10 años.

Por regla general y a falta de una disposición expresa, a los avisos comerciales le son aplicables en lo conducente las reglas establecidas para marcas, por lo que para efectos del presente trabajo, los avisos comerciales se transmiten de la misma manera que los registros de marca y por lo tanto, toda cesión de los mismos debe ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

c) Nombres comerciales.

Para el Doctor David Rangel Medina, el nombre comercial "corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica de las demás que tiene la misma o similar actividad Industrial o mercantil"²².

Por su parte, Rafael De Pina lo define como "la designación correspondiente a una empresa o establecimiento comercial"²³ mientras que Manuel Magaña Rufino lo considera como "el rótulo de un establecimiento que sirve para diferenciar servicios de los prestados por la competencia, en una zona de clientela efectiva"²⁴.

De las definiciones anteriores podemos concluir que la diferencia entre una marca y un nombre comercial consiste en que la primera protege productos o servicios mediante el otorgamiento de un registro válido en todo el país, mientras el segundo protege un establecimiento dentro de una zona específica determinada que se delimita en función de la clientela efectiva de dicho establecimiento o negociación. Sin embargo, los efectos de la publicación se pueden extender a todo el país si el nombre comercial ha sido objeto de difusión masiva a nivel nacional,

²² Rangel Medina, David. *Op. Cit.*, pag. 82.

²³ De Pina Vara, Rafael. *Op. Cit.*, pag. 382.

²⁴ Magaña Rufino, Manuel. *Op. Cit.*, pag. 60.

haciendo la aclaración de que la ley de la materia no proporciona una definición de lo que debe entenderse por clientela efectiva o difusión masiva.

En ese orden de ideas, cabe hacer mención a que mientras las marcas se protegen por medio de su registro, los nombres comerciales se consideran protegidos sin necesidad de su registro pero son susceptibles de publicación a fin de establecer una presunción de buena fe en la adopción y el uso del nombre comercial de que se trate.

La publicación se llevará a cabo en la Gaceta de la Propiedad Industrial pero su procedencia depende de que se haya acreditado el uso del nombre comercial con anterioridad a la fecha en que se haya presentado la solicitud correspondiente. Asimismo, es fundamental que el nombre comercial sea distintivo, esto es, que no invada derechos anteriores derivados de otros nombres comerciales publicados o en trámite, idénticos o semejantes en grado de confusión aplicados al mismo giro, o bien de marcas en trámite o registradas también idénticas o similares en grado de confusión que amparen productos o servicios similares relacionados con el giro preponderante de la empresa de que se trate.

Al igual que los signos distintivos analizados hasta este momento, los efectos de la publicación de un nombre comercial tendrán una duración de 10 años contados a partir de la fecha legal de la solicitud correspondiente y también podrán ser renovados por periodos iguales.

Finalmente, a los nombres comerciales le son aplicables en lo que no haya disposición expresa, las disposiciones en materia de marcas, siendo válido recalcar que la transmisión de los derechos derivados de la publicación de un nombre comercial también se regulan por las normas de derecho común pero en todo caso, para surtir efectos frente a terceros, debe solicitarse la inscripción del acto de cesión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

d) Denominaciones de origen.

David Rangel Medina señala que la denominación de origen es "el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas"²⁵.

La protección de una denominación de origen se obtiene mediante una declaración que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual puede hacerse de oficio o a petición de quien demuestre tener un interés jurídico, sin embargo, es importante hacer mención de que el titular de una denominación de origen es siempre el Estado Mexicano de forma tal que el uso de ésta por parte de personas físicas o morales, se obtiene solamente mediante la autorización a que se ha hecho referencia.

Ahora bien, el artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial establece quiénes son las personas que se considera tiene interés jurídico para solicitar una declaración de denominación de origen:

ARTÍCULO 158 LPI.- Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:

- I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;
- II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores. Y
- III. Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.

Asimismo, toda solicitud de declaración de denominación de origen, sea de oficio o a petición de parte, debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación con el objeto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico formule observaciones u objeciones a la misma, aportando las pruebas que estime pertinentes, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la publicación correspondiente.

²⁵ Rangel Medina, David. *Op. Cit.*, pag. 86.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para formular manifestaciones y habiendo desahogado las pruebas aportadas por los terceros, el instituto dictará la resolución que corresponda, la cual será publicada en el Diario Oficial de la federación.

La declaración de una denominación de origen tiene una vigencia supeditada a la subsistencia de las condiciones que la motivaron, y para que cesen sus efectos se requiere de una declaratoria en ese sentido, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada.

Por su parte, el uso de la denominación de origen solamente puede ser efectuado por quien cuente con una autorización del citado Instituto, quien puede concederla a favor de una persona física o moral que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de productos protegidos por la denominación de origen que realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración.

La vigencia de la autorización para usar una denominación de origen es de diez años contados a partir de la fecha legal de la solicitud correspondiente y puede ser renovada por periodos de igual duración.

Finalmente, es pertinente hacer notar que los derechos derivados de una autorización para usar una denominación de origen pueden ser transmitidos en los términos de la legislación común pero en todo caso, el acto de transmisión correspondiente debe ser inscrito ante el instituto mexicano de la propiedad Industrial para que surta efectos en perjuicio de terceros.

CAPÍTULO SEGUNDO.

ANTECEDENTES HISTÓRICO LEGISLATIVOS

El presente capítulo tiene como propósito fundamental analizar, a la luz de las legislaciones que precedieron a nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial, la forma en que se regulaba la cesión de derechos marcarios, lo cual implica hacer un estudio tanto de los efectos de dichos actos, como del tratamiento que se les daba respecto a su eficacia frente a terceros.

Así, se han seleccionado tres importantes legislaciones que son de utilidad para comprender de la evolución histórica de la regulación en materia de cesión de derechos marcarios, de donde concluiremos que la marca, al ser un bien inmaterial de carácter pecuniario que forma parte del patrimonio de una persona física o moral, siempre se ha considerado por el legislador como un bien susceptible de ser transmitido a terceros, produciendo efectos diferentes de acuerdo con el criterio adoptado.

1. Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y sobre el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La presente ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1973. Por medio de este ordenamiento jurídico, se creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, mismo que dependía directamente de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, haciendo obligatoria la inscripción en dicho registro de todo acto, convenio o contrato de cualquier naturaleza que debiera surtir efectos en territorio nacional y que se celebrara con cualquiera de los siguientes propósitos (artículo 2 de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas):

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales;

- c) El suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;
- d) La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos;
- e) La asistencia técnica, cualquiera que se la forma que ésta se prestara;
- f) Servicios de administración y operación de empresas.

Para los efectos del presente trabajo, es importante hacer mención que cuando la ley en comento hacía mención a la "concesión de uso de marcas" es evidente que se refería a la cesión de los derechos que éstas confieren a favor de sus titulares, pues, en esa misma fracción, la ley separa el acto de la concesión del uso en sí, esto es, se hacía una distinción entre la transmisión de derechos y lo que propiamente es un acto de autorización para el uso de una marca, pues en éste último caso es evidente que la propiedad de la marca de que se trate sigue perteneciendo al titular, quien únicamente otorga a un tercero un permiso para poder explotarla, mientras que la cesión necesariamente implica la pérdida de la propiedad a favor de una tercera persona.

Asentado lo anterior, es importante hacer mención que las personas obligadas a solicitar la inscripción de los actos a que me he referido, eran las siguientes:

- a) Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana;
- b) Los extranjeros residentes en México y las personas morales de nacionalidad extranjera residentes en el país; y
- c) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en territorio mexicano.

Por otro lado, la ley que nos ocupa disponía en su artículo 4 que todos los actos susceptibles de inscripción debían ser presentados a registro ante la entonces Secretaría de Industria y Comercio dentro de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de su celebración, siendo importante puntualizar que en caso de que los

documentos que contuvieran dichos actos fueran presentados en tiempo, surtían efectos en forma retroactiva es decir, se consideraba que tenían efectos desde el día en que hubieren sido celebrados. Por el contrario, si tales actos no se inscribían dentro de ese plazo, el surtimiento de efectos de la inscripción se daba a partir de la fecha en que se hubieren presentado.

Adicionalmente, el artículo 6 de la ley en estudio disponía que los actos no inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología no producían ningún efecto legal y en consecuencia, no podían hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podía ser exigido mediante la intervención de los jueces nacionales.

Como consecuencia de lo anterior, es válido concluir que la tendencia de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y sobre el uso y Explotación de Patentes y Marcas era la de hacer obligatoria la inscripción de los actos que implicaran la transmisión de derechos marcarios, de tal manera que el surtimiento de efectos de los mismos estaba sujeta a una condición de tipo suspensivo, pues mientras los contratos respectivos no se inscribieran en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, no surtían efectos jurídicos ni entre las partes ni frente a terceros, por lo que para transmitir una marca no bastaba con celebrar un acto jurídico en ese sentido, pues ese acto no surtía efectos si adolecía del requisitos de la inscripción.

Al respecto, se debe considerar que la Secretaría de Industria y Comercio, por disposición de la ley objeto de estudio no era una autoridad meramente registral, sino que tenía facultades de revisar tanto el impacto económico y técnico de los contratos o convenios que se presentaban, así como el alcance jurídico de las cláusulas, de modo que éstas no fueran lesivas para alguna de las partes, tal como lo disponía el artículo 7 de la ley. Así tenemos que cuando un contrato era presentado para su inscripción, quedaba sujeto a un estudio minucioso acerca de su contenido, lo cual necesariamente retrasaba las transacciones comerciales de las partes que negociaban la cesión de una marca en particular, y aún cuando la

ley que se comenta en este apartado ordenaba que las resoluciones de inscripción se resolvieran en un plazo no mayor a 90 días (artículo 10), lo cierto es que si se considera que un contrato no necesariamente se presentaba a inscripción de forma inmediata, sino que generalmente es presentado después de unos días, semanas e incluso años, y que además debía esperarse un término de 3 meses aproximadamente (si realmente se cumpliera ese término) para que la autoridad resolviera lo conducente, es dable concluir que el contrato en cuestión atravesaba por un periodo más o menos prolongado de inexistencia jurídica, dentro del cual las partes estaban deseosas, una de transmitir la marca y la otra de adquirirla.

Adicionalmente a lo anterior, en caso de una controversia es claro que la persona encargada de comparecer ante la autoridad correspondiente en defensa de derechos marcarios y en tanto no se hiciera la inscripción correspondiente, era el antiguo titular de la marca o "cedente", mientras que el adquirente o nuevo titular no estaba legitimado para comparecer ante la autoridad correspondiente, pudiendo darse el caso de que aquél ya no tuviera ni el más mínimo interés en realizar acto alguno respecto a la marca cedida y es precisamente aquí donde encontramos uno de los primeros antecedentes del problema que plantea el presente trabajo y que más adelante se analizará a profundidad.

La ley en comento fue abrogada por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el Diario oficial de la Federación el 11 de enero de 1982 y que se analizará más adelante.

2. Ley de Invenciones y Marcas.

Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 y dentro de su capítulo VII denominado "Transmisión de Derechos" establecía, con una redacción similar a la del actual artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, que las marcas registradas eran susceptibles de transmisión por los medios y con las formalidades que establece la legislación común, pero dicho acto de cesión no produciría efectos si no se inscribía en el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnología. Adicionalmente a lo anterior, la ley en comento disponía que la transmisión de las marcas registradas no produciría efecto alguno contra terceros si no se registraba en la Dirección General de Invenções y Marcas de la entonces Secretaría de Industria y Comercio.

De la lectura de la disposición anterior, se puede concluir que toda transmisión de derechos de marca, independientemente de la forma que adoptara en los términos de la legislación común, quedaba sujeta a dos requisitos esenciales para que ésta pudiera perfeccionarse:

El primero de ellos se refería a la inscripción del acto de cesión respectivo ante el registro Nacional de Transferencia de Tecnología como una condición suspensiva a la cual quedaba sujeto el surtimiento de efectos de dicha cesión.

Adicionalmente a lo anterior, toda cesión de derechos marcarios debía inscribirse ante la Dirección General de Invenções y Marcas de la entonces Secretaría de Industria y Comercio; lo anterior, no como una condición suspensiva de la cual dependiera el surtimiento de efectos del acto de transmisión entre las partes involucradas, sino como un requisito del cual dependía que dicho acto fuera oponible a terceros. En otras palabras, bajo el amparo de la Ley de Invenções y Marcas, una transmisión de derechos no inscrita en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología no surtía efectos jurídicos ni entre las partes ni frente a terceros; por el contrario, una cesión de derechos marcarios inscrita ante el citado Registro y no así ante la Dirección de Invenções y Marcas de la Secretaría de Industria y Comercio, producía efectos jurídicos entre las partes pero no podía ser oponible a terceros.

Así, encontramos en esta disposición el antecedente legislativo más cercano de nuestro actual artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual es objeto de estudio del presente trabajo y mismo que será motivo de un estudio más detallado en páginas posteriores.

Asimismo, la ley establecía que la inscripción se llevaría a cabo a solicitud del nuevo titular o por mandato judicial, previa comprobación de la renovación del registro de la marca de que se tratara.

Por otro lado, la ley en comento introduce una disposición relativa a la transmisión de marcas ligadas, señalando que no se registraría la transmisión de alguna de las marcas ligadas, sino cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. Sin embargo, no se introduce algún numeral que señale expresamente lo que debe entenderse por "marca ligada", tal y como lo encontramos ahora en el artículo 145 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que "se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien, sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios".

Adicionalmente a lo anterior, la Ley de Invenciones y Marcas establecía que cuando se solicitara el registro de la transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones anteriores no registradas, deberían registrarse también las intermedias, teniendo la autoridad la obligación de anotar en el expediente de la marca todas las transmisiones efectuadas.

Finalmente, la ley objeto de estudio contemplaba ciertos casos en los cuales no debía registrarse la transmisión de una marca que aparezca haberse registrado en contravención a lo dispuesto por la ley vigente al efectuarse su registro y para tal efecto, antes de registrar la transmisión se examinaría el expediente respectivo y si se encuentra comprendida la marca en el caso citado, de oficio se iniciará el procedimiento de nulidad. De igual manera, podía denegarse el registro de cualquier acto relacionado con la marca, su uso o transmisión, si la entonces Secretaría de Industria y Comercio consideraba que afectaba al interés público, con lo cual se otorgaban facultades discrecionales a la autoridad para negar la inscripción de transmisiones de marcas, en cuyo caso, dichos actos no surtían

efectos jurídicos.

La Ley de Inventiones y Marcas fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

3. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La ley en comento fue publicada en el Diario oficial de la Federación el 11 de enero de 1982 y en su artículo 8 estableció expresamente que subsistiría el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología que había sido creado en virtud de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1972, que el mismo estaría a cargo a cargo de la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, y adicionalmente, que en él debían inscribirse los actos jurídicos referentes a cualquiera de los aspectos que se enuncian a continuación:

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;
- c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;
- d) La cesión de marcas;
- e) La cesión de patentes;
- f) La concesión o autorización de uso de nombres comerciales;
- g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;
- h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
- i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;
- j) Servicios de operación o administración de empresas;
- k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por

personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;

- l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial;
- m) Los programas de computación.

Las personas obligadas a solicitar la inscripción de los actos jurídicos antes referidos eran las que se enuncian a continuación:

- a) Las personas físicas o morales mexicanas;
- b) Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal;
- c) Los extranjeros residentes en México y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país;
- d) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República Mexicana;
- e) Las personas físicas o morales extranjeras que aunque no residieran o estuvieran establecidas en el país, celebraran actos, convenios o contratos que surtieran efectos en la república Mexicana.

Considerando lo anterior, los documentos referentes a cualquiera de los supuestos antes enunciados, debían presentarse ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología dentro del plazo de sesenta días hábiles siguientes a la fecha de celebración del acto jurídico respectivo y, así como acontecía bajo el amparo de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, el acto de inscripción surtía efectos retroactivos toda vez que si los documentos correspondientes eran presentados dentro de el plazo referido, la inscripción surtía efectos desde el momento en que el acto jurídico respectivo se había celebrado. Por el contrario, si se presentaban después, la inscripción surtía efectos desde la fecha en que se hubieren presentado a registro.

De igual manera, todo acto no presentado para su inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología era nulo por disposición de la ley y no

podían ser oponibles ante ninguna autoridad de tal suerte que su cumplimiento no podía ser exigido ante los tribunales nacionales.

Por su parte, la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tenía un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud de la inscripción para resolver sobre la improcedencia o improcedencia de esta última en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Una vez transcurrido dicho término y a falta de un pronunciamiento por parte de la autoridad, el acto jurídico respectivo debía ser inscrito en el citado registro.

En conclusión, la ley en comento regulaba de una manera muy semejante a la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, lo relativo a la cesión de derechos marcarios toda vez que todo acto de transmisión no surtía efectos hasta en tanto no se inscribiera en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por lo que el cesionario de una marca no podía realizar todos los actos de conservación y defensa de la misma mientras la autoridad no le reconociera su carácter de nuevo propietario, situación que en la práctica conllevó algunas dificultades pues propiamente el titular originario de la marca seguía siendo el responsable del destino de aquélla, pudiendo darse el caso de que ya no tuviera interés en ello, con lo cual el adquirente o nuevo titular quedaba imposibilitado para defender y conservar su marca. Asimismo y considerando el plazo de 90 días para que la autoridad inscribiera el acto de transmisión de derechos respectivo, se puede afirmar que aquella pasaba por un periodo de inexistencia jurídica más o menos prolongado, que afectaba los intereses de las partes involucradas pues adicionalmente a lo anterior, la autoridad estaba obligada a estudiar el contenido de los contratos o convenios que contuvieran la transmisión de derechos marcarios para analizar su impacto económico, técnico y jurídico, lo cual supone que la autoridad se tomaba un tiempo considerable para hacer ese tipo de análisis antes de hacer la inscripción solicitada.

El ordenamiento legal en comento fue abrogado por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y con ello, dejó de existir el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

CAPÍTULO TERCERO

LA CESIÓN DE DERECHOS

1. La cesión de derechos.

La Ley de la Propiedad Industrial señala en la primera parte del artículo 143 que los derechos que confiere una solicitud de marca en trámite o bien, una marca registrada, pueden transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la disposición legal en comento, toda persona que sea titular de un expediente de marca en trámite o bien, de una marca registrada, tendrá la facultad de cederlos siempre y cuando haga uso de alguna de las figuras jurídicas de transmisión de derechos que se establecen en la legislación común.

De acuerdo con lo anterior, es dable hacer algunas consideraciones respecto a lo que debemos entender por derecho común:

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se entiende por "derecho común o bien derecho privado común al conjunto de reglas generales que rigen las manifestaciones fundamentales de la conducta de las personas en cuanto tales, sus atributos, derechos y obligaciones, etc. Por lo común se atribuye al derecho civil esta característica polivalencia"²⁶.

A ese respecto, la opinión de los doctrinarios coincide en que debe equipararse el concepto de derecho "común" con el de "derecho civil" y así, de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México "por derecho común o *ius commune* se entiende, en general, la doctrina jurídica creada por las escuelas de glosadores y comentaristas, con base en el Corpus Iuris, durante los siglos XII a XIV que fue

²⁶ Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo VII, Editorial Driskill, Buenos Aires, Argentina. 1991, pag. 47.

aplicada como derecho subsidiario por los diversos tribunales de los reinos de Europa (de la "Cristiandad") hasta el siglo XVIII, con más o menos intensidad según el tiempo y el lugar.

Como el *ius commune* era materialmente derecho civil (*ius civile* en oposición a *ius Canonicum*), una vez que dejó de tener vigencia por la publicación de los códigos modernos, la expresión *ius commune* o derecho común vino a significar el derecho civil codificado.

En la doctrina moderna suele hablarse de derecho común en oposición a un derecho particular. Así, el derecho que tiene vigencia en todo el territorio de un Estado se denomina derecho común en oposición al que sólo se aplica en una región o lugar determinado; también se dice común al derecho que se aplica a una generalidad de personas, en oposición al derecho aplicable a un grupo específico de personas; o es común el derecho definido en leyes generales frente a aquel que se determina en leyes especiales²⁷.

De acuerdo con las definiciones expuestas, es claro que con el fin de transmitir un derecho marcarlo, es necesario observar las reglas que para tal efecto se establecen en la legislación común, esto es, en el derecho que por excelencia regula las relaciones entre los particulares: el derecho civil e incluso el mercantil.

A. Concepto.

Por cesión de derechos debe entenderse todo "acto jurídico voluntario y libre, destinado al traspaso de bienes o derechos de un titular a otro"²⁸.

"En el lenguaje común, el término transmitir se define como trasladar, transferir, esto es, llevar una cosa de un lugar a otro. En el léxico jurídico su significación es esencialmente la misma, pues que la transmisión (de *trans-mitto*, enviar a otro lado), supone el acto de pasar una cosa de manos de una persona a otra. La

²⁷ Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa, México, 1992, pag. 967.

²⁸ De Pina, Rafael. Op. Cit. pag. 149.

cesión de créditos es la operación por la cual el acreedor de una obligación transmite su crédito a otra persona, sin el consentimiento del deudor²⁹.

Por su parte, el artículo 2029 del Código Civil Federal establece que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor, siendo necesario que en el acto de cesión se observen las disposiciones relativas al acto jurídico que le de origen, mismo que puede ser una compraventa, una permuta, una donación, etc.

Conforme a lo anterior, puede concluirse que existirá cesión de derechos cuando una persona transmite a otra la propiedad de un bien o la titularidad de un derecho, siendo importante recalcar que en materia de derechos marcarios y tal y como se ha visto en líneas anteriores, dicha transmisión debe hacerse observando alguna de las formalidades que para tal efecto establece la legislación común, por lo que a continuación se analizan las formas que en la práctica son las más utilizadas a efecto de transmitir los derechos sobre una marca.

B. Formas que puede adoptar.

a) Compraventa.

Considerado como el contrato traslativo de dominio por excelencia, el Código Civil Federal establece en su artículo 2248 que habrá 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 ellos un precio cierto y en dinero.

Asimismo, se establece que la compraventa es perfecta cuando las partes han convenido cosa y precio independientemente de que la primera no haya sido entregada ni el segundo pagado.

"El objeto directo del contrato de compraventa es la conducta de los contratantes, manifestada como una prestación de hacer, consistente en entregar un bien o

²⁹ Enciclopedia Jurídica Omeba, págs. 991 v 992.

documentar la titularidad de un derecho y en pagar por un precio cierto y en dinero; y el objeto indirecto es la cosa y el precio, como el contenido de tal conducta³⁰.

Es pertinente hacer el señalamiento de que la compraventa que tiene por objeto la titularidad de un derecho marcarlo, propiamente no genera la transmisión de la propiedad de un signo distintivo, sino de la titularidad de tal derecho ya que la propiedad, en su carácter de derecho real, recae sobre bienes y no sobre intangibles.

Por otro lado, en el contrato de compraventa es necesario que el bien o derecho objeto del contrato sea del comprador ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2270 del Código Civil federal, la venta de cosa ajena es nula y el vendedor será responsable de los daños y perjuicios que cause al otro contratante si actuó con dolo o mala fe.

A su vez, el artículo 2272 del Código Civil Federal dispone que la venta sobre derechos litigiosos está permitida pero si el vendedor no declara tal circunstancia ante el comprador, quedará obligado al pago de daños y perjuicios a favor de éste último en caso de actualizarse la evicción, la cual es la pérdida de una cosa o derecho en virtud de la existencia de prerrogativas anteriores a la adquisición.

Lo anterior es relevante si consideramos que en materia de propiedad industrial existen mecanismos para impugnar el registro de una marca, por ejemplo, solicitando su nulidad o caducidad, en cuyo caso el titular de un registro marcario impugnado pudiera disponer de ella y enajenarla a un tercero siempre y cuando advierta a su comprador de la existencia del procedimiento administrativo de que se trate, ya que de no hacerlo "quedará obligado a pagar daños y perjuicios como enajenante de mala fe, en caso de producirse la evicción (2127 y 2272), y asimismo, puede ser sancionado como responsable del delito de fraude (art. 387-II

³⁰ Zamora y Valencia, Miguel Ángel. Contratos Civiles, 4ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1992, p. 81.

del Código Penal)³¹. Lo anterior constituye una disposición protectora de los derechos de todo comprador ya que si como resultado del litigio resultare la pérdida de la marca, ignorando aquél la existencia de la controversia, es evidente que se le estaría causando un daño patrimonial al nuevo titular de la marca que ignoraba la posibilidad de perderla por la existencia del litigio, caso contrario cuando este último está conciente de las posibilidades de perder el derecho marcario en virtud de una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en cuyo caso desde el momento de celebrar el contrato a sabiendas del litigio, está asumiendo las consecuencias de perderlo.

b) Permuta.

La permuta es otro de los contratos traslativos de dominio que regula el Código Civil Federal, ordenamiento en que se define como un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra.

Por su parte, Miguel Ángel Zamora y Valencia lo define como el contrato "por virtud del cual, una de las partes se obliga a entregar una cosa o a documentar la titularidad de un derecho a la otra parte contratante, quien como contraprestación se obliga a entregar otra cosa diversa o a documentar la titularidad de otro derecho a la primera y que produce el efecto traslativo de dominio respecto de los bienes que sean materia del contrato"³².

De las definiciones anteriormente transcritas es necesario destacar que si bien podría pensarse que el contrato de permuta no podría ser utilizado para transmitir la titularidad de un derecho de propiedad industrial, en concreto, de un registro de marca por la circunstancia de que el contrato tiene por objeto la transmisión de una cosa, también lo es que el concepto de cosa no solamente abarca a los bienes de carácter material o tangible, sino también los incorpóreos o intangibles, campo en donde obviamente encontraremos a los derechos, por lo que es dable

³¹ Sánchez Medel, Ramón. De los Contratos Civiles, 14ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1995, p. 104.

³² Zamora y Valencia, Miguel Ángel. Op. Cit. pag. 119.

que una persona transmita algún derecho marcarlo a otra a cambio de la propiedad de un bien tangible o de la titularidad de un derecho.

Al respecto, comenta el maestro Ramón Sánchez Medal que los elementos reales del contrato de permuta "son las dos cosas que se permutan, mismas que deben satisfacer los requisitos de "la cosa" en la compraventa: existir en la naturaleza, estar en el comercio y no estar prohibida su enajenación, y ser determinada o determinable en cuanto a su especie y cantidad. La cosa debe ser un bien corpóreo, sea un cuerpo cierto o un género, o un bien incorpóreo, como un derecho; pero no un servicio, porque en éste último caso se trataría de un contrato de prestación de servicios profesionales o de otro contrato similar. Igualmente, si lo que se concede a cambio de la propiedad de una cosa es el uso o goce de otra, se está en presencia de un arrendamiento"³³.

Por otro lado, y de acuerdo a lo que dispone el artículo 2331 del Código Civil Federal, a la permuta se le aplican en general las mismas reglas que a la compraventa, salvo en lo relativo al precio ya que por la naturaleza de este contrato, las partes no se remuneran con dinero, sino con la transmisión de una cosa o de un derecho, siendo pertinente aclarar que en los casos en que parte de la prestación a cargo de los permutantes se integre en numerario, dicha parte debe ser menor al valor de la cosa o derecho transmitido pues si es igual o menor, el contrato será de compraventa.

De igual manera, le ley prohíbe la permuta de cosa ajena y dispone que en estos casos el permutante que recibió una cosa que no era propia del otro contratante, no puede ser obligado a entregar la que ofreció a cambio y cumple con devolver la que recibió. Adicionalmente, el permutante que sufra la evicción de la cosa que recibió a cambio tendrá las siguientes opciones:

- a) Reivindicar la cosa que él dio si ésta se halla aún en poder del otro permutante; o
- b) Exigir el valor de la cosa que entregó o de la que recibió a cambio, con el

³³ Sánchez Medal, Ramón. Op. Cit., pag. 200.

correspondiente pago de daños y perjuicios.

No obstante lo anterior, no podrán afectarse los derechos que un tercero de buena fe haya adquirido sobre la cosa que reclame el que sufrió la evicción.

Finalmente, y en cuanto a la formalidad que debe seguir el contrato de permuta y dado que, como se ha mencionado en líneas anteriores, a este contrato se le aplican las mismas disposiciones que a la compraventa, es dable afirmar que no existe una formalidad específica si lo que se transmiten son bienes muebles o derechos pues, en el caso de los inmuebles, dependiendo el valor del mismo deberá celebrarse en escritura pública. En consecuencia, un derecho marcarío puede permutarse de manera verbal, existiendo entonces la dificultad de inscribirlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que en la práctica es aconsejable plasmar este tipo de acuerdos por escrito, aún cuando esto no acontezca en todos los casos.

c) Donación.

De acuerdo con el artículo 2332 del Código Civil Federal la donación es un contrato por el que una persona trasfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.

Para Miguel Ángel Zamora y Valencia "el contrato de donación es aquél por virtud del cual una persona llamada donante se obliga a entregar gratuitamente a la otra llamada donatario, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, debiéndose reservar lo necesario para vivir según sus circunstancias y que produce el efecto translativo de dominio respecto de los bienes que sean materia del contrato"³⁴.

De acuerdo con lo anterior, la donación es un acto que implica la transmisión de

³⁴ Zamora y Valencia, Miguel Ángel. Op. Cit. pag. 125.

la propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho de manera que la persona que se ve beneficiada con dicha transmisión, no está obligada a cumplir con alguna contraprestación a favor del donante, quien por su parte ve disminuido su patrimonio pero no en su totalidad ya que debe reservarse los bienes que sean necesarios para su subsistencia. En otras palabras "son elementos esenciales de la donación: 1.- El empobrecimiento del donante. 2.- El enriquecimiento del donatario. 3.- La intención de hacer alguna liberalidad (*animus donandi*)"³⁵.

Cabe señalar que la donación se presenta como una de las formas que los titulares de marca comúnmente utilizan para transmitir sus derechos sobre uno o varios signos distintivos determinados, de forma tal que el nuevo titular se ve beneficiado con el ingreso a su patrimonio de un bien de carácter intangible sin tener que pagar precio alguno por el mismo.

Asimismo, la donación se considera un acto *intuite personae* por excelencia ya que se celebra atendiendo a las características personales del donatario, "el donante desea transmitir la propiedad a una determinada persona y no a cualquiera, pues una de las características de su liberalidad que es la gratuidad, es la pretensión de que alguna persona reciba un bien sin contraprestación alguna"³⁶.

Por otra parte, existen diferentes tipos de donaciones, a saber:

1. *Donaciones puras*: Son aquéllas que no están sujetas a ninguna modalidad, esto es, se otorgan en términos absolutos.
2. *Donaciones condicionales*: El surtimiento de efectos de este tipo de donaciones está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta del cual depende que empiecen a producirse efectos jurídicos.

³⁵ Rojina Villegas, Rafael. *Derecho Civil Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 1976, pag. 425.

³⁶ Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. *Contratos Cíviles*, Editorial Porrúa, México, 1999, pag. 149.

3. *Donaciones onerosas*: Son aquéllas en las que el donatario está obligado a cumplir con una carga en virtud del contrato mismo. Al respecto, el artículo 2337 del Código Civil Federal establece que cuando la donación sea onerosa, sólo se considera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas.
4. *Donaciones remunerativas*: "Se da el caso de las donaciones remunerativas, cuando el donante transmite al donatario en forma gratuita, la propiedad de una cosa para recompensarlo pro algún servicio que no tenía obligación de pagar"³⁷.
5. *Donaciones mortis causa*: Son aquéllas cuyos efectos dependen de la muerte del donante, de tal suerte que éste en estos casos hace una disposición de sus bienes para el futuro. Sin embargo y por disposición del propio Código Civil Federal, este tipo de donaciones se rigen por las normas previstas para las sucesiones, ya sea a manera de testamento o legado.
6. *Donaciones entre consortes*: Es la que hace un cónyuge a favor de otro, siempre que con ellas no se perjudiquen los derechos de los ascendientes o descendientes con derecho a recibir alimentos. Asimismo, no deben ser contrarias a las capitulaciones matrimoniales correspondientes pues por ejemplo, no podrá celebrarse una donación cuando los cónyuges se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, pues en esos casos se supone que los bienes que ambos adquieran son de ambos.
7. *Donaciones antenuptiales*: Según el Código Civil Federal, son donaciones antenuptiales las que se hacen entre sí dos personas que van a contraer matrimonio o bien, las que un tercero hace a cualquiera de ellos en atención al futuro matrimonio.

En cuanto a la forma que debe revestir el contrato de donación, éste es de

³⁷ Ibidem, pag. 151.

carácter formal ya que sólo puede celebrarse verbalmente sólo en los casos en que su objeto sea un bien mueble con valor inferior a doscientos pesos. Ahora bien, si el valor del bien mueble donado excede de doscientos pesos pero no de cinco mil, el contrato deberá celebrarse por escrito y si excede de esa suma, se reducirá a escritura pública.

En cuanto a bienes inmuebles se refiere, el contrato seguirá las mismas formalidades que el Código Civil Federal exige para la compraventa, esto es, se celebrará en escritura pública si el valor del inmueble donado excede de 365 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

En lo que se refiere a la donación de la titularidad de un derecho, se puede afirmar que si bien la ley establece que las donaciones pueden celebrarse de manera verbal o por escrito, es necesario considerar también que solamente pueden ser verbales las donaciones de bienes muebles cuyo valor no exceda de doscientos pesos. En consecuencia, y tomando en cuenta que la formalidad de escritura pública sólo está prevista para inmuebles de valor superior a trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito federal, se puede afirmar que la donación de derechos puede reducirse a escrito privado, independientemente del valor que los mismos representen, lo cual es fundamental en materia de propiedad industrial pues, como se ha visto, toda cesión de derechos marcarios independientemente de la forma que ésta revista, debe ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial para que surta efectos contra terceros.

En otro orden de ideas, la donación se considera perfecta una vez que el donatario la acepta y hace saber su aceptación al donante y dicha aceptación debe hacerse en la misma forma en que aquélla se haya hecho y en ningún caso surtirá efecto si no se hiciere durante la vida del donante.

No obstante lo anterior y aún cuando la donación sea perfecta, la misma puede

revocarse por las siguientes causas:

1. *Superveniencia de hijos:* Este caso se presenta cuando al celebrarse el contrato el donante no tenía hijos pero dentro de los cinco años siguientes a la celebración del contrato le sobreviene, en cuyo caso le serán restituidos al donante los bienes donados o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. Sin embargo, la donación no podrá ser revocada por la superveniencia de hijos cuando el valor del bien donado sea menor de doscientos pesos, antenuptial, entre consortes o cuando la donación sea puramente remuneratoria.
2. *Ingratitud:* En los casos en que el donatario cometa algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste o si rehúsa a socorrer al donante que ha caído en pobreza.

Finalmente, las donaciones pueden declararse inoficiosas en los casos en que el donante no haya reservado los bienes suficientes para cumplir con su obligación de suministrar alimentos a las personas que tengan derecho a ello, por lo que en ese supuesto la donación será válida pero se reducirá a fin de que el donante tenga posibilidad de cumplir con esa obligación, excepto cuando el donatario asuma la obligación de suministrar los alimentos debidos y exhiba una garantía suficiente para ello.

c) Dación en pago.

Es otra de las formas que en la práctica se utilizan para transmitir la titularidad de un derecho real, aunque no con tanta frecuencia como la compraventa o la donación. Sin embargo, no por ello deja de ser importante, por lo que de igual manera en este apartado es motivo de estudio.

La dación en pago se presenta cuando el deudor cumple con una obligación

entregando una cosa diversa a aquélla que fue objeto de la obligación pues si cumpliera precisamente con ese objeto ya no se trataría de una dación en pago sino de un pago propiamente dicho. "La dación en pago tiene como característica particular la variación, en el momento del pago, de la prestación o abstención debida, con el consentimiento del acreedor"³⁸. En otras palabras, la dación en pago es "el cumplimiento actual de la obligación con una conducta distinta de la que era su objeto original, con el consentimiento del acreedor"³⁹.

La Institución en comento está regulada por el artículo 2095 del Código Civil Federal, mismo que establece que toda obligación quedará extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida.

De las definiciones antes referidas puede concluirse que lo que caracteriza a la dación en pago es el cambio de objeto de la obligación principal, siendo en todo caso indispensable que el acreedor esté de acuerdo en ello, pues de lo contrario no habría dación en pago y la obligación persistiría.

Así, tenemos que en materia de marcas puede darse el caso de que el titular de una marca que a su vez tenga alguna deuda con un tercero, pague transmitiendo la titularidad del derecho que ostenta sobre un registro marcarlo determinado sin entregar la cosa que originalmente había pactado con su acreedor, en cuyo caso, se insiste, es necesario el consentimiento de éste último.

Adicionalmente a lo anterior, debe puntualizarse que otro de los requisitos para que opere la dación en pago es que el deudor que cumpla con objeto diverso al de la obligación principal, debe entregarlo en el mismo acto pues "la dación en pago aplazada o diferida no sería tal: así como no hay pago mientras no se cumple la prestación debida, tampoco hay dación en pago si se pospone el

³⁸ Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Colección Textos Jurídicos Universitarios, 4ª. Ed., Editorial Harla, México, 1997, pag. 430.

³⁹ Idem.

cumplimiento de la conducta aprobada por el acreedor⁴⁰.

Por otro lado, es frecuente confundir el concepto de dación en pago con el de novación por cambio de objeto; sin embargo, ambos conceptos pueden diferenciarse fácilmente en virtud de que la novación tiene un doble efecto de extinguir y crear obligaciones, en tanto que la dación en pago solamente extingue una obligación, por lo que solamente tiene un efecto.

Finalmente, la dación en pago en materia de propiedad industrial, cuando el objeto de la misma sea un derecho marcarío, necesariamente debe hacerse constar por escrito, aún cuando el Código Civil no señale una forma determinada para ésta, toda vez que como se ha mencionado en repetidas ocasiones, toda transmisión de derechos sobre algún registro de marca debe inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surta efectos frente a terceros.

d) Sucesión.

"En el lenguaje vulgar designamos como sucesión una relación de momento, que sigue a otra...Jurídicamente la noción es distinta: el fenómeno que salta a nuestra vista es el de que un patrimonio perdura a través del cambio de su titular. Dice correctamente Savigny que la sucesión es una transformación puramente subjetiva de una relación de derecho"⁴¹.

De acuerdo con lo anterior, en el ámbito del derecho la sucesión es un cambio de sujeto dentro de una relación jurídica, esto es, una persona sustituye a otra como titular de un patrimonio determinado, siendo importante señalar que existen dos tipos de sucesiones:

1. Inter vivos, la cual se produce por actos celebrados entre personas vivas como

⁴⁰ Ibidem, pag. 431.

⁴¹ De Ibarrola, Antonio. *Cosas y Sucesiones*, Editorial Porrúa, México, 1981, pag. 623.

sucede, por ejemplo en el subarrendamiento.

2. *Mortis causa*, la cual se produce como consecuencia de la muerte de una persona, en donde se da una transmisión de los derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Así, "a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se hace la división o partición de la herencia"⁴².

Precisamente es esta última forma de sucesión la que constituye el motivo de análisis del presente apartado, por lo que a continuación se analizan los tipos de sucesión *mortis causa* que existen:

- En atención a la causa:

1. Sucesión testamentaria.
2. Sucesión Intestamentaria o *ab Intestato*.

- En atención a sus efectos:

1. Sucesión a título universal que da lugar a la figura de la herencia.
2. Sucesión a título particular que da lugar a la figura del legado.

A continuación se hace un breve análisis de la clasificación a que se ha hecho referencia:

1. Sucesión testamentaria.

"Es la especie de sucesión *mortis causa* que se produce por la expresión de última voluntad del autor de la sucesión (del causante), manifestada por alguna de las

⁴² Ibidem, pag. 654.

formas que al efecto establece la ley⁴³.

De acuerdo con el artículo 1295 del Código Civil Federal, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.

De la definición anterior puede concluirse que mediante testamento una persona puede disponer que los derechos que ostenta sobre una marca registrada sean transmitidos a una persona, de forma tal que ésta pueda aceptar o repudiar el derecho que se le ha conferido, siendo necesario en el caso de aceptación que se dé el aviso correspondiente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Debe mencionarse que todas las personas tienen capacidad para testar excepto los menores que no hayan cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o mujeres y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio.

Por otro lado y de acuerdo con nuestra legislación, los testamentos en cuanto a su forma pueden ser ordinarios o especiales. Los primeros se otorgan bajo circunstancias y con las formalidades normales en tanto los segundos se otorgan en circunstancias excepcionales.

Por su parte, los testamentos ordinarios son los siguientes:

a) Testamento público abierto.

Es aquél que se otorga ante notario público, quien tendrá la obligación de redactar las cláusulas del testamento, de acuerdo a la voluntad del testador.

b) Testamento público cerrado.

Es un tipo de testamento notarial que puede ser escrito por el testador o por otra

⁴³ Barroso Figueroa, José. *Apuntes de la clase de Derecho Sucesorio*. UNAM, México, 1998, pag. 26.

persona a su ruego y puede ser escrito en papel común. "En este tipo de testamento no se acude al notario para otorgarlo, sino que se escribe el testamento de manera personal o por otra persona a ruego del testador; luego éste lo rubrica en cada una de las hojas y firma al calce de ésta última. Enseguida el testador manda cerrar el pliego y lo sella o lo mete a un sobre. El notario sólo da fe de que en ese pliego o sobre se dice que está el testamento; luego anota en la cubierta lo anterior y firman los intervinientes y se lo devuelve al testador. Este lo guarda o lo da a guardar a un tercero o lo deposita en el Archivo Judicial"⁴⁴.

c) Testamento público simplificado.

"Es aquél testamento que se otorga ante notario, respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a habitación. El otorgamiento del testamento público simplificado se hace en el contexto de la misma escritura de adquisición o de regularización de un bien inmueble"⁴⁵.

De la definición anterior se desprende que el testamento público simplificado no sería una forma idónea para transmitir la titularidad de los derechos sobre una marca, ya que aquél se otorga respectivamente sobre un inmueble destinado o que vaya a destinarse como vivienda.

d) Testamento ológrafo.

Conforme al artículo 1550 del Código Civil Federal, se llama testamento ológrafo al escrito de puño y letra del testador y no producirá efectos si no se deposita en el Archivo General de Notarías. Este tipo de estamento sólo podrá ser otorgado por personas mayores de edad y para que sea válido deberá estar escrito totalmente por el testador y firmado por él, señalando el día, mes y año en que se otorgue.

Asimismo, este tipo de testamento debe hacerse por duplicado, imprimiéndose en cada ejemplar la huella digital del testador, uno de dichos ejemplares se quedará

⁴⁴ Ibidem, pag. 55.

⁴⁵ Ibidem, pag. 58

en depósito en el Archivo General de Notarías y el otro será devuelto al testador.

A su vez, los testamentos especiales pueden ser:

a) Testamento privado.

El testamento privado es aquél que se otorga sin intervención del notario y en circunstancias especiales, mismas que se enumeran en el artículo 1565 del Código Civil Federal:

1. Cuando el testado es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no de tiempo para que ocurra ante el Notario a hacer el testamento.
2. Cuando no haya notario en la población o juez que actúe por receptoría.
3. Cuando, aunque haya notario o juez en la población, sea imposible o por lo menos muy difícil, que ocurran al otorgamiento del testamento.
4. Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra.

b) Testamento militar.

Este tipo de testamento está contemplado en el artículo 1579 del Código Civil Federal, en donde se establece que si el militar o asimilado del ejército hace su testamento al momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla, bastará que declare su voluntad ante dos testigos o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y letra.

c) Testamento marítimo.

El testamento marítimo solamente su puede otorgar cuando el testador se encuentre en alta mar, a bordo de navíos de la marina nacional, sean de guerra o mercantes. "El testamento debe ser escrito en presencia de dos testigos, ante el capitán del navío y será leído, fechado y firmado de acuerdo a las formalidades previstas para el testamento público abierto"⁴⁶.

d) Testamento hecho en país extranjero.

El testamento que se haya hecho en un país extranjero surtirá efectos en territorio mexicano siempre y cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en el que se otorgaron, siguiendo el principio *locus regit actum*.

Asimismo, por disposición de la ley los secretarios de legación, los cónsules y vicecónsules mexicanos harán las veces de notarios o receptores de los testamentos de los mexicanos en el extranjero, siendo necesario que dichos funcionarios remitan una copia del testamento a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

5. Sucesión legítima, intestamentaria o ab intestato.

Este tipo de sucesión, es "aquella que se defiere por disposición de la ley, en los casos establecidos al efecto por la misma. La sucesión intestamentaria guarda una situación de subordinación respecto de la sucesión testamentaria, ya que sólo se va a tramitar cuando la sucesión no pueda ser tramitada conforme a un testamento"⁴⁷.

Conforme al artículo 1599 del Código Civil Federal, la herencia legítima se abre:

1. Cuando no hay testamento o el que se otorgó era nulo o perdió validez.

⁴⁶ Ibidem, pag. 66

⁴⁷ Ibidem, pag. 83.

2. Cuando el testador no haya dispuesto de todos sus bienes, en cuyo caso la sucesión será mixta pues algunos de los bienes del *de cuius* se defieren por voluntad del mismo, expresada en un testamento, y alguno o algunos otros siguiendo las reglas de la ley.
3. Cuando no se cumpla con alguna condición que haya sido impuesta al heredero.
4. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado al sustituto.

Ahora bien, las personas con derecho a heredar por la vía legítima son las siguientes:

1. Los descendientes.
2. Los cónyuges.
3. Los ascendientes.
4. Los parientes colaterales dentro del cuarto grado.
5. La concubina o el concubinario.
6. A falta de los anteriores, la beneficencia pública.

Cabe señalar que en materia de sucesiones Intestamentarias priva el principio de que los parientes cercanos excluyen a los más lejanos y que el parentesco por afinidad no da derecho a heredar. Por su parte, los parientes que se hallen en el mismo grado heredarán por partes iguales.

Asimismo, es importante mencionar que en la legislación civil existen reglas

específicas para regular la sucesión de las personas que ya han sido referidas, cuyo estudio se omite al no considerarse relevante para los fines del presente trabajo. No obstante lo anterior, es importante concluir con la afirmación de que la sucesión intestamentaria es otra de las formas de transmitir derechos sobre marcas y que será responsabilidad del juez ante quien se tramita la decisión acerca de quién o quiénes serán los nuevos titulares de la marca de que se trate para que, en todo caso, se haga la inscripción correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

6. Sucesión a título universal.

Este tipo de sucesión se conoce en la doctrina como herencia y puede definirse como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten en su totalidad en virtud de la muerte de una persona. El artículo 1281 del Código Civil Federal establece que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte.

Es importante mencionar que de acuerdo con la ley, la sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declarara la presunción de muerte de un ausente y los herederos en ese momento adquieren derechos sobre la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras no se hace la división, excepto cuando se trate de un solo y único heredero.

Adicionalmente, cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión hasta en tanto no se haga la división o partición de la herencia porque el conjunto pertenece a todos los herederos en común.

De lo anterior se desprende que cuando el titular de una marca fallece, ésta automáticamente pasa a formar parte del caudal hereditario que pertenece en común a un número determinado de herederos, quienes no podrán disponer de la misma en tanto no se adjudique a uno o más de los herederos, por lo que en este

caso la transmisión de los derechos sobre una marca registrada atraviesa por dos momentos distintos: el primero de ellos cuando muere el *de cuius* o titular y la marca se integra a la herencia, donde se considerará que la sucesión es la titular del registro de que se trate y el segundo cuando en virtud de la partición, la marca se adjudica a uno o varios de los herederos, quienes en adelante podrán disponer de la misma al ser considerados como nuevos titulares.

Por otro lado, en materia de sucesiones y a fin de decidir sobre el destino final de la herencia, los herederos deben manifestar su aceptación de captar la herencia o en su caso, repudiarla de manera expresa y por escrito. En este caso, los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen al momento de la muerte del autor de la sucesión.

7. Sucesión a título particular.

La sucesión a título particular o legado es otra de las formas para transmitir los derechos sobre una marca. Debemos entender al legado en dos sentidos distintos, esto es, como "el acto de transmisión a título particular de una cosa o de un derecho, y el objeto mismo transmitido"⁴⁸.

De la definición anterior puede desprenderse que el legado implica la transmisión de un bien, mismo que puede ser una cosa, un derecho e inclusive, un servicio, en términos de los dispuesto por el artículo 1392 del Código Civil Federal.

La cosa legada debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador; sin embargo, el legatario no puede ocupar la cosa legada por su propia autoridad sino que debe pedir su entrega al albacea de la sucesión.

Debe mencionarse que una vez legada la cosa, todas las cargas y gravámenes con respecto a la misma correrán por cuenta del legatario, por lo que en materia de

⁴⁸ De Ibarrola, Antonio. *Oj. Cit*, pag. 807.

propiedad industrial, los actos de conservación de derechos de la marca legada (renovaciones, defensa en procedimientos contenciosos, etc.) correrán por cuenta del legatario, quien tendrá la obligación de notificar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la transmisión de la marca mediante legado.

Ahora bien y a fin de concluir el presente apartado, debe mencionarse que si bien a la muerte del titular de una marca, ésta pasa a formar parte de una masa común, es hasta el momento en que se hace la partición de la herencia cuando el signo distintivo se transmite ahora sí a una persona concreta y determinada, quien será reconocida como nueva titular, sin perder de vista que por disposición de la ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe estar enterado de dicha situación.

Así, "la partición es el conjunto de operaciones que ponene término a la indivisión de la sucesión, distribuyendo el caudal hereditario entre los herederos y haciendo la adjudicación correspondiente. A la muerte del causante, la herencia se transmite a los herederos como una masa única, monolítica; la partición convierte una parte alícuota de esa masa en bienes concretos y determinados"⁴⁹.

e) Fusión de sociedades.

Al igual que sucede con la escisión, si bien la fusión de sociedades es una figura jurídica que se regula por el derecho mercantil, también lo es que las mismas constituyen dos formas comúnmente utilizadas para la transmisión de marcas, pudiéndose considerar además que dichas instituciones forman parte del derecho común ya que el derecho mercantil al ser de carácter federal por disposición de la fracción X del artículo 73 constitucional, se aplica en la totalidad del territorio nacional y no solamente dentro de alguna o algunas entidades federativas en especial, lo cual conduce a la conclusión de que la fusión y la escisión de sociedades son formas de transmisión de derechos sobre registros de marca establecida por las normas de derecho común.

⁴⁹ Ibidem, pag. 959.

La fusión es un acto "mediante el cual una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente, o que se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan (sic). En el primer caso se habla de incorporación de la sociedad en la que subsiste, o de absorción en ésta de aquélla; en el segundo, de fusión pura de sociedades, que se extinguen para crear una nueva"⁵⁰.

Es importante mencionar que para que la fusión pueda darse es necesario que las asambleas de accionistas de las sociedades involucradas convoquen a una asamblea extraordinaria en la que decidan si la misma se llevará a cabo, así como la forma y términos para ello.

Una vez acordada la fusión, el acuerdo respectivo debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y publicarse en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que van a fusionarse, conjuntamente con su último balance, siendo necesario que la sociedad o sociedades que dejarán de existir publiquen las reglas del sistema que se haya establecido para la extinción de su pasivo.

Una vez hecha la inscripción en el registro Público de la Propiedad y de Comercio, deben transcurrir tres meses para que la fusión produzca sus efectos y durante ese plazo cualquier acreedor podrá oponerse a la fusión si considera que se han lesionados sus derechos de crédito. No obstante lo anterior, la fusión podrá tener efectos inmediatos al momento de la inscripción en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si se pacta el pago de todas las deudas de las sociedades que vana fusionarse.
2. Si se depositara el importe de dichas deudas en una institución de crédito.
3. Si existiere el consentimiento de los acreedores para que se realice la fusión.

⁵⁰ Mantilla Molina, Roberto L. *Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa, México, 1993, pag. 462.

Ejecutada la fusión, "la sociedad incorporante, o la de nueva creación, adquiera a título universal el patrimonio de la que se extingue por fusión, pues se hace cargo de sus derechos y obligaciones: Los socios de la sociedad fundida permutarán sus partes de interés, o sus acciones, por acciones o partes de interés de la sociedad incorporante, o que se cree por la fusión, en las proporciones fijadas en el acuerdo respectivo"⁵¹.

En concordancia con lo anteriormente expresado, el artículo 144 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Por lo anterior, es necesario que se exhiba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una copia certificada o testimonio de las asambleas de accionistas en las que se acuerde la fusión, a fin de que la transmisión de los derechos sobre las marcas de las sociedades fusionadas que dejen de existir pueda surtir efectos en perjuicio de terceros, lo cual se constituye como un requisito especial para las sociedades mercantiles, mismo que es independiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

f) Escisión de sociedades.

De acuerdo al artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en lo que a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escidente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.

Para decretarse la escisión se requiere necesariamente de una resolución de la

⁵¹ Ibidem, pag. 463.

asamblea extraordinaria de accionistas que se haya celebrado para tal efecto y adicionalmente, que las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda estén totalmente pagadas.

Al respecto, la resolución que acuerde la escisión debe contener lo siguiente:

- 1.- La descripción de la forma, plazos y mecanismo que se utilizarán para transferir el activo, pasivo y capital de la sociedad escidente a las escindidas.
- 2.- La descripción de las partes del activo, pasivo y capital social que han de corresponder a cada sociedad escindida y en su caso, a la escidente.
- 3.- Los estados financieros de la sociedad escidente, dictaminados por un auditor externo.
- 4.- La determinación de las obligaciones que asuma cada sociedad escindida en virtud de la escisión.
- 5.- Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas.

Adicionalmente, la resolución de la escisión debe protocolizarse ante notario, inscribirse en el registro Público de la Propiedad y de Comercio y publicarse en la gaceta oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la escidente, con un extracto de la resolución referida, haciendo la indicación de que la totalidad de la información relativa a la resolución de escisión se encuentra a disposición de los socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de que se hubieren efectuado tanto la inscripción como ambas publicaciones. Durante dicho plazo, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el veinte por ciento del capital social o acreedor que tenga interés jurídico, podrán oponerse judicialmente a la escisión.

Una vez transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, la escisión surtirá plenos efectos jurídicos y para la constitución de las nuevas sociedades bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escidente, una vez que surta efectos la escisión se deberá solicitar la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Conforme a lo anterior, es claro que si una sociedad se escinde, evidentemente existirá una transmisión de activos intangibles como son los registros de marca a las nuevas sociedades escindidas, razón por la cual la resolución que decreta la escisión es fundamental para determinar la forma y mecanismo mediante los cuales se transmitirán las marcas a las empresas escindidas, documento que adicionalmente deberá ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para informar a la autoridad de dicha transmisión y ésta surta efectos frente a terceros.

C. Perfeccionamiento de la cesión de derechos.

Se han analizado con anterioridad las formas principales de transmisión de la titularidad de los derechos sobre registros marcarios, siendo la mayoría de ellas mediante contratos que, por su naturaleza de actos jurídico, se perfeccionan desde el momento en que se forma el acuerdo de voluntades entre los contratantes.

Algunas otras veces, como en el caso de la donación, la transmisión de derechos se perfecciona desde el momento en que el donatario acepta la donación de la marca que una persona ha hecho a su favor.

Por su parte, en las sucesiones, ya sea testamentarias o ab intestato, la transmisión de derechos opera desde la muerte del autor de la sucesión, y se defiere a favor de una persona determinada ya sea por voluntad del de cuius o de la ley.

Finalmente y en tratándose de la transmisión de derechos marcarios a través de fusiones o escisiones de sociedades mercantiles, aquélla opera una vez que los socios de las sociedades involucradas acuerdan dichos actos en las respectivas asambleas.

De lo anterior válidamente puede concluirse que la transmisión de derechos marcarios opera una vez que se hayan reunido los requisitos de existencia de los actos que les den origen, con independencia de formalidades ulteriores. En consecuencia, aquéllos existen y surten efectos entre las partes involucradas independientemente de que se inscriban o no ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual constituye un requisito que la propia ley de la materia establece como necesario, tal como se analizará a continuación.

D. La inscripción de toda transmisión de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

a) Finalidad.

El artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su párrafo primero:

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 ante el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

De la lectura del precepto anterior, se infiere que la inscripción de los actos que contiene la transmisión de derechos sobre registros de marca tiene la finalidad de que ésta pueda producir efectos en contra de terceros, lo cual implica que si bien es cierto el acto de transmisión correspondiente se reputa existente por haber cumplido con los requisitos que establece la legislación común y como tal produce sus efectos y es exigible entre las partes, el mismo no es oponible frente a terceros

si carece de inscripción ante la autoridad de la materia, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

"Consecuentemente, un contrato por escrito, firmado por las partes, que reúna los requisitos de validez y los elementos de existencia comunes a todo contrato, opera válidamente en materia de marcas."⁵²

Lo anterior conduce necesariamente a la conclusión de que la referida inscripción es un "requisito-condición" al que se sujeta todo acto jurídico de transmisión de marcas, ya que aún en el caso de que dichos actos sigan las reglas generales establecidas por la legislación común, el surtimiento pleno de sus efectos no se da sino hasta el momento en que los mismos se hacen públicos mediante la referida inscripción, toda vez que un acto para estar dotado de eficacia jurídica plena requiere, además de producir efectos entre las partes involucradas, ser reconocido y oponible frente a los terceros que no han intervenido en dicho acto.

Así tenemos que la condición para que los efectos de las transmisiones de marcas trasciendan más allá de la esfera jurídica de las personas que en ellos intervinieron es que, mediante una promoción por escrito se haga del conocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que una o varias marcas registradas han cambiado de titular y con ello, los terceros puedan tener certeza acerca de quiénes son los propietarios de aquéllas.

b) Requisitos para solicitar la inscripción.

A fin de solicitar la inscripción de un acto que tenga como consecuencia la transmisión de la titularidad de un registro de marca, los interesados (cedente, cesionario o ambos) deberán presentar una promoción mediante la cual se solicite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la inscripción de dicho acto. Asimismo y tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá solicitarse mediante una sola promoción la

⁵² Jalife Daher, Mauricio. *Aspectos legales de las marcas en México*, Editorial Sista, México, 2001, pag. 110.

inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos, teniendo el solicitante la obligación de identificar cada uno de los registros en los que se hará la inscripción.

De igual manera, debe acompañarse a la promoción el comprobante de pago de los derechos correspondientes conforme a la tarifa vigente y en caso de que se solicite la inscripción de una cesión de varias marcas, aquellos se pagarán en función del número de registros involucrados.

Ahora bien, la promoción mediante la cual se solicite la inscripción de la transmisión de derechos deberá cumplir con los siguientes requisitos, mismos que se encuentran contenidos en el artículo 5 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

1. Firma del solicitante, mismo que puede ser tanto el titular cedente o subrogante como el nuevo titular cesionario o subrogatario.
2. Presentarse por duplicado, indicando en el rubro el tipo de trámite solicitado.
3. Acompañarse de documentos anexos que sean legibles y estén mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.
4. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional.
5. Indicar el número de registro o registros de marca involucrados.
6. En su caso, acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la promoción.
7. Adjuntar los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes y la personalidad de los apoderados o representantes legales.

8. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Adicionalmente a lo anterior, el escrito en el que se solicite la inscripción de un acto de cesión de derechos deberá:

1. Señalar el nombre, denominación o razón social y la nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, en el caso en que las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan sido inscritas con anterioridad, así como los datos del nuevo titular.
2. Exhibir dos copias certificadas o con firmas autógrafas de los documentos en que conste la transmisión de derechos de que se trate.

Finalmente, es importante hacer referencia al concepto de "marcas ligadas" de que tratan los artículos 145, 146 y 147, mismas que se consideran como aquéllas que pertenecen a un mismo titular, son idénticas o semejantes en grado de confusión y se aplican a los mismos o similares productos o servicios. En este caso, sólo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas cuando se transfieran todas ellas a una misma persona.

No obstante lo anterior, cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas considere que no existe confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que se disuelva la liga en cuestión y será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien resuelva en definitiva lo que proceda.

c) Efectos de la inscripción.

Una vez que el acto de transmisión de registros de marcas se ha inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el mismo produce cuatro efectos principales a mi juicio:

1. La transmisión de derechos de marca es oponible a terceros, lo cual implica que el acto o hecho jurídico que le haya dado origen ya no solamente es conocido por las partes involucradas sino también por los terceros ajenos a la cesión. En otras palabras, el primer efecto de la inscripción es la publicidad de la transmisión de derechos.
2. Se reconoce oficialmente como única persona facultada para realizar actos de defensa y conservación de la marca al nuevo titular, perdiendo en consecuencia, el antiguo titular su legitimación para realizar dichos actos.
3. Se toma nota en los archivos del propio Instituto del nombre, denominación o razón social del nuevo titular, así como de su domicilio.
4. Todas las notificaciones y requerimientos respecto a la marca se entienden con el nuevo titular.

CAPÍTULO CUARTO

EL SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE REGISTROS MARCARIOS

El presente capítulo tiene como propósito analizar cuál es el momento que debe considerarse como aquél en que nacen los efectos de la transmisión de derechos derivados de una marca registrada, toda vez que el criterio que se adopte al respecto tiene consecuencias trascendentales para efectos prácticos.

Así, se ha visto en el capítulo anterior que propiamente los actos de transmisión son válidos desde el momento en que se reúnen los requisitos de validez y elementos de existencia de los mismos, pero no debe perderse de vista que existe una condición adicional encaminada a la producción de efectos frente a terceros, misma que consiste en su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, la inscripción de las transmisiones de derechos sobre un registro de marca propiamente constituye un acto administrativo pues el mismo es una manifestación de voluntad emanada de un órgano del Estado, en el caso que nos ocupa, un acto de un organismo descentralizado de la administración pública federal que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que va a producir consecuencias de derecho para los gobernados.

Sin embargo, es importante hacer mención que los actos administrativos han admitido diversas clasificaciones y así, "desde el punto de vista de su naturaleza, los actos administrativos se pueden clasificar en las dos categorías ya conocidas de actos materiales y actos jurídicos, siendo los primeros los que no producen ningún efecto de derecho y los segundos los que sí engendran consecuencias jurídicas de tal manera que estos actos se convierten en una condición para la validez de un acto jurídico"⁵³.

⁵³ Fraga, Gabino. *Derecho Administrativo*, 41ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 2001, pag. 230.

En particular, a esta última categoría de actos administrativos se la ha identificado como aquellos que "hacen constar la existencia de un estado de hecho o de derecho: actos de registro, de certificación, de autenticación, las notificaciones y las publicaciones"⁵⁴.

A mayor abundamiento, entre los actos administrativos existen algunos que "consisten en la recepción de declaraciones de los particulares o en la inscripción que hace la autoridad administrativa de personas, bienes o cualidades de unas o de otros, como en el caso de los padrones, del catastro, etc. Dentro de este primer grupo se encuentran una serie de actos por cuyo medio la administración interviene para dar autenticidad, validez, publicidad o certidumbre a determinadas relaciones de la vida civil de las personas, tales como los actos del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, etc."⁵⁵

Así, el acto de inscripción constituye una condición necesaria para que toda transmisión de derechos marcarios que, en principio, se realiza conforme a las normas del derecho civil y mercantil y es perfecta desde el momento en que esas normas se cumplen, pueda ser público y tener efectos frente a terceros ajenos a la relación jurídica establecida entre el antiguo titular de la marca y el nuevo, a fin de proporcionar seguridad jurídica a dichos terceros y permitir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad en la materia, lleve un control adecuado respecto a la titularidad de las marcas que otorga.

Conforme a lo anterior, una primera conclusión a la que puede arribarse consiste en que la cesión de derechos es perfecta desde el momento en que los particulares cumplen con los requisitos de existencia de los actos por los cuales se transmitan las marcas o que se actualicen determinados hechos jurídicos (como la muerte de una persona en el caso de la sucesión) y que la inscripción es solamente una condición necesaria para darle publicidad a ese acto y no para que dicho acto exista.

⁵⁴ Ibidem, pag. 234.

⁵⁵ Serra Rojas, Andrés. *Derecho Administrativo*. Editorial Porrúa, México, 1992, pag. 241.

Conforme a lo anterior, el acto de la inscripción es un acto condición para que una situación de derecho consistente en la transmisión de derechos marcarios pueda surtir efectos en perjuicio de terceros pero no para que el acto mismo de transmisión sea perfecto y produzca consecuencias entre las partes que lo celebraron.

Sin embargo, en la vida práctica ha sucedido que el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha negado a reconocer el carácter de las personas que han adquirido derechos marcarios en los términos de la legislación común, por el hecho de adolecer dichos actos de su inscripción ante esa autoridad. Evidentemente, tal negativa ha tenido consecuencias importantes para las personas involucradas en tales actos.

Al respecto, debe mencionarse que propiamente existen tres momentos en los cuales podría considerarse que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe reconocer el carácter de los nuevos titulares de las marcas, a saber:

1. Desde el momento en que el acto de transmisión se celebra.
2. Desde el momento en que los particulares presentan una promoción ante ese Instituto para solicitar la inscripción.
3. Desde el momento en que el Instituto emite un oficio en el que reconoce al cesionario de la marca de que se trate como nuevo titular de la misma.

Conforme a lo anterior, a continuación se analizarán las consecuencias que tendría la adopción como criterio por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de alguno de los momentos de operancia antes referidos, para finalmente concluir con la propuesta final del presente estudio.

A. La cesión surte efectos desde el momento de su celebración.

Dicho criterio supone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe reconocer la personalidad de los cesionarios como nuevos titulares de una marca registrada siempre que demuestren que se realizó un acto de transmisión de derechos en términos de la legislación común, de tal manera que cuando dichos cesionarios comparecieran ante dicha autoridad para solicitar la renovación de la marca o bien, para ejercitar acciones de defensa de la misma u oponer excepciones y defensas dentro de un procedimiento, bastaría con que se exhibiera un original o copia certificada del documento donde conste la transmisión de derechos a su favor para que se considere que el cesionario cuenta con la legitimación para realizar tales actos, independientemente de que se hubiere o no solicitado la inscripción de la cesión ante el Instituto.

Dicho supuesto implica también que los terceros que desconocieran totalmente la existencia de la transmisión de derechos de marca tendrían a su vez la obligación de reconocer al nuevo titular como la persona con la que deben atender algún asunto relacionado con la marca y así a manera de ejemplo, dentro de un procedimiento contencioso en el que un individuo solicitara por ejemplo la nulidad de la marca que ostentaba otra persona física o moral, cuyo nombre necesariamente debe señalarse en el escrito de solicitud de declaración administrativa de pronto se encontraría en el caso de que su contraparte es una persona distinta cuyos datos desconocía y la autoridad tendría que decidir si tiene por enderezada la solicitud de declaración administrativa contra el nuevo titular o bien, si requiere al actor para que corrija los datos de identificación del demandado, mismos que deben señalarse expresamente en el escrito de solicitud de declaración administrativa de acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial ya que "es explicable que el actor precise el nombre del demandado y su domicilio, con el objeto que se le haga saber de la existencia de su demanda y pueda contestarla. En virtud del principio de contradicción, el demandado necesariamente debe ser oído: *audiatur et altera pars.*"⁵⁶

⁵⁶ Ovalle Favela, José. *Derecho Procesal Civil*, Colección Textos Jurídicos Universitarios, 5ª. Ed., Editorial Harla, México, 1992, pag. 49.

No obstante lo anterior y atendiendo al contenido del artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, cuando haya transmisión a un tercero del interés en que la autoridad declare o constituya un derecho, imponga una condena o en interés contrario, dejará de ser parte quien lo haya perdido y lo será quien lo haya adquirido.

Aplicando este precepto de manera literal, la conclusión se da en el sentido de que si una marca es atacada por alguno de los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial (nulidad, caducidad, cancelación) y el nuevo titular comparece al procedimiento acreditando haber adquirido la titularidad del registro mediante la exhibición del documento que lo compruebe, automáticamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe tener por legitimado a dicho nuevo titular por haber perdido el primitivo dueño de la marca el interés jurídico para defenderla.

Ahora bien y en caso de que la autoridad se negara a reconocer el derecho del nuevo titular para comparecer al procedimiento, este último podría alegar que se está haciendo nugatorio su derecho de defender su propia marca y que el antiguo titular no puede ser obligado a comparecer pues la cesión de la marca implica necesariamente que ya no tenía interés en ella y que cualquier asunto relacionado con la misma no es de su incumbencia.

No obstante todo lo antes expresado, es importante hacer mención de que si bien conforme al artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes referido, la autoridad debe reconocer la legitimación de los nuevos titulares de las marcas cuando haya una transmisión de derechos, no debe dejarse a un lado que existe una disposición específica en la propia Ley de la Propiedad Industrial que dispone que las transmisiones de derechos de marca sean inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surtan efectos frente a terceros, siendo importante recalcar que antes de aplicar un ordenamiento supletorio debe atenderse a lo que la ley a suplir dispone.

De acuerdo con lo anterior, la aplicación estricta del multirreferido artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles en el sentido de reconocer que las cesiones de derechos de marcas son válidas desde el momento en que se celebran, independientemente de que se inscriban o no ante el Instituto, implicaría contravenir el contenido del artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, el principio de seguridad jurídica y la organización de los archivos y bases de datos del IMPI.

En otras palabras, es muy importante que se considere que antes de aplicar el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe aplicarse el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial pues este último forma parte del ordenamiento primario en materia de propiedad industrial, en tanto que el segundo solamente entra en acción cuando alguna situación no está contemplada en dicha ley.

A mayor abundamiento, un ordenamiento supletorio "debe servir para suplir las lagunas de un ordenamiento incompleto, pero nunca para introducir instituciones nuevas"⁵⁷, criterio que han sostenido nuestros máximos tribunales, tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia:

Octava Epoca

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, Marzo de 1994

Página: 473

SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SOLO PROCEDE EN AMPARO RESPECTO DE INSTITUCIONES QUE PREVE LA LEY ESPECIAL CON DEFECTO. La supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles que está prevista en el

⁵⁷ *Enciclopedia Jurídica Omeba*, Tomo XXI, pag. 456

artículo 2o. de la Ley de Amparo, únicamente opera cuando la institución jurídica de que se trate se haya establecida en la ley específica, pero no regulada en forma clara, precisa o completa, y por consecuencia tal supletoriedad no puede efectuarse respecto de instituciones no previstas en principio en el ordenamiento principal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Queja 1/94. Jorge Yáñez Rosalío. 16 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.

Octava Epoca

Instandia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 76, Abril de 1994

Tesis: I.4o.C. J/58

Página: 33

SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta

de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 124/92. Microtodo Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo en revisión 958/91. Desarrollo Galerías Reforma, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otros. 26 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo en sustitución de la Magistrada Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera.

Amparo directo 3582/92. Tumbo de la Montaña, S.P.R. de R.L. 9 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 604/94. Videotique, S.A. de C.V. y otros. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Ma. Elisa Delgadillo Granados.

Conforme a lo anterior, es claro que para poder aplicar supletoriamente una norma es necesario que se reúnan los siguientes supuestos:

- a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale

la ley supletoria, condición que en la especie sí se reúne pues el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el ordenamiento supletorio para los procedimientos de declaración administrativa que contempla es el Código federal de procedimientos Civiles.

- b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate, supuesto que también se actualiza en el caso a estudio pues el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial establece la figura de la transmisión de derechos de marca (derechos entre los que obviamente se encuentra el derecho de defensa de la misma, el cual puede traducirse en el interés en que se declare o constituya un derecho o se imponga una condena y el interés contrario).
- c) Que no obstante preverse una institución jurídica en el ordenamiento a suplir, las normas de este último sean insuficientes para su aplicación a la situación jurídica presentada o carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, situación que en la especie no se actualiza pues el artículo 143 de la Ley de la propiedad Industrial establece claramente que los actos de transmisión de derechos de marca deben ser inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surtan efectos en perjuicio de terceros.
- d) Que las disposiciones o principios con los que se va a llenar la deficiencia de la ley a suplir, no contraríen sus principios fundamentales. Así, en el caso que nos ocupa, el aceptar que una transmisión de derechos es válida desde el momento en que nace a la vida jurídica, implica el desconocer que dicha transmisión debe estar dotada de publicidad para hacerse oponible a terceros y que ese atributo solamente puede dársele el acto de inscripción.

Por otro lado, es importante hacer mención de que hasta el momento solamente se ha hecho referencia a los casos en que las cesiones de marcas se presenten en el contexto de una solicitud de declaración administrativa, mismo que por su naturaleza es eminentemente contencioso, pero no debe dejarse de lado que

existen otro tipo de solicitudes que los titulares de marcas presentan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que consisten en la petición de renovar aquellas por un término de 10 años más, de donde surgiría el cuestionamiento acerca de quién debe presentar la solicitud de renovación correspondiente.

Asimismo, y para efectos de determinar quién es la persona que efectivamente usa la marca para evitar su caducidad, cabría preguntarse si debe considerarse que el uso de una marca por parte de un cesionario que acredite ese extremo mediante documentación idónea (facturas, publicidad, etc.) debe considerarse como suficiente para evitar la caducidad de aquella.

En ambos casos, es claro que al tratarse de actos que no son de naturaleza contenciosa, no podría aplicarse el contenido del referido artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en consecuencia tendría que estarse al hecho de que la transmisión solamente surte efectos en perjuicio de terceros si es inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por lo que en conclusión, el uso de una marca cedida pero carente de inscripción seguirá considerándose como hecho por el cedente.

Ahora bien y en el caso de solicitudes de renovación, podría presentar el cesionario la solicitud correspondiente siempre que acredite su nuevo carácter y el Instituto tendría que pronunciarse respecto a la renovación y a la inscripción de la cesión correspondiente, sin perderse de vista que esta situación es riesgosa pues un tercero interesado en la marca a renovar que haya estado esperando que su titular no la renovara dentro del plazo de ley, podría alegar en un procedimiento que la marca no fue renovada porque la solicitud correspondiente fue presentada no por el titular originario sino por su cesionario, sin que dicha cesión de derechos le pueda ser oponible por la falta de inscripción.

En conclusión, el adoptar el criterio objeto del presente análisis además de contravenir la disposición contenida en el artículo 143 de la Ley de la Propiedad

Industrial, representa una contravención al principio de seguridad jurídica de los terceros que tienen derecho a conocer todas las denominaciones disponibles para distinguir determinados productos y servicios en el mercado y solicitar en su caso su nulidad, caducidad o cancelación para lo cual necesariamente deben conocer quiénes son las personas que ostentan los derechos sobre las mismas; en otras palabras, al ser las marcas bienes intangibles con un valor determinado en el mercado, la información referente a ellas debe estar al alcance de todos, no importa si se trata de competidores de los titulares o del mismo público consumidor y asimismo, es muy importante que al constituir las marcas un derecho que otorga el Gobierno Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a los particulares, este último mantenga actualizados sus archivos y bases de datos para tener un control sobre los registros que otorga, al ser sus archivos de carácter público. Así, de no respetarse la inscripción, habría miles de marcas cedidas y ni la propia autoridad que las concede tendría el conocimiento de quiénes son sus titulares o de quiénes efectivamente las usan.

Expuesto lo anterior, a continuación se procede con el análisis del segundo criterio respecto del momento de operancia de la transmisión de derechos marcarios.

B. La cesión surte efectos al momento de presentarse la solicitud de inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El criterio en comento supone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe considerar como válido un acto de cesión cuando éste, además de haberse celebrado en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, se haya presentado a registro y exista una promoción en la que se solicite dicha inscripción pero sin que la autoridad haya emitido aún algún pronunciamiento al respecto.

En el presente caso podría pensarse que si los particulares involucrados en tal transmisión de derechos de marca han cumplido con su obligación de dar a conocer a la autoridad dicha situación de hecho, debe considerarse que el nuevo titular del registro involucrado es quien debe ser reconocido como tal desde el

momento en que se presenta la solicitud de inscripción respectiva, independientemente de que la autoridad emita o no con posterioridad un oficio que le reconozca su carácter.

Asimismo, dicho criterio se apoya en la idea de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una autoridad que en estos casos actúa solamente como registradora y no tiene facultades para estudiar o decidir el fondo de los actos de cesión; esto es, a dicho Instituto no le fue conferida la facultad de decidir si en un acto jurídico determinado efectivamente se reúnen los requisitos de existencia y elementos de validez que establece la legislación común, si una sucesión fue tramitada conforme al procedimiento que la ley establece o si las formalidades previstas para fusiones o escisiones de sociedades efectivamente fueron cumplidas, pues todas ellas son facultades que corresponden a un órgano jurisdiccional común o federal, teniendo el Instituto la obligación de inscribir tales actos siempre y cuando las marcas involucradas estén vigentes y la persona que las cede sea efectivamente su titular, y a diferencia de lo que sucedía con las legislaciones anteriores ya estudiadas en el capítulo segundo del presente trabajo, esta autoridad ya no tiene la obligación de verificar el impacto económico, jurídico o técnico de tales actos, lo cual facilita la inscripción y representa aparentemente un ahorro de tiempo.

De acuerdo con lo anterior, si en el caso de una cesión las partes que intervinieron en la misma solicitan la inscripción de ese acto ante el Instituto, debe considerarse que el mismo ya está dotado de publicidad y el oficio en el que esa autoridad toma nota de esa situación es una mera constancia de que el trámite finalizó, pero mientras éste dure el cesionario debe ser reconocido frente a terceros y al mismo tiempo considerarse como la persona facultada para llevar a cabo los actos de conservación y defensa de la marca.

Asimismo, este criterio puede resultar atractivo para los fines de solucionar los problemas expuestos en el punto que antecede, sobre todo en tratándose de

procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación en donde "el titular afectado pretenda acreditar su calidad exhibiendo un contrato por medio del cual le han transferido los derechos, sin que el mismo aún se encuentre inscrito ante el IMPI. En tales casos, suele manifestarse que la solicitud de inscripción correspondiente ha sido formulada, aunque no resuelta por el IMPI"⁵⁸. En ese orden de ideas, el simple hecho de presentar un escrito solicitando la inscripción de una cesión de derechos de marcas se consideraría suficiente para acreditar el carácter del nuevo titular y tenerlo por legitimado para realizar la defensa de derechos registrales y en estricto sentido, la autoridad ya no tendría que pronunciarse respecto a dicha cesión emitiendo un oficio en el que la reconociera como válida para que operara frente a terceros, lo cual se traduce en la idea de que esa petición de inscripción constituye la inscripción misma.

No obstante las ventajas anteriormente descritas (mismas que son más evidentes para las partes involucradas en la transmisión al ganar tiempo por no tener que esperar ninguna resolución de la autoridad al respecto), no debe perderse de vista lo ya expresado en líneas anteriores en el sentido de que la inscripción de transmisiones de derechos sobre registros de marca es un acto administrativo, y que como tal, "es un hecho jurídico que por su procedencia emana de un funcionario administrativo, por su naturaleza, se concreta en una declaración especial y pro su alcance afecta positiva o negativamente a los derechos de las personas individuales o colectivas que se relacionan con la administración pública"⁵⁹, de tal suerte que resulta inadecuado que se considere que una cesión de derechos marcarios surta efectos frente a terceros con una promoción de los particulares que por sí misma representa una simple petición de obtener la inscripción, solicitud a la que obviamente debe recaer un escrito en el que se haga constar que el acto de transmisión fue inscrito en términos del artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Adicionalmente a lo anterior, debe recordarse que si la inscripción es un acto administrativo que constituye una condición necesaria para que las cesiones de

⁵⁸ Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Pág. 292.

⁵⁹ Serra Rojas, Andrés. *Op. Cit.* pag. 238.

derechos marcarios sean oponibles a terceros, es incongruente sostener que un escrito proveniente de un particular pueda ser suficiente para reunir esa condición pues sólo un escrito del Instituto, debidamente fundado y motivado, será el único que pueda proveer la publicidad y la oponibilidad a terceros a un acto de transmisión de derechos toda vez que "el acto administrativo produce efectos jurídicos directos e inmediatos, porque ellos provienen del mismo acto"⁶⁰.

C. La cesión surte efectos al momento de la emisión del oficio de toma de nota.

Conforme a lo expuesto en el punto que antecede, jurídicamente hablando debe considerarse el criterio más adecuado en cuanto al momento de operancia de una cesión de derechos marcarios aquél en que se emite un oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que así lo declare pues el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial "se refiere a la condición de oponibilidad a terceros como circunscrita a los acuerdos que hubieren sido inscritos ante el IMPI y no a los que se encuentren en trámite de inscripción"⁶¹.

Conforme a lo anterior y derivado de la circunstancia de que la inscripción de las transmisiones de marcas tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo, se insiste en que solamente mediante este último, plasmado en un escrito debidamente fundado y motivado, puede tenerse por acreditado el carácter del causahabiente o cesionario de un derecho marcario, ya que la inscripción consiste en el reconocimiento que la autoridad hace de una relación jurídica previamente establecida y perfecta entre las partes involucradas, de tal manera que la inscripción dota de publicidad a dicha relación para que aquella pueda surtir efectos frente a terceros.

Sin embargo, es muy importante mencionar que a diferencia de lo que ocurría con las legislaciones anteriores cuyo estudio correspondió al segundo capítulo del presente trabajo, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla la retroactividad

⁶⁰ Ibidem, pag. 239.

⁶¹ Jalife Daher, Mauricio. Op. Cit. pag. 292.

de los efectos del acto de transmisión; en otras palabras, la ley es omisa en el señalamiento de si los efectos frente a terceros se darán a partir de la fecha del oficio de toma de nota o inscripción o bien, si éstos podrán retrotraerse a la fecha de celebración del acto que le dé origen a la cesión.

Ante tal circunstancia, debe atenderse estrictamente al texto del artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial para entenderse que no obstante un acto se haya celebrado en determinado tiempo, su publicidad frente a terceros solamente ocurrirá hasta el momento en que la autoridad tome nota de la existencia de ese acto. Lo anterior produce la consecuencia inmediata de que todos los actos relativos a una marca que se efectúen en el intervalo comprendido entre su celebración y la inscripción de los mismos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no podrán ser oponibles a terceros. Sin embargo, considero que contrariamente a lo anterior, la ley debería conferir efectos retroactivos frente a terceros una vez que haga la inscripción pues ello implicaría el reconocimiento de que un acto jurídico ha surtido efecto desde una determinada fecha por haberse reunido sus elementos de existencia, por lo que es desde ese momento cuando los terceros también deben reconocer y respetar la relación jurídica que dio como consecuencia la transmisión de una marca registrada determinada.

En otro orden de ideas, si bien es cierto se ha concluido que el criterio en comento es el más adecuado para considerar que una cesión de derechos marcarios ha surtido efectos frente a terceros, ello no impide reconocer el hecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requiere de la realización de un procedimiento interno para emitir un oficio de toma de nota o inscripción, procedimiento que requiere obviamente de un determinado tiempo que desafortunadamente en la práctica suele ser muy prolongado, no obstante existir normas que regulan el plazo en que la autoridad debe proceder a la inscripción.

En efecto, el artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el Instituto debe resolver lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha de

recepción de las mismas o de aquella en que se dé cumplimiento a los requerimientos que en su caso formule dicha autoridad.

Por otra parte, el Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 1996, señala en la fracción VII del artículo 3 que el Instituto deberá dar una primera respuesta a las solicitudes de inscripción de transmisiones de derechos en un plazo de 2 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, siendo importante mencionar que dicha primera respuesta puede consistir ya sea en la inscripción misma o en un requerimiento para que se precisen o aclaren situaciones relacionadas con el propio trámite o se subsanen omisiones.

Ahora bien, tomando en cuenta las disposiciones anteriores, tenemos que un particular que presente una solicitud de inscripción de una cesión de derechos marcarios debe esperar aproximadamente 2 meses para que la autoridad le dé una primera respuesta, misma que puede consistir en la procedencia de la inscripción o en un requerimiento que tendrá que subsanar dentro de un plazo de dos meses de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y una vez hecho lo anterior, tendrá que esperar otros dos meses para que la autoridad resuelva en definitiva lo que corresponda, lo cual permite concluir que aproximadamente se requieren seis meses para que una cesión de derechos de marca sea inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y surta sus efectos frente a terceros.

Sin embargo, desafortunadamente en la práctica no bastan los seis meses antes referidos para proceder a la inscripción de una cesión, pues la realidad es que la autoridad consume un lapso mayor de tiempo para expedir el ya referido oficio de toma de nota de una transmisión de derechos, tal como puede observarse en el siguiente listado en donde se refieren varios expedientes de marcas registradas en donde fue solicitada una inscripción de cesión de las mismas, citando

concretamente la fecha de presentación de dichas solicitudes, así como la fecha de emisión del oficio en el que se tiene por inscrita la transmisión:

NO. DE REGISTRO	SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN	DE	RESPUESTA DE LA AUTORIDAD
400396	04 de abril de 1998		12 de octubre de 1998
446392	03 de octubre de 2000		19 de abril de 2001
468103	25 de agosto de 2000		11 de diciembre de 2000
499689	09 de octubre de 2000		19 de abril de 2001
503239	10 de agosto de 2000		08 de diciembre de 2000
532819	24 de agosto de 1999		07 de mayo de 2001
555099	18 de diciembre de 2000		21 de junio de 2001
558082	08 de junio de 2000		15 de diciembre de 2000
602271	24 de agosto de 1999		07 de mayo de 2001
6500920	01 de agosto de 2000		10 de octubre de 2000
641911	13 de diciembre de 2001		13 de junio de 2002
624762	13 de diciembre de 2001		13 de junio de 2002

El listado anterior proporciona una idea de la situación real en materia de tiempos de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concretamente en lo que a cesiones de marca se refiere, por lo que puede concluirse que si los seis meses que conforme a la ley se deberían consumir son excesivos, esperar hasta un año por obtener un oficio de toma de nota de transmisión de derechos representa una enorme desventaja para las partes involucradas en la misma pues como ya se señaló en páginas anteriores, durante el lapso comprendido entre la cesión y su inscripción ante el Instituto pueden ocurrir diversas situaciones en las que el cesionario debe intervenir (como lo es un procedimiento administrativo) y mientras más amplio sea el tiempo de espera mayores serán los riesgos que corran las personas involucradas en la cesión.

A mayor abundamiento, es totalmente incongruente que si tanto el cedente como

el cesionario de una marca registrada cumplen con su obligación de inscribir el acto de transmisión de derechos ante el Instituto, por un retraso de la autoridad tengan que enfrentar las consecuencias que derivan de la falta de inscripción, como por ejemplo el riesgo de no poder el causahabiente ser reconocido como tal y en consecuencia, carecer de la facultad de ejercitar acciones de defensa de la marca o realizar actos de conservación de la misma por no poder oponer a terceros la relación jurídica por medio de la cual la marca fue cedida.

De lo anterior se desprende que en realidad la autoridad no está cumpliendo con la normatividad que lo regula y todo ello en perjuicio de los particulares que sí cumplen con las obligaciones que dichas reglas imponen, por lo cual es necesario establecer un sistema de inscripciones que sea más ágil, tal como se sugiere a continuación:

D. Propuesta.

Hechas las consideraciones que anteceden y una vez que se ha llegado a la conclusión de que toda transmisión de derechos sobre registros de marca surte efectos primeramente entre las partes desde que se cumplen los requisitos de existencia y formalidades establecidas en la legislación común y frente a terceros cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emite un oficio mediante el cual tiene por reconocido dicho acto de transmisión, sin dejar a un lado la problemática que en la vida práctica se presenta por la tardanza de la autoridad en la emisión de oficios de inscripciones o tomas de nota, la suscrita propone en primer lugar un absoluto respeto a la normatividad que rige al referido Instituto, en concreto, al contenido del artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, ya que es precisamente dicho numeral el que establece el tiempo máximo de respuesta a toda solicitud de inscripción y si el legislador consideró que el plazo de dos meses era prudente para la emisión de los actos administrativos de inscripción, lo más recomendable es que la autoridad en materia de propiedad industrial se apegue estrictamente a la normatividad que lo rige y procure establecer sistemas internos tendientes a cumplir con los

lineamientos que aquella establece.

A ese respecto, es muy importante que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establezca sistemas con los que se optimicen los trámites internos de inscripción de tal manera que pueda cumplirse con la disposición legal del artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, hay que considerar que toda vez que la función del Instituto es simplemente cerciorarse de que las marcas involucradas en la cesión estén vigentes y sean propiedad de la parte cedente, sin que pueda entrar al estudio del fondo de los actos por medio de los cuales se hace la transmisión (función que corresponde a la autoridad jurisdiccional), es evidente que los trámites deben ser mucho más fluidos e incluso puede considerarse la posibilidad de utilizar sistemas electrónicos que puedan coadyuvar a reducir la carga de trabajo de los examinadores del Instituto; por ejemplo, dichos examinadores deben apoyarse más en el sistema de base de datos de marcas para determinar las posibilidades de inscripción en lugar de estudiar todo el expediente de marca, siendo un requisito indispensable que esa base de datos se mantenga actualizada y contenga la información correcta.

Por otro lado, se propone que si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no cumple con la obligación de emitir los oficios de toma de nota dentro del término de dos meses que establece el artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se adicione dicho numeral para incluir la figura de la afirmativa ficta de tal manera que, transcurrido dicho término sin que la autoridad emita un pronunciamiento respecto a la inscripción, se tendría por inscrita la transmisión de derechos de que se trate, siguiendo la tendencia tanto de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1973 y como de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1983. Conforme a lo anterior, los particulares gozarían de una mayor seguridad jurídica ya que tendrían la certeza de que en dos meses la autoridad debe proceder con la inscripción de la cesión pero de no ser así, automáticamente la transmisión quedaría inscrita y en consecuencia, surtiría efectos frente a terceros.

Independientemente de lo anterior, es recomendable que en este caso de inscripción automática o por afirmativa ficta el particular tuviera también la posibilidad de exigir una respuesta por escrito de la autoridad que confirme la inscripción pero en todo caso, dicho particular podría comprobar que la cesión ha surtido efectos frente a terceros mediante la presentación del escrito de solicitud de inscripción, sellada por el Instituto en una fecha anterior al término de dos meses ya referido, de tal suerte que la solicitud de inscripción sea una forma de demostrar el silencio de la autoridad por más de dos meses y en ese sentido, que la afirmativa ficta ha operado.

Adicionalmente a lo anterior, se propone que la inscripción en todo caso tenga un efecto retroactivo, de tal manera que se considere que el acto administrativo de inscripción confiera a la cesión de efectos frente a terceros desde el momento de su celebración ya que el que la autoridad reconozca la existencia de un acto jurídico determinado en una fecha cierta, implica también el reconocimiento de los terceros a una relación jurídica previamente establecida.

Finalmente, es necesario hacer notar que la propuesta antes detallada tiene como objetivo fundamental el proveer la seguridad jurídica de las personas involucradas en la transmisión de registros marcarios, ya que al ser las marcas un bien intangible susceptible de valoración pecuniaria que puede ser objeto de tantos y tan diversos actos jurídicos, es muy importante favorecer el intercambio entre las mismas y, sin dejar a un lado el respeto a la seguridad de los terceros ajenos al cedente y al cesionario, es muy importante que la situación de una transmisión marcaria se quede suspendida por tiempo indefinido, precisamente para evitar los conflictos a los que se ha hecho referencia a lo largo del presente capítulo.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En la actualidad, es cada día más notorio que las marcas no solamente constituyen signos distintivos que permiten diferenciar productos o servicios de otros de la misma especie en el mercado, sino que han tomado importancia como bienes intangibles que forman parte del patrimonio de una persona y son susceptibles de valoración pecuniaria, de tal manera que los titulares de marcas han encontrado la posibilidad de obtener ganancias mediante el tráfico de las mismas dentro del mercado, siendo importante mencionar que existen marcas cuyo prestigio es tal que su transmisión representa un excelente medio de capitalización para sus titulares.

SEGUNDA.- Como mercancías intangibles, las marcas son objeto de tráfico dentro de un mercado, de forma independiente a los intercambios de los bienes o productos que aquellas distinguen, de tal suerte que nuestro sistema jurídico no ha quedado ajeno a esa circunstancia por lo que en la Ley de la Propiedad Industrial se contempla en el artículo 143 la posibilidad de que las marcas (ya sea registradas o en trámite) sean transmitidas en los términos y con las formalidades que establece el derecho común, el cual podemos identificar con el derecho civil o mercantil porque estos últimos regulan las relaciones de derecho que se dan entre los particulares, sin la intervención de la autoridad.

TERCERA.- La cesión o transmisión de marcas puede definirse como un acto jurídico por el que se transmite la titularidad sobre un registro marcario e incluso, sobre un expediente de marca a otra persona diferente a su titular.

CUARTA.- Los actos de transmisión de marcas se perfeccionan una vez que se han cumplido las formalidades que prevé la legislación común en cada una de las formas establecidas (compraventa, permuta, donación, dación en pago, sucesión, fusión y escisión de sociedades, etc.) y a partir de ese momento surten efectos entre las partes involucradas en el acto de transmisión; sin embargo, dichos actos no pueden ser oponibles a terceros en tanto no se inscriban ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial.

QUINTA.- La inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un acto administrativo emanado de autoridad competente por medio del cual se reconoce la existencia de un acto previamente celebrado entre particulares y que constituye una condición de la cual depende su oponibilidad a terceros pero no su existencia misma.

SEXTA.- Los efectos de la inscripción de transmisiones marcarias ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son: la cesión se convierte en pública y es oponible a terceros, lo cual implica que el acto o hecho jurídico que le haya dado origen ya no solamente es conocido por las partes involucradas sino también por los terceros ajenos a la cesión; se reconoce oficialmente como única persona facultada para realizar actos de defensa y conservación de la marca al nuevo titular, perdiendo en consecuencia, el antiguo titular su legitimación para realizar dichos actos; se toma nota en los archivos del propio Instituto del nombre, denominación o razón social del nuevo titular, así como de su domicilio; y finalmente, todas las notificaciones y requerimientos respecto a la marca se entienden con el nuevo titular.

SÉPTIMA.- La transmisión de derechos de marca no puede surtir efectos frente a terceros desde el momento en que se celebra el acto que le dé origen, pues como se ha visto, está sujeta a la condición de que se presente para su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que en tanto se adolezca de inscripción, la cesión no puede afectar la esfera jurídica de un tercero ajeno a la relación jurídica que le dio origen.

OCTAVA.- La transmisión de derechos de marca no puede considerarse inscrita ni mucho menos dotada de publicidad por la simple presentación de un escrito solicitando la inscripción correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues dicho escrito representa simplemente una petición de un particular (en este caso, del titular de la marca o su causahabiente) en tanto

que la inscripción tiene la naturaleza de un acto administrativo.

NOVENA.- Debe considerarse que las transmisiones marcarias surten efectos frente a terceros hasta el momento en que por medio de un oficio el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene por inscrita la cesión de derechos de marca de que se trate, ya que atendiendo estrictamente al texto de la ley, el surtimiento de efectos frente a terceros se da respecto a actos de transmisión inscritos y no en trámite de inscripción.

DÉCIMA.- A diferencia de lo que ocurría con las legislaciones anteriores, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla la retroactividad de los efectos del acto de transmisión; en otras palabras, la ley es omisa en el señalamiento de si los efectos frente a terceros se darán a partir de la fecha del oficio de toma de nota o inscripción o bien, si éstos podrán retrotraerse a la fecha de celebración del acto que le dé origen a la cesión.

DÉCIMO PRIMERA.- No obstante el artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la inscripción, el problema fundamental en materia de inscripciones de transmisiones marcarias constituye la tardanza de la autoridad en llevar a cabo dicha inscripción, lo cual deja a las partes en un estado de inseguridad jurídica que no permite discernir con claridad si será el cedente o el cesionario quien mientras la inscripción correspondiente esté en trámite, tendrá las facultades de defensa y conservación de la marca, problemática que es aún más evidente cuando existe de por medio algún procedimiento contencioso de nulidad o caducidad de la marca cedida.

DÉCIMO SEGUNDA.- Para solucionar la problemática referida en el punto inmediato anterior se propone en primer lugar un absoluto respeto a la normatividad que rige al referido Instituto, en concreto, al contenido del artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, ya que es precisamente dicho numeral el que establece el tiempo máximo de respuesta a

toda solicitud de inscripción y si el legislador consideró que el plazo de dos meses era prudente para la emisión de los actos administrativos de inscripción, lo más recomendable es que la autoridad en materia de propiedad industrial se apegue estrictamente a la normatividad que lo rige y procure establecer sistemas internos tendientes a cumplir con los lineamientos que aquella establece.

DÉCIMO TERCERA.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe establecer sistemas con los que se optimicen los trámites internos de inscripción, pudiendo considerarse incluso la posibilidad de utilizar sistemas electrónicos que puedan coadyuvar a reducir la carga de trabajo de los examinadores del Instituto.

DÉCIMO CUARTA.- En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no cumpla con la obligación de emitir los oficios de toma de nota o de inscripción dentro del término de dos meses que establece el artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se propone la adición de dicho numeral para incluir la figura de la afirmativa ficta de tal manera que, transcurrido dicho término sin que la autoridad emita un pronunciamiento respecto a la inscripción, se tendría por inscrita la transmisión de derechos de que se trate.

DÉCIMO QUINTA.- Adicionalmente, se propone que en el supuesto referido en la conclusión que antecede, el particular tuviera también la posibilidad de exigir una respuesta por escrito de la autoridad que confirme la inscripción pero en todo caso, dicho particular podría comprobar que la cesión ha surtido efectos frente a terceros mediante la presentación del escrito de solicitud de inscripción, sellada por el Instituto en una fecha anterior al término de dos meses ya referido, de tal suerte que la solicitud de inscripción sea una forma de demostrar el silencio de la autoridad por más de dos meses y en ese sentido, que la afirmativa ficta ha operado.

DÉCIMO SEXTA.- De igual manera, se propone que la inscripción en todo caso tenga un efecto retroactivo, de tal manera que se considere que el acto administrativo de inscripción confiera a la cesión de efectos frente a terceros desde el momento de su celebración.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- Alvarez Soberanis, Jaime. **La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de tecnología.** Editorial Porrúa, México, 1979.
- Barroso Figueroa, José. **Apuntes de la clase de Derecho Sucesorio.** UNAM, México, 1998.
- Bejarano Sánchez, Manuel. **Obligaciones Civiles.** Colección Textos Jurídicos Universitarios, 4ª. Ed., Editorial Harla, México, 1997.
- De Ibarrola, Antonio. **Cosas y Sucesiones.** Editorial Porrúa, México, 1981.
- Delgado Reyes, Jaime. **Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales.** Colección Manuales de Derecho, Editorial Oxford, México, 2001.
- Fraga, Gabino. **Derecho Administrativo.** 41ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 2001.
- Jalife Daher, Mauricio. **Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial.** Editorial Mc Graw Hill, México, 2000.
- Aspectos legales de las marcas en México,** Editorial Sista, México, 2001.
- Magaña Rufino, Manuel. **Análisis de la Propiedad Industrial en México.** Inédito, México, 2001.
- Nava Negrete, Justo. **Derecho de las Marcas,** 1ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1985.
- Ovalle Favela, José. **Derecho Procesal Civil,** Colección Textos Jurídicos Universitarios, 5ª. Ed., Editorial Harla, México, 1992.
- Pérez Fernandez del Castillo, Bernardo. **Contratos Civiles,** Editorial Porrúa, México, 1999.
- Rangel Medina, David. **Derecho Intelectual,** Editorial Mc Graw Hill, México, 1999.
- Rojina Villegas, Rafael. **Derecho Civil Mexicano,** Editorial Porrúa, México, 1976.
- Sánchez Medal, Ramón. **De los Contratos Civiles,** 14ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1995.

Serra Rojas, Andrés. **Derecho Administrativo**. Editorial Porrúa, México, 1992.

Zamora y Valencia, Miguel Angel. **Contratos Civiles**, 4ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1992.

DICCIONARIOS

De Pina Vara Rafael. **Diccionario de Derecho**, 21ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 1995.

Diccionario Jurídico Mexicano. **Instituto de Investigaciones Jurídicas**. Editorial Porrúa, México, 1992.

Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, Argentina, 1991.

LEGISLACIÓN CONSULTADA:

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Código Civil Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Ley de Invenciones y Marcas.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.