

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

EFFECTOS JURIDICOS DE LA CONCESION DE UNA MARCA POSTERIOR A SU VIGENCIA

T E S I S

QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

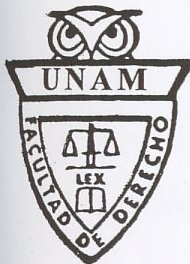
P R E S E N T A :

PALACIOS PEREZ MARCO ANTONIO

ASESOR DE LA TESIS: DRA. BETTY LUISA ZANOLLI FABILA

MEXICO, D. F.

MAYO 2008.





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

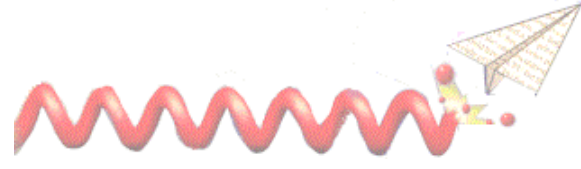


UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

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

9 DE JUNIO DE 2008

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
P R E S E N T E.

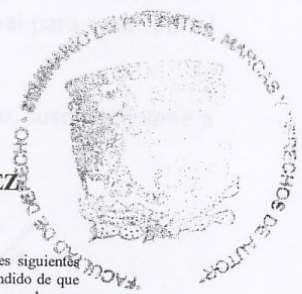
El pasante de Derecho el señor, **MARCO ANTONIO PALACIOS PÉREZ** ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DRA. BETTY LUISA ZANOLLI FABILA** la tesis titulada:

“EFECTOS JURÍDICOS DE LA CONCESIÓN DE UNA MARCA POSTERIOR A SU VIGENCIA”.

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

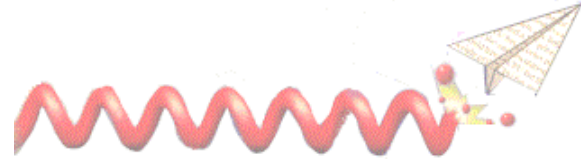
A T E N T A M E N T E.
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”.

CESAR BÉNEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



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

CBCH*amr

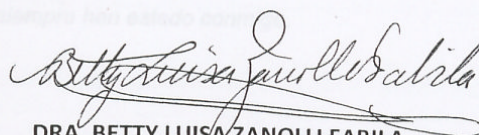


México, D. F., a 19 de mayo de 2008

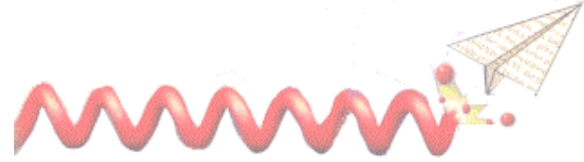
DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHO DE AUTOR
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESENTE

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, una vez concluida por su servidora la revisión de la tesis elaborada por el alumno **MARCO ANTONIO PALACIOS PÉREZ** con el título *Efectos jurídicos de la concesión de una marca posterior a su vigencia*, inscrita en el seminario bajo su dignísima responsabilidad, considero cumple dicho trabajo de investigación con los requisitos académicos para poder ser presentado ante Usted. Ello, a efecto de que el alumno pueda continuar con los trámites subsecuentes para sustentar su defensa ante el sínodo correspondiente que le sea designado en el examen profesional para optar por el título de Licenciado en Derecho.

Sin otro particular, me permito expresar mi más cordial saludo, suscribiéndome a sus respetabilísimas órdenes.


DRA. BETTY LUISA ZANOLLI FABILA

c.c.p. El interesado



*A Dios porque con su bendición he logrado
alcanzar una meta importante en mi vida.*

*A mis Padres Emma Angélica y Florencio, por su amor,
apoyo y sacrificios incondicionales sin los cuales
este proyecto no hubiese sido posible.*

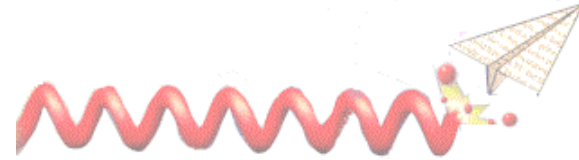
*A mis hermanas Adriana y Elizabeth
por su amor y apoyo incondicional.*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México
Por cobijarme y darme lo más anhelado
por un ser humano, mi carrera.*

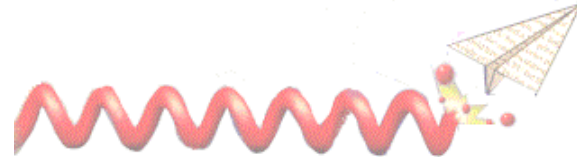
*A los becarios: Josefina, Belem, Berenice, Daniel,
Elizabeth, Juan y Osbaldo, mis amigos y compañeros
que me han brindado su apoyo y conocimientos.*

A mis amigos que siempre han estado conmigo.

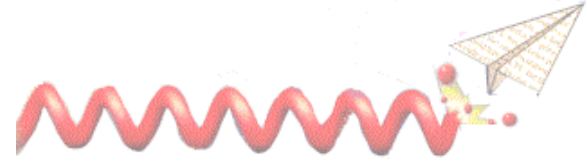
*A la Licenciada María Cristina Martínez Ulloa
por la oportunidad que me brinda al
pertenecer al equipo de becarios.*



Introducción.....	I
CAPÍTULO I	1
EVOLUCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO MARCARIO EN MÉXICO.....	7
1.1 Época Precortesiana.....	7
1.2 Época Colonial.....	7
1.3 Época del México Independiente.....	11
1.4 Época Contemporánea.....	16
CAPÍTULO II	18
ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL DERECHO MARCARIO EN LA ACTUALIDAD.....	18
2.1 La Propiedad Intelectual y sus Alcances.....	18
2.2 La Propiedad Industrial.....	20
2.3 Marcas.....	21
2.3.1 Conceptualización Doctrinaria.....	21
2.3.1.1 Las Cuatro Corrientes de Definiciones de Marca.....	24
2.3.1.2 Caracteres Esenciales o Primarios de una Marca.....	27
2.3.1.2.1 La marca debe ser distintiva.....	27
2.3.1.2.2 La marca debe ser especial.....	29
2.3.1.2.3 La marca debe ser novedosa.....	30
2.3.1.2.4 La marca debe ser lícita.....	31
2.3.1.2.5 La marca debe ser veraz.....	32
2.3.1.3 Caracteres Secundarios de una Marca.....	33
2.3.1.3.1 El carácter facultativo de la marca o el uso de la marca es potestativo.....	33
2.3.1.3.2 Lo innecesario de la adherencia de la marca sobre las mercancías.....	34
2.3.1.3.3 La marca debe ser aparente.....	35
2.3.1.3.4 La marca debe ser individual.....	37
2.3.1.4 Funciones de una Marca.....	37
2.3.1.4.1 Función de distinción.....	38
2.3.1.4.2 Función de protección.....	38
2.3.1.4.3 Función de indicación de procedencia.....	39
2.3.1.4.4 Función social.....	40
2.3.1.4.5 Función de propaganda.....	40
2.3.2 Tipos de Marcas.....	41
CAPÍTULO III	45
LA MARCA Y SU REGISTRO EN EL MARCO JURÍDICO MEXICANO VIGENTE EN MATERIA MARCARIA.....	45
3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917).....	45
3.2 Ley de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991).....	50
3.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 1994).....	80



3.4 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 del 10 de Diciembre de 1996).	90
3.5 Acuerdo por el cual se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2004).....	93
3.6 Jurisprudencia Aplicable al Tema de Estudio.	98
CAPÍTULO IV	106
EFFECTOS JURÍDICOS DE LA CONCESIÓN DE UNA MARCA POSTERIOR A SU VIGENCIA.	106
4.1 Efectos Jurídicos de la Concesión de una Marca antes de los Diez Años de Vigencia.	106
4.2 Efectos Jurídicos de la Concesión de una Marca Después de los Diez Años de Vigencia.	113
4.2.1 La posibilidad de que los efectos del registro de la marca no se retrotraigan.	113
4.2.2 Posible nulidad del registro conforme al artículo 151, fracción I, primer párrafo.	119
4.2.3 Posible caducidad del registro conforme al artículo 152, fracción I.	124
4.2.4 Responsabilidad administrativa de la autoridad, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por conceder el registro de una marca con posterioridad a su vigencia.	128
4.2.4.1 Conceptos:	128
4.2.4.1.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).	128
4.2.4.1.2 El servidor público.	129
4.2.4.1.3 La responsabilidad de los servidores públicos.	131
4.2.4.2 La Responsabilidad Administrativa del Servidor Público.	132
4.2.4.2.1 La responsabilidad administrativa.	133
4.2.4.2.2 Sanciones aplicables a los servidores públicos.	136
4.3 Propuesta de Solución al Problema.	139
CONCLUSIONES	143
BIBLIOGRAFÍA	149
Anexo	146



CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO MARCARIO EN MÉXICO.

1.1 Época Precortesiana.

En relación a las marcas en esta época de la historia de nuestro país, tanto el maestro Rangel Medina¹ como el maestro Nava Negrete², coinciden en que no existía disposición legal alguna que las regulara, no obstante que ambos reconocen y resaltan el gran avance de nuestros antepasados, en ramas de la ciencia como las matemáticas, la astronomía, arqueología, etc., así como su hábil manejo de la industria textil, del comercio, de la orfebrería, etc.

Por otro lado, aunque no en la acepción que hoy tenemos de una marca, hay indicios de que nuestros antepasados las usaron, ya sea como un medio de individualización de su condición o clase social. Incluso como prueba del uso de las marcas encontramos a los *sellos* o también llamados *pintaderas*, los cuales eran usados para decorar con pinturas la superficie de la piel humana, con fines ceremoniales o religiosos y para estampar tejidos, además de emplearse también como medio de identificar la clase de tributo que debían pagar los pueblos a los reyes o señores.

1.2 Época Colonial.

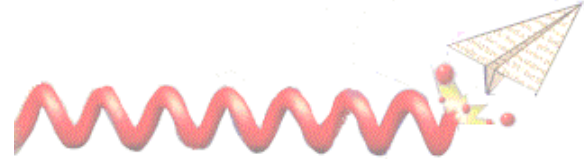
Dentro de esta época, el maestro Nava Negrete³ resalta la existencia de diversos tipos de marcas tales como *las transparentes*, o también llamadas *de agua o de filigranas*. Citando al licenciado Ramón Mena⁴, observamos que estos tipos de marca o contraseña eran usadas por los fabricantes del papel, quienes al sentir la necesidad de diferenciar el papel que ellos fabricaban del producido por

¹ Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, Edit. Propiedad del Autor, México, 1960, pp. 4 - 5.

² Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985, p. 4.

³ Nava Negrete, J, *ob.cit.*, pp.14 - 15.

⁴ *Ibidem*, pp. 14-15.



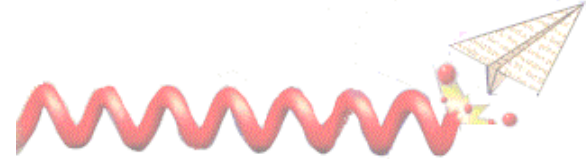
otros, recurrieron a éstas considerándoseles de esta forma el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel.

En esta época también encontramos que los libros propiedad de particulares y, principalmente, los que eran propiedad de las antiguas bibliotecas, portaban en los cortes superiores o inferiores *Ex-libris* o *marcas de fuego*, las cuales constituían marcas que tenían como finalidad establecer quién era el propietario, es decir, señalar la procedencia de estos libros. Sin embargo, si bien estas marcas tenían la finalidad de señalar la procedencia de los libros, no tenían por objeto diferenciar un producto de manera objetiva y mucho menos tenían un fin mercantil, por lo que no debe considerarse como antecedente directo de las actuales marcas, aunque hubo fabricantes o comerciantes de libros, que eran permitidos por las autoridades, que hacían uso de las marcas para diferenciarlos⁵.

En la Nueva España existía el uso de marcas, dentro de la industria ganadera, que consistían en *marcas de fuego* que se realizaban sobre el ganado con hierros candentes. Sobre este tipo de marcas se establecieron diversas regulaciones, ya que desde el inicio de la conquista Hernán Cortés estableció *la Ordenanza 26 del año de 1525*, en la cual claramente señalaba que todos los traedores de cualquier tipo de ganado debían tener un *hierro o señal propia*, la cual debían registrar ante el escribano del cabildo, ya que sin esta marca, y por ende sin la autorización del cabildo, estos traedores de ganado no podrían mudar el ganado y la pena ante la inobservancia de esta ordenanza sería la pérdida del mismo.

Otro antecedente acerca de las marcas de ganado surgió bajo la administración del virrey don Antonio de Mendoza, cuando el emperador Carlos V mandó establecer el Tribunal de la Mesta, el cual celebraba consejo dos veces al año y tenía la facultad de emitir Ordenanzas, las cuales se publicaban tras la aprobación del virrey o gobernador del distrito; también tenía la facultad de aplicar

⁵ *Ibid* pp. 22- 26.



penas en caso de inobservancia de sus disposiciones. Con el tiempo se les exigió a los propietarios de ganado tener su propia marca para distinguir e indicar la propiedad sobre éste. Por otro lado, con el registro de estas marcas, ante el pago de derechos al ayuntamiento, se les expedía copia de su registro, el cual en el mes de enero de cada año requería del pago de un referendo o por el contrario se cancelaba, algo así como una especie de renovación, pero anual.

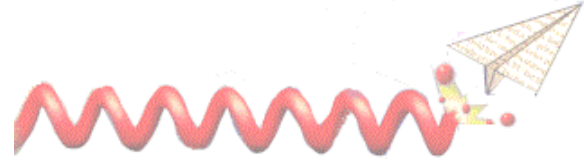
Otro dato histórico importante es que dentro de los gremios existentes dentro de la Nueva España, como en el caso de los que fueron integrados por panaderos, herreros, artesanos, etc., también se recurrió a las marcas, las cuales eran usadas principalmente por los maestros de dicho gremio, quienes al recibir su marca, tras haber cumplido con diversos requisitos, recibían una carta de examen o título, dentro de la cual, nos menciona Carrera Stampa⁶, se encontraba la marca o señal, que se formaba por el apellido, inicial, letra, figura o signo. Sin embargo, el maestro que había conseguido su marca tenía la obligación de estamparla en todos los trabajos que realizara, ya que ésta tenía la función de identificar el trabajo y su procedencia para los casos de fraude o de incumplimiento de las ordenanzas.

En relación a este tipo de marcas es de resaltar que a partir de las Ordenanzas de 1653, los azulejos empezaron a marcarse con los signos pertenecientes a los productores, e incluso también hubo dos ordenanzas que regularon otros gremios como:

a) Las Ordenanzas de herreros del 6 de abril de 1568, que señalaban: “Que todos los maestros tengan señal con que marcar sus obras, y con ella lo hagan y no con la marca de otro; pena de pérdida de la obra y seis pesos, por la segunda la misma y seis días de prisión, por la tercera las mismas y privado del oficio”⁷.

⁶ *Ibid.*, pp.28-31

⁷ *Ibid.*, p. 31.



b) Las Ordenanzas de panaderos del 24 de octubre de 1589, y confirmada por el virrey de Nueva España Marqués de Villamanrique el 16 de noviembre de ese mismo año, que señalaba: “Que los que amasan pan pongan en cada torta marca de su nombre pena al que vendiere pan sin marca de diez pesos por la primera vez, y cien pesos por la segunda”⁸.

También hubo ordenanzas destinadas a los gremios de hiladores, sederos, cordeleros, sayeleros, aprensaderos, etc.

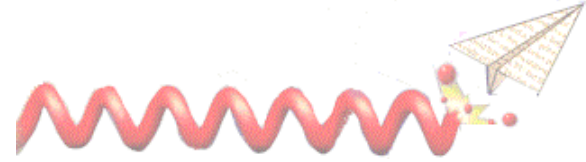
Por último, respecto al tema de las marcas en la época colonial, también debo hacer mención del gremio de los plateros, ya que tanto la plata como el oro debían contar con la marca de los plateros que los forjaron. Dicha marca debía ser dada al platero cuando éste se incorporaba al gremio, sin embargo también debía ser registrada ante el Escribano del Consejo, surgiendo así la obligación para el platero de usarla tal como la había registrado, pues de lo contrario se le castigaba como falsario.

El maestro Nava Negrete cita a Lawrence Anderson, para establecer un sumario de cómo, a través del tiempo, las marcas dentro del gremio de los plateros fueron aumentando:

1524-1637 Una marca	1. Certificando impuesto pagado y que el metal empleado era de ley.
1638-1732 Dos marcas	2. Además de la anterior, la marca del artífice.
1733-1782 Tres marcas	3. Además de las dos anteriores, la marca del ensayador mayor, certificando que el metal empleado era de ley.
1783-1820 Cuatro marcas	4. Además de las tres anteriores, la marca del lugar y Real Corona, certificado de la calidad por el justicia del partido. ⁹

⁸ *Ibid.*, p. 31.

⁹ *Ibid.*, p. 34.



Estas marcas eran netamente de control por parte del Estado, ya que éstas indicaban la procedencia del producto, ya fuera éste de plata o de oro, además significaban la certificación fehaciente de la autoridad de que la pieza cumplía tanto con las disposiciones establecidas, así como con la calidad que se les requería.

1.3 Época del México Independiente.

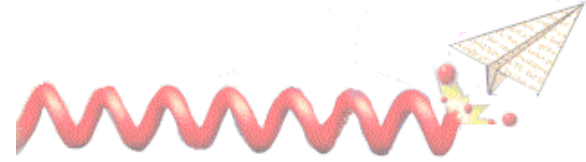
En la época independiente de nuestro país las marcas no tenían una legislación específica que las regulara, ya que existían varios ordenamientos. Es hasta el año de 1889 cuando se establece la primera ley sobre marcas de fábrica.

La primera legislación en nuestro país que empieza regular las marcas es el primer Código Nacional de Comercio de 16 de mayo de 1854, el cual, como señala el maestro Rangel Medina¹⁰, sólo mediante un análisis meticuloso, presentaba regulaciones muy genéricas y no directas sobre las marcas, aunque implícitamente ya reconocía la existencia de las mismas y su función de distintividad.

En el Código Civil del 8 de diciembre de 1870¹¹, las marcas también se regularon de manera muy indirecta ya que dentro del rubro de *Del trabajo*, se regulaban las figuras que actualmente encontramos dentro de los Derechos de Autor, que a su vez, contenía tres ramas: *la de propiedad literaria, la de propiedad dramática y la de propiedad artística*. Este código establecía tanto reglas para declarar y sancionar la falsificación, así como el procedimiento administrativo a seguir para obtener la propiedad de una obra. Dentro de este Código encontramos que las marcas que se protegen son, únicamente *las figurativas* a las que se les aplicaban las disposiciones contenidas dentro del apartado de la *propiedad artística*.

¹⁰ Rangel Medina, D., *ob.cit.*, pp. 13- 14.

¹¹ *Ibidem.*, pp.14-15.



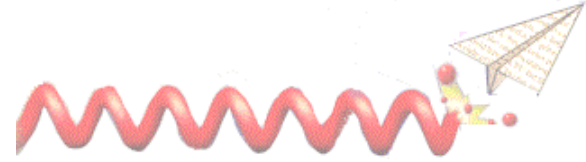
Dentro del Código de Comercio de 15 de abril de 1884 se incorporaron principios importantes acerca de los establecimientos mercantiles, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, títulos de obras y marcas. De hecho, este ordenamiento ya establecía la propiedad que el fabricante o comerciante obtenía sobre su marca, sin embargo, para obtener dicha propiedad era necesario el previo registro de la misma ante la Secretaría de Fomento, la cual otorgaría la propiedad de dicha marca, siempre que ésta no hubiere sido usada con anterioridad por otro o que fuera semejante a otra, pretendiendo defraudar intereses ajenos. Este código también estableció reglas para ejercer acciones penales y civiles relacionadas con la defensa de sus marcas.

Otro ordenamiento relacionado con las marcas es la Ley del 11 de diciembre de 1885, con la cual se creó el Registro de Comercio, instancia en donde además de otros registros se debían anotar los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fabrica, pues de lo contrario el propietario no podría ejercer sus derechos contra terceros.

Otro antecedente legal en materia de marca es el Código de Comercio de 1889, que entró en vigor el primero de enero de 1890. Este ordenamiento mantuvo la obligación para los titulares de las marcas de inscribir en el Registro de Comercio sus títulos de marca, que tienen en propiedad para que estos produzcan efectos contra terceros.

La primera legislación específica en materia de marcas es la Ley de marcas de fábrica del 28 de noviembre de 1889¹² dentro de la cual ya se regula lo que no podrá constituir una marca. Esta ley también señalaba que sólo podría adquirir la propiedad sobre la marca el primero que hiciera uso de ella legalmente. Otro punto de esta ley es que la propiedad exclusiva de la marca se obtiene a través de declaración hecha por la Secretaría de Fomento; también se establece una declaración de referencia sin previo examen, pero bajo responsabilidad del

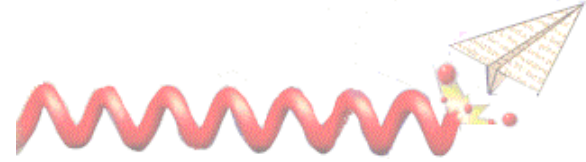
¹² *Ibid.*, pp. 21-24 y 26.



solicitante y sin perjuicio de tercero; señala también, dicha ley, que las marcas sólo se transmiten conjuntamente con el establecimiento en donde se fabrican o comercializan los productos que ampara la marca. Un punto a resaltar de esta ley es que establece una vigencia indefinida de la propiedad sobre la marca, pero se entiende abandonada la marca en casos de clausura o falta de producción por más de un año por parte de la fábrica o el establecimiento. Por otra parte, esta ley muestra un gran avance al reconocer como motivo de nulidad de la marca el hecho de que ésta se haya otorgado en contravención de disposiciones legales. Esta Ley en su reforma del 17 de diciembre de 1897, empieza a regular la posibilidad de que la marca se adquiriera por parte de un nacional o de un extranjero siempre que residiera en el país.

Posteriormente surge la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903¹³, ordenamiento dentro del cual ya se define y se establece una lista de manera enunciativa de lo que puede constituir una marca y también le establece la finalidad de determinar la procedencia del producto que ampara. Esta Ley establece que para adquirir el uso exclusivo de la marca es necesario su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas; establece la prohibición de registrar signos confundibles, denominaciones genéricas, e ilícitos; señala además que el registro empieza a surtir efectos desde la fecha de presentación ante la Oficina de Patentes y Marcas y establece también, como periodo de vigencia veinte años con opción a renovación; otro aspecto importante es que por su carácter internacional esta ley ya reconoce el derecho de prioridad para los extranjeros siempre que se le otorgará la reciprocidad a los nacionales; esta ley también reconoce la facultad del titular de transmitir libremente el derecho que tiene sobre su marca a otra persona, pero con la salvedad de que dicha transmisión se registre ante la Oficina de Patentes y Marcas; dicha ley establecía a los productores la obligación de señalar que sus marcas estaban registradas; también, en este ordenamiento se regulaba de manera genérica la nulidad de las marcas cuando se otorgaban en contravención a la ley; establecía también un procedimiento para obtener ante los

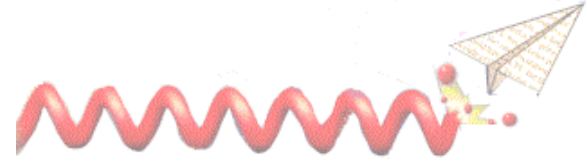
¹³ *Ibid.*, pp. 27-29.



Jueces de Distrito de la Ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas.

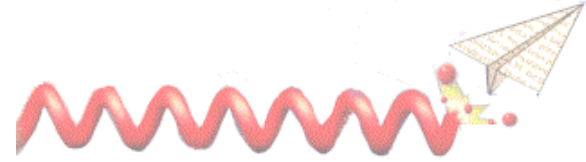
En la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, se adoptó un sistema mixto de carácter *atributivo-declarativo*, pues otorgaba derecho exclusivo de la marca al solicitante y reconocía el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. Esta Ley por primera vez facultó al Estado para declarar el uso obligatorio de una marca; estableció qué tipo de signos no eran registrables como marcas y fue el primero que contempló como requisito indispensable la realización de un examen de novedad para otorgar el registro de la marca, así como también el procedimiento de oposición de terceros que se consideren afectados; facultó a los interesados para que de común acuerdo se sometieran a una Junta Arbitral con el fin de que ésta decidiera sobre la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades; comprendió las causales de nulidad de una marca y se facultó al Departamento de la Propiedad Industrial para que resolviera de manera administrativa sobre estas nulidades; determinó que para la persecución de delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, debía cumplirse con el requisito previo de que el Departamento de la Propiedad Industrial emitiera una declaración administrativa para poder ejercitar las acciones correspondientes. Se estableció dentro de esta ley que las resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial no eran definitivas, ya que podían ser impugnadas a través de la revocación. En este ordenamiento, se estableció que el primer periodo de vigencia del registro marcario sería de veinte años y que a su vencimiento, la renovación debería solicitarse cada diez años, la cual si no se realizaba traería como consecuencia la pérdida del registro por caducidad. Finalmente, también instituyó la extinción de las marcas por falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos.

En relación a la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 que entró en vigor el 1 de enero de 1943, se resaltan las siguientes



características: determina que signos o denominaciones son o no susceptibles de registro como marca. Estas reglas eran más estrictas, pues tenían la finalidad de impedir que se registrasen marcas que engañasen al público sobre la procedencia de los artículos que amparaban. Se estableció una vigencia del registro de la marca similar al señalado por la ley actual, es decir, de diez años con posibilidad de renovaciones subsecuentes con el mismo plazo; este ordenamiento también regulaba la extinción y caducidad de los registros marcarios; se establecieron reglas sobre productos nacionales con apariencia extranjera, es decir, que con esto se pretendía impedir que industriales o comerciantes que emplearan marcas, registradas o no, en artículos hechos en el país, se les diera una apariencia extranjera, pues esto traería como resultado el engaño y la confusión del público consumidor y hacerlo creer que los productos mexicanos no eran de buena calidad; además se establecieron sanciones a quienes no acataran la disposición de uso obligatorio de la leyenda *Hecho en México*, en artículos elaborados en el país; se establecieron reglas sobre la transmisión de los derechos que confería la marca, reglas que buscaban evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes; se incorporaron también normas reguladoras del procedimiento para dictar declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Esta ley ya no establecía que las resoluciones administrativas pudieran ser revocadas como lo establecía la ley anterior de 1928, y por lo tanto, las resoluciones quedaban en la competencia de los Jueces de Distrito para la revisión de su legalidad a través de la vía del juicio de amparo.

El mismo 31 de diciembre de 1942 también fue promulgado el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.



1.4 Época Contemporánea.

Dentro de la época contemporánea podemos citar a las dos últimas leyes que hasta ahora han regulado la materia marcaria en nuestro país tal como lo señala el licenciado César Aranda Bonilla¹⁴, las cuales son:

Sobre la Ley de Invenciones y Marcas, promulgada el 10 de febrero de 1976 y reformada el día 16 de enero de 1987, encontramos que se reduce el plazo de vigencia del registro de las marcas a cinco años, el cual era renovable el número de veces que su titular considerara necesario, según se establecía en los artículos 112, 139 y 184 de esta Ley.

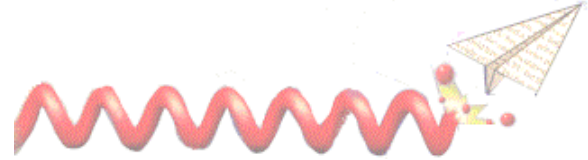
Esta Ley fue seguida por su Reglamento, el cual fue promulgado el 20 de febrero de 1981 y se reformó el 24 de agosto de 1988, que siguió a la reforma de la Ley de Invenciones y Marcas de 1987.

En fecha de 27 de junio de 1991¹⁵, se promulgó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dentro de la cual se amplía el plazo de vigencia del registro de una marca a diez años, prorrogables indefinidamente por el mismo plazo. Esta ley por decreto de 2 de agosto de 1994, fue modificada tanto en su denominación como en diversas disposiciones, adoptando como nombre el de Ley de la Propiedad Industrial, tal como se denominaba el ordenamiento de 1942.

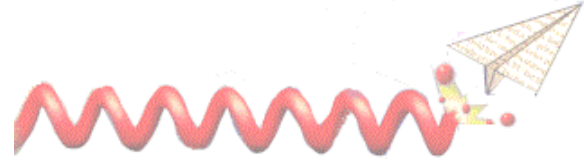
El objeto principal de esta Ley es, tal como lo señala la fracción V del artículo 2, la protección de la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos

¹⁴ Aranda Bonilla, César, *La Indemnización de Daños y Perjuicios por la Violación del Derecho de Uso Exclusivo de una Marca*, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, México, 2004, p.4.

¹⁵ Aranda Bonilla, C., *Ob. Cit.*, pp. 4-5.



industriales. Otro punto importante es que esta última ley, actualmente vigente, otorga vida jurídica al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como la autoridad administrativa especialista en la materia de Propiedad Industrial, dotado de una naturaleza de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y un patrimonio propio. Finalmente cabe destacar que dentro de esta ley no se tocaron los plazos de vigencia del registro de una marca, es decir, continuaron teniendo una vigencia de diez años, prorrogables por el mismo plazo y las veces que así lo decidiera hacerlo el titular de la marca.



CAPÍTULO II

ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL DERECHO MARCARIO EN LA ACTUALIDAD.

2.1 La Propiedad Intelectual y sus Alcances.

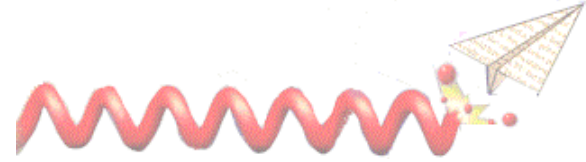
La Propiedad Intelectual¹⁶ se constituye por un conjunto de normas que regulan las prerrogativas, beneficios y obligaciones que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por las obras intelectuales que estos crean, las cuales pueden ser de carácter artístico, científico, industrial y comercial.

El maestro Rangel Medina¹⁷, señala que el alcance de la Propiedad Intelectual es amplio, ya que dependiendo del fin que tenga la creación del ser humano, se determinará la rama que regulará a dicha creación. De la siguiente manera, encontramos que cuando las obras intelectuales del ser humano tienden a satisfacer sus sentimientos estéticos, científicos y de cultura general, entonces las reglas protectoras serán de Derecho Intelectual en su sentido estricto o de Derechos de Autor, denominados también Propiedad Literaria, Artística y Científica. Sin embargo, cuando las creaciones o actividades intelectuales del ser humano impliquen una búsqueda de soluciones a problemas específicos relacionados con el campo de la industria y del comercio, o cuando estén encaminados a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o productos y servicios, entonces las normas reguladoras de este tipo de creaciones serán las integrantes del Derecho de la Propiedad Industrial.

La misma tendencia es seguida por el maestro Carlos Eduardo Viñamata Paschkes, quien afirma que el Derecho de Creación Intelectual, como denomina al Derecho Intelectual, “es el conjunto de normas que protegen las creaciones

¹⁶ Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª ed., UNAM., IJ., México, 1992, pp. 7-8.

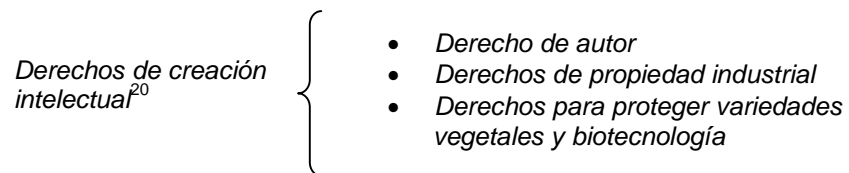
¹⁷ *Ibidem*, p. 8.



intelectuales del ser humano”¹⁸. Sin embargo, nos señala que dependiendo del tipo de actividad o de la finalidad a la que se destine la creación del ser humano será el tipo de norma aplicable, es decir, que si se trata de una obra estética, literaria, científica, de arte, de belleza, será aplicable la norma perteneciente a los Derechos de Autor. En cambio, si la actividad o la creación está encaminada o cae dentro de algún ramo de la industria o el comercio como consecuencia tendremos una norma reguladora perteneciente al Derecho de la Propiedad Industrial.

Por ello es importante señalar que al Derecho Intelectual o Derecho de Creación Intelectual, se le denomina *género próximo*¹⁹, mientras que tanto los Derechos de Autor como los Derechos de Propiedad Industrial y también así los Derechos para Proteger las Variedades Vegetales y la Biotecnología son la *diferencia específica*.

De acuerdo con lo anteriormente afirmado el maestro Viñamata Paschkes nos presenta un cuadro de las partes que conforman a los Derechos de Creación Intelectual:



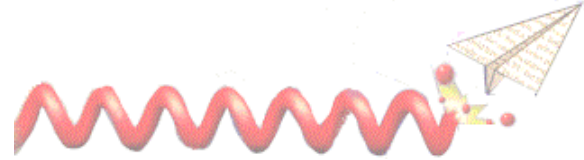
Otro autor que también sigue esta tendencia es el maestro Pedro Carrillo Toral²¹, quien señala que las obras del ser humano que son producto de su intelecto son susceptibles de protección jurídica y, en consecuencia, las normas protectoras de éstas son componentes del Derecho de la Propiedad Intelectual, e incluso sugiere que tratándose de la regulación sobre esta materia, en nuestro

¹⁸ Viñamata Paschkes, C. E., *Ob. Cit.*, p. 20.

¹⁹ *Ibidem.*, p. 20.

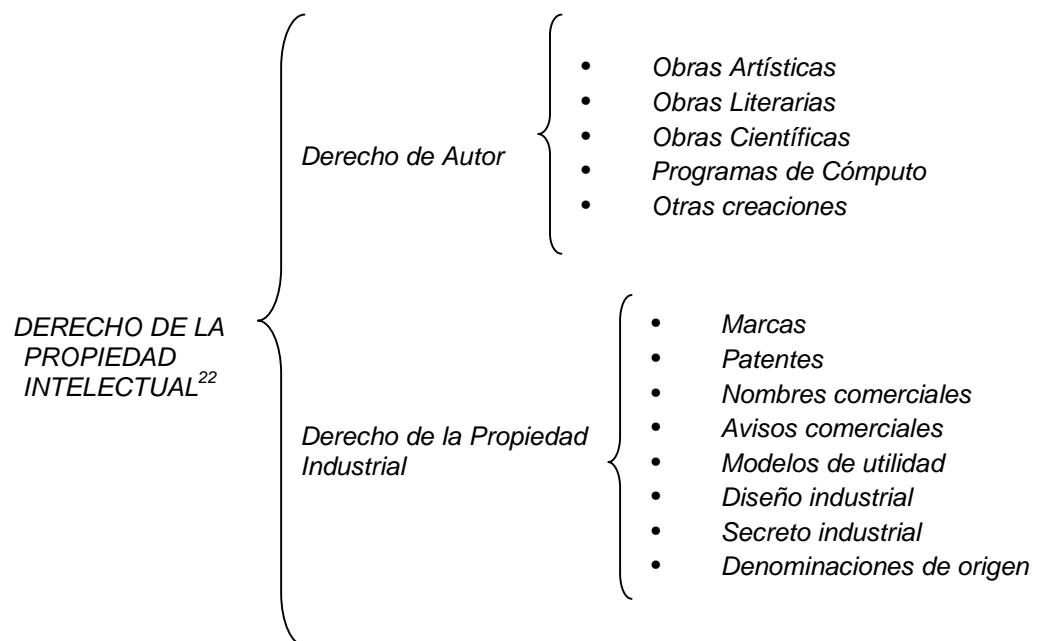
²⁰ *Ibid.*, p. 20.

²¹ Carrillo Toral, Pedro, *El Derecho Intelectual en México*. 2ª. Ed., Plaza y Valdez. S.A. de C. V., México, 2003, pp. 19- 20.



país, debemos poner atención en dos grandes ramas, refiriéndose a la rama de los Derechos de Autor y a la de los Derechos de la Propiedad Industrial.

Asimismo, establece o diseña un cuadro señalando las ramas que conforman el Derecho de la Propiedad Intelectual y las figuras jurídicas que se encuentran dentro de cada rama, como a continuación puede observarse:

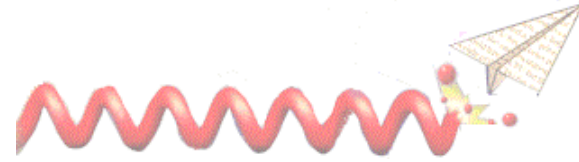


2.2 La Propiedad Industrial.

Como ya vimos en el numeral anterior referente a la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial es una rama integrante de ésta, de la cual a su vez se desprende el signo distintivo, objeto de estudio de esta tesis, es decir, la *marca*, por ello es importante saber lo que los autores afirman acerca de la Propiedad Industrial.

Sobre esta rama del Derecho de la Propiedad Intelectual, el maestro Rangel Medina²³ señala que al referirnos a la Propiedad Industrial hablamos de los

²² Carrillo Toral, P., *Ob. Cit.*, p. 20.



privilegios temporales y exclusivos que tiene el titular o creador sobre su creación o sobre los signos distintivos aplicados a productos, establecimientos y servicios. Por ello el mismo maestro, resalta que se deben tomar en cuenta cuatro grupos de instituciones que conforman a la propiedad industrial:

Un primer grupo de componentes de la Propiedad Industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en su respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

Mas el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos o know-how, y la de las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más alto. ...²⁴

El maestro Viñamata Paschkes²⁵, en el mismo sentido, señala que los Derechos de Propiedad Industrial son parte de los Derechos de Creación Intelectual, como él llama a los Derechos de la Propiedad Intelectual, señalando que estas normas, a diferencia de las que integran a los Derechos de Autor, se encuentran enfocadas a la industria y al comercio. Al mismo tiempo agrega que tiene como autoridad competente para conocer y aplicar sanciones relacionadas con el Derecho de la Propiedad Industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

2.3 Marcas.

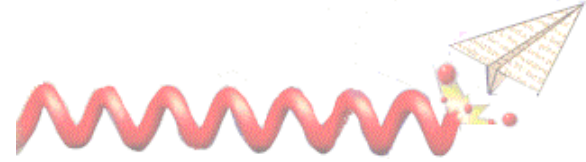
2.3.1 Conceptualización Doctrinaria.

Sobre el concepto de las marcas es importante señalar lo que diversos autores opinan al respecto. Principalmente veremos el concepto que establece el maestro Carrillo Toral, dentro del cual, al analizarlo resalta la finalidad principal de

²³ Rangel Medina, D., *Derecho de ...*, Ob. Cit., p. 9.

²⁴ *Ibidem.*, p 9.

²⁵ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual ...*, Ob., Cit., p. 169.



toda marca que es la distintividad, es decir, que la marca debe diferenciar los productos o servicios que ampara o protege de otros que pertenecen a la misma clase o especie, dentro del mercado o comercio.

El concepto es el siguiente:

“Una marca es todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie en el mercado”.²⁶

Como vemos, el maestro Carrillo Toral establece un concepto limitado sólo al signo distintivo pues señala que una marca es todo signo visible y presenta al efecto una pequeña lista de lo que podría ser una marca y que incluso la combinación de estos elementos podrían conformar dicha figura jurídica. De esta forma sigue la tendencia establecida dentro de la Ley que actualmente está vigente en nuestro país, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial.

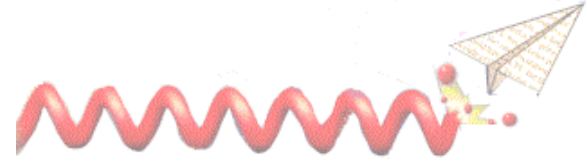
Sin embargo, el maestro Mauricio Jalife Daher al analizar el concepto de una marca cita a varios maestros de gran reconocimiento, dentro de las cuales destaca la novedosa aportación del maestro Genaro Góngora Pimentel, quien opina al respecto:

*Las marcas son 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.*²⁷

Como vemos, tanto el maestro Carrillo Toral como el maestro Góngora Pimentel establecen la misma finalidad de la marca que es la de distintividad, es decir, que la marca diferencie los productos que ampara de otros que tienen la misma calidad y que son de la misma clase, con la salvedad de que el maestro Góngora Pimentel señala ya un sujeto, el cual será el titular de la marca, además de subrayar, la función de distintividad de la marca, la procedencia del producto y

²⁶ Carrillo Toral, P., *El Derecho ...*, Ob., Cit., P. 153.

²⁷ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. 1ª ed., Porrúa, México, 2002, p. 107.



la de protección a la comunidad al respaldar con ella la calidad del producto, lo cual es una garantía para el consumidor. Es de resaltar que el maestro hace un señalamiento vanguardista, tal como lo afirma el maestro Jalife Daher²⁸, que es el de atribuirle a la marca la protección sobre el *establecimiento*, y no sólo al servicio. Esto es, al establecimiento en donde aquél se presta, lo cual es destacable ya que muchos autores sólo limitan la protección de la marca a los productos o servicios, por lo que con la aportación del maestro Góngora Pimentel podría surgir una nueva tendencia para la protección del establecimiento en donde se establecen o prestan los servicios, se comercializan o producen los productos.

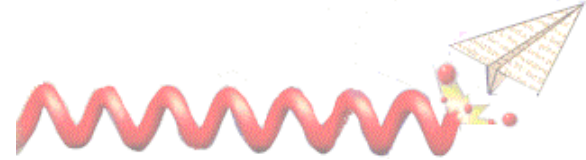
Concepto que debemos considerar como uno de los más completos por todos los elementos que establece para una marca es el que ofrece el maestro Viñamata Paschkes, siguiendo la idea de Barrera Graf, al determinar que la marca es:

*El signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.*²⁹

Como se observa, este concepto señala o establece las características esenciales de toda marca como el de ser facultativa, original, nueva, independiente, lícita, limitada y exclusiva. Agrega también que es todo signo exterior, impidiendo se limite a que la marca sea sólo un signo visible, sino que también puede ser olfativo o susceptible a cualquier otro sentido del ser humano. Así mismo, indica que el titular de una marca puede serlo tanto una persona moral como física, sin limitarse a industriales, comerciantes y prestadores de servicios; señala las funciones esenciales de una marca como la de garantizar la calidad del producto al consumidor y con ello la procedencia del producto, al tiempo que es una forma de tutela del productor, porque siendo el titular de su marca puede negar a otros el uso de su marca para que no sea usada en perjuicio de éste y de

²⁸ Jalife Daher, M., *Ob cit.*, p. 107.

²⁹ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual. Ob., Cit.*, p. 325.



su propia marca. Otro factor que agrega es el control que el Estado tiene con las marcas, pues a través del registro de éstas se podrá saber el crecimiento comercial y económico de nuestro país.

2.3.1.1 Las Cuatro Corrientes de Definiciones de Marca.

Después de analizar los diversos conceptos que los anteriores estudiosos del Derecho nos ofrecen, debemos resaltar que el maestro David Rangel Medina dentro del estudio sobre el concepto de las marca, realizado en su obra *Tratado de Derecho Marcario*, agrupa o divide los diversos conceptos en cuatro tendencias:

El primer grupo está conformado por autores para los que la marca tiene la finalidad de establecer o resaltar el lugar de procedencia del producto o quien lo comercializa, es decir, la marca misma sirve para señalar el lugar de origen del producto, quien lo fabrica, quien lo vende o el establecimiento mismo y, en el caso de los servicios, quien los presta y el establecimiento en el que se prestan.

Dentro de este primer grupo encontramos a los siguientes autores:

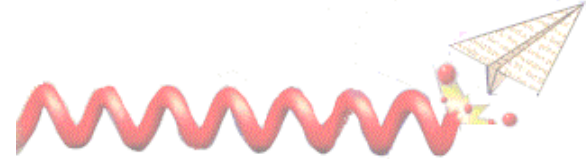
Ainé Armengaud, quien señala sobre las marcas lo siguiente: “La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende”³⁰.

Pouillet: “Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre”³¹.

Dentro del segundo grupo de autores que conceptualizan a las marcas, encontramos que se trata o se ve a la marca como un agente individualizador de

³⁰ Rangel Medina, D., *Tratado de..., Ob., Cit.*, p. 154.

³¹ *Ibidem.*, p. 154.



los productos que ampara, es decir, señalan que la marca es un signo distintivo que tiene la finalidad, como su nombre lo indica, de distinguir los productos que ampara o protege de otros que son de la misma clase y especie y que son amparados por otra marca que pertenece a la competencia.

En este grupo encontramos a diversos autores, sin embargo, para no extendernos demasiado en una sola tendencia transcribiremos sólo dos:

A. Laborde, afirma sobre las marcas lo siguiente: “La marca emblemática es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores”.³²

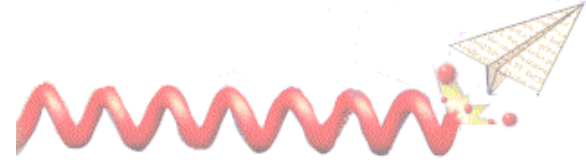
El brasileño Da Gama Cerqueira, establece como concepto de marca: “Todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso”.³³

En el tercer grupo se encuentran los autores que tomaron los puntos más sobresalientes de las dos anteriores tendencias, pues estos distinguen a la marca como el signo que denota tanto el origen o procedencia del producto como la finalidad de individualizar o de diferenciar el producto que ampara o protege de los productos pertenecientes a la competencia o competidores. Entre los autores que encontramos en este grupo, sobre salen:

Ramella, quien considera que una marca es: “la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen,

³² *Ibid.*, p. 155.

³³ *Ibid.*, p. 155-156.



proviene de su fábrica o comercio y distinguiéndolos especialmente de los productos que le hacen la competencia”.³⁴

César Sepulveda, para quien:

*La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.*³⁵

En el cuarto grupo, encontramos autores que siguen una tendencia mixta, es decir, la tercera tendencia, pero enfocando la esencia de la marca en función de la clientela, es decir, que se toma a la marca como un medio para atraer y conservar a la clientela o a los consumidores. Dentro de este grupo encontramos, entre otros, a:

Tullio Ascarelli, al afirmar que:

*La marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos.*³⁶

Mario Ghiron, indica acerca de las marcas lo siguiente: “La marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares”.³⁷

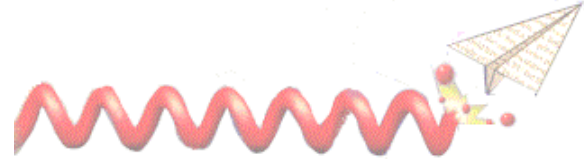
Como podemos ver, ha habido diversas tendencias que otorgan a la marca ciertas características, finalidades o funciones para establecerle un concepto idóneo, pues hay autores que sólo otorgan a la marca la finalidad de la distintividad y otros que no sólo le otorgan esta finalidad, sino también le otorgan

³⁴ *Ibid.*, P. 156.

³⁵ *Ibid.*, p.156.

³⁶ *Ibid.*, p. 157.

³⁷ *Ibid.*, pp. 157 - 158.



la característica de ser un derecho, además de considerarle como un medio de atracción y de conservación de clientela.

2.3.1.2 Caracteres Esenciales o Primarios de una Marca.

El maestro Rangel Medina señala que es importante que una marca cumpla con determinados requisitos para que ésta pueda cumplir de forma eficiente con sus funciones, por ello establece que existen caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios. Establece que dentro de los primeros encontraremos al carácter distintivo, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad de la marca; por otro lado, dentro los caracteres accidentales o secundarios hallamos al carácter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la apariencia y, por último, el carácter individual del signo.

Sin embargo dentro de este apartado veremos los caracteres esenciales o primarios, iniciando de la siguiente manera:

2.3.1.2.1 La marca debe ser distintiva.

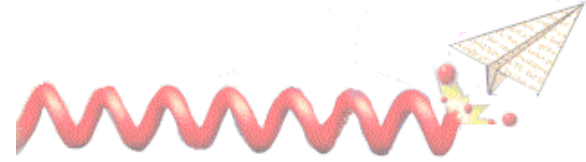
Este carácter es esencial para toda marca, pues sólo a través de éste, la marca podrá cumplir con su finalidad primordial, la cual consiste en individualizar y, con ello, señalar la procedencia u origen del producto que ampara para evitar la confusión de éste con otros de su misma especie y clase, es decir, la marca debe identificar³⁸.

El maestro Rangel Medina, basado en Rodríguez y Rodríguez, declara que una marca para ser distintiva debe cumplir con dos requisitos indispensables el de la especialidad y el de la novedad.

El maestro T-Braun³⁹ destaca que para conseguir que la marca que se ha elegido cumpla con la función de distintividad, ésta debe ser distinta por sí misma

³⁸ *Ibid.*, pp.184-185.

³⁹ *Ibid.*, p. 186.



al ser comparada con otra ya existente, siempre y cuando que esta última ampare los mismos productos que los que ampara la marca que se busca sea original, es decir, que sea distinta de tal forma que posea rasgos inconfundibles y así no corra el riesgo de ser confundida con otra que ampare productos de la misma clase.

El maestro Rangel Medina señala tres principios para determinar la distintividad de una marca, teniendo como base a Braun:

a) Primer principio, *que una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible, para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos.*⁴⁰

Dentro de esta regla encontramos que la confusión de una marca con otra la determinan los consumidores o la misma sociedad, pues ellos son quienes hacen un examen poco especializado, con poca atención o con una atención común u ordinaria, y si a pesar de ello no hay una confusión gráfica, fonética y ortográfica, eso quiere decir que estas marcas son distintivas. En cambio, son confundibles cuando no se logra distinguirlas si no se tienen las dos marcas a la vista, es decir, es indispensable verlas para hallar la diferencia.

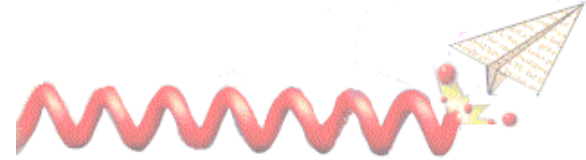
b) Segundo principio, *tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría económica y cultural de los compradores a quienes está destinado el producto, y el lugar de venta de la mercancía.*⁴¹

Este principio se basa en considerar si el producto, al que se aplica dicha marca, se venderá a determinado sector de la población o si se venderá a la población en general. Es decir, si el producto está destinado a un sector especializado de la población que pudiera encontrar, siguiendo la idea de A. Laborde⁴², la más mínima diferencia, no se daría la confusión entre dos marcas similares, ya que se hace la elección de la marca después de un examen cuidadoso elaborado por especialistas. Ahora que si por el contrario, es un

⁴⁰ *Ibid.*, pp.186-187.

⁴¹ *Ibid.*, p.187.

⁴² *Ibid.*, p. 187.



producto que se vende al público en general, entonces las diferencias entre las marcas deben ser más resaltadas para que el consumidor, que no realiza un examen tan minucioso y mucho menos uno especializado, no caiga en el error de creer que consume un producto que cubre sus expectativas. Por ello la importancia de tomar en cuenta las características de nivel cultural del público consumidor al que se dirige el producto.

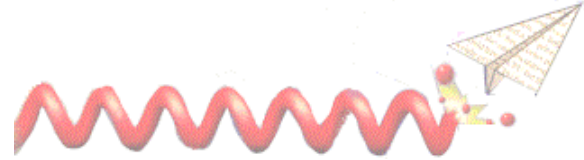
c) El tercer principio señala lo siguiente: *que una marca “puede componerse de diversos elementos, que separadamente pertenecen al dominio público, pero cuya combinación presenta el carácter de originalidad legalmente requerido”.*⁴³

En este caso podemos decir que la marca, aunque combinada con signos, palabras, etc., que sean de dominio público, está cumpliendo con el requisito indispensable de la originalidad, pues al combinar estos elementos pierde su carácter de ser de dominio público o de uso general y se convierte en distintivos propios del titular y, en consecuencia, no pueden confundirse con elementos genéricos, como por ejemplo: El Gato y Dorado, separados no nos dicen nada más que la denominación genérica de un pequeño felino y la palabra dorado, el nombre de un color o un adjetivo que puede ser usado por todos, sin embargo si las combinamos de la siguiente manera: *El Gato Dorado*, podría ser el nombre de algún lugar en donde se preste cualquier tipo de servicios o donde se vendan determinados productos, por ello o mejor dicho con ello la marca obtiene su carácter de originalidad.

2.3.1.2.2 La marca debe ser especial.

Este es el segundo carácter esencial que toda marca requiere para constituirse como tal, y es el primer elemento de la característica que también es una función fundamental de toda marca, es decir, la *distintividad*. Para el maestro Rangel Medina la característica de *especialidad* consiste en que la marca debe ser original de tal forma que llame la atención de los consumidores o compradores.

⁴³ *Ibid.*, p. 187.



De hecho el maestro Rangel Medina en concordancia con Descartes Drummond de Magalhaes, señala que únicamente cuando la marca es original, “cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia”.⁴⁴

La especialidad de una marca consiste en ser lo suficientemente identificable de tal manera que no dé posibilidad de ser confundida con otra marca que ampare productos de la misma clase y especie, tal como lo señala Pouillet al afirmar sobre la marca, lo siguiente: “su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente”.⁴⁵

El maestro Rangel Medina coincidiendo con Pouillet señala que la *especialidad* de una marca, es decir su característica, debe ser lo suficientemente identificable de tal manera que no sea confundible con otras, será aplicable dentro de la categoría para la cual fue creada, lo que significa, que esta característica se aplicará sólo entre las marcas pertenecientes a la misma clase de productos o servicios que amparen.

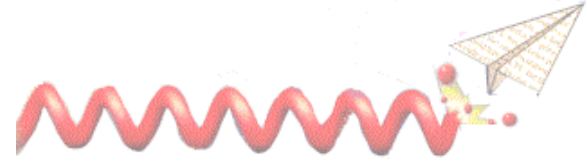
2.3.1.2.3 La marca debe ser novedosa.

En relación con esta condición, la novedad de la marca se liga al hecho de que un signo puede ser distintivo sólo cuando no ha sido usado o registrado aún, es decir, que si la marca fuese parecida a otra que ya se registró, pero sólo en el caso de marcas que amparan los mismos productos o servicios, entonces la marca no estaría cumpliendo con su función de distintividad.

La última parte del párrafo anterior, lo señalamos coincidiendo con Ferrara, pues éste afirma, lo siguiente: “ya que el carácter novedoso que del signo se exige, se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de

⁴⁴ *Ibid.*, p. 190.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 190.



las existentes en el mercado, sino respecto a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos.”⁴⁶

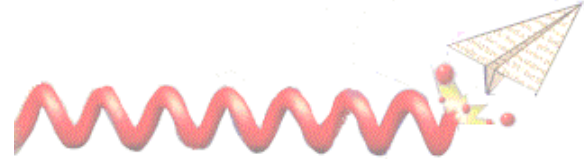
Una marca será novedosa cuando el signo escogido no sea ya conocido o usado como signo distintivo con anterioridad por alguna empresa competidora, es decir, que sea distinta de las marcas ya registradas por los competidores y que dichas marcas amparen los mismos artículos o servicios que la marca que busca ser novedosa.

Por último, el maestro Rangel Medina insiste acerca del doble requisito para que la distintividad de la marca se configure, es decir, *la especialidad y la novedad* que debe cumplir, sin embargo estos requisitos no siempre son absolutos, es decir, que no todo signo distintivo es siempre novedoso o especial, por ello si se trata de una marca ya registrada no se podrá cumplir en su totalidad los requisitos antes mencionados, sin embargo, pueden cumplirse cuando se busque registrar a la marca en una clase distinta a la cual pertenece la anterior marca, es decir, que la marca cumplirá con estos dos requisitos siempre y cuando sea destinada a amparar o proteger productos o servicios distintos de los que protege la marca similar a la que busca registrarse.

2.3.1.2.4 La marca debe ser lícita.

En relación a esta característica el signo distintivo que se busca registrar como marca de una empresa o industria, debe ser *lícito*, es decir, que debe cumplir con todos los señalamientos establecidos en la ley, que en este caso es la Ley de la Propiedad Industrial de 1991. De esta forma, el signo que se busca registrar como marca no debe caer en ninguna de las prohibiciones que establece dicha ley, pues dichas prohibiciones señalan qué signos no pueden ser registrados como marca, dentro del derecho mexicano, prohibiciones que se encuentran en el artículo 90 de la ya citada Ley, por ello para que el signo distintivo cumpla con el requisito de ser lícito debe cumplir, además de lo establecido por otros preceptos

⁴⁶ *Ibid.*, p. 193.



de dicha ley, con lo señalado en el artículo 89 del mismo ordenamiento, el cual señala los signos que son considerados por dicha Ley, como marca.

Acerca de la *Licitud* de la marca Ramella manifiesta lo siguiente, que “la licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como la compatible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente”⁴⁷. Sin embargo, el maestro Rangel Medina destaca que además de la tutela al interés privado que abarca la característica de licitud, ésta también protege el interés del Estado mexicano así como el de otros Estados, al respetar con la licitud “los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo”⁴⁸, pues al respetar la moral y las buenas costumbres de la sociedad, los signos usados como marca no serán ofensivos a dicha sociedad y a sus costumbres.

2.3.1.2.5 La marca debe ser veraz.

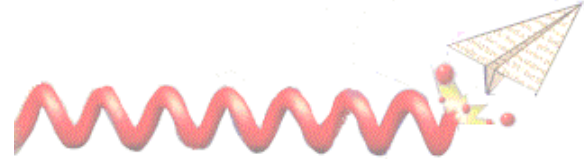
Esta característica busca proteger al consumidor y al público en general ya que la marca al ser veraz no debe contener elementos o características que hagan caer en el error al consumidor al seleccionar a dicha marca por creer que la calidad y el origen del producto o servicio es el que llena sus expectativas, siendo todo lo contrario o simplemente que esta marca se vale de características o elementos engañosos para atraer a más clientes o consumidores⁴⁹.

La importancia que tiene el hecho de que una marca sea veraz radica en el sentido de que al no serlo, queda desprotegida por la ley, es decir, no otorga los privilegios ni medios de protección y mucho menos las obligaciones al titular, es decir, dicho signo distintivo no es reconocido por la Ley de la Propiedad Industrial,

⁴⁷ *Ibid.*, p. 197.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 197.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 197.



en el caso de nuestro país, y por ende, su uso es reprimido por la misma ley al constituir un acto de competencia desleal⁵⁰.

De ahí la importancia de que toda marca sea veraz para que en consecuencia sea protegida por la ley y no al contrario, es decir, que su uso sea reprimido legalmente por considerarse marca fraudulenta, pues ésta se basa en el engaño para obtener la atención y elección del público consumidor e incluso incurrir, por parte del titular de la misma, en un delito.

2.3.1.3 Caracteres Secundarios de una Marca.

Como ya vimos los caracteres esenciales o primarios son aquellos que no pueden faltarle a la marca para constituirse como tal, ya que los requiere para cumplir con las funciones para las cuales fue creada, de allí el nombre de esenciales o primarios. Sin embargo, la marca tiene también caracteres secundarios, los cuales se enfocan al uso de la marca misma, al atender aspectos como el del carácter facultativo de la marca; el de lo innecesario de la adherencia de la marca; el de que la marca debe ser aparente; y el de que la marca debe ser individual.

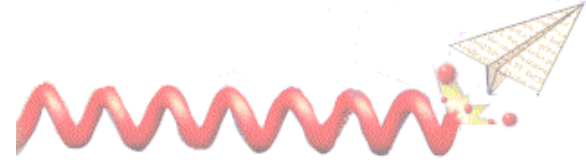
2.3.1.3.1 El carácter facultativo de la marca o el uso de la marca es potestativo.

Este carácter secundario, en el que se señala que el uso de una marca es facultativo, se otorga a su titular la potestad exclusiva de usar su marca, pues sólo él es quien puede usarla y además otorgar autorizaciones o licencias a terceros para usarla:

*“Tratándose, como se trata, de un derecho, no de un deber, y atendiendo no sólo a saludables principios que en relación con la libertad de trabajo consagra el derecho público moderno, sino también a la conveniencia del comercio, en general, y, en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es facultativo”.*⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, p. 197.

⁵¹ *Ibid.*, p. 200.



Con esta idea también se consagra el hecho de que el uso de la marca lo otorga la Ley de la Propiedad Industrial, atendiendo a que su artículo 87 otorga este derecho en el que tanto industriales como comerciantes pueden hacer uso de las marcas con la salvedad de que sólo con el registro de la misma podrán obtener el uso exclusivo de la misma, es decir, que el titular será el único que podrá explotarla, por lo tanto encontramos que la Ley es la que faculta a estos sujetos del derecho para que puedan hacer o no uso de la marca, salvo en los casos de uso obligatorio que establece la propia Ley, además de que al hacer uso de su marca debe de cumplir con la reglas impuestas por dicha ley, sin embargo el uso de la marca es un derecho que le consagra y otorga la Ley a un industrial o a un comerciante, por lo que puede usarla o no, siempre que respete lo ordenado por las normas aplicables.

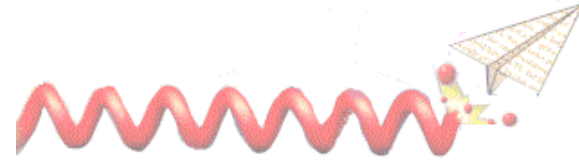
2.3.1.3.2 Lo innecesario de la adherencia de la marca sobre las mercancías.

Esta característica de la marca, consiste en que para ser considerada como tal y que cumpla sus funciones, no necesita estar adherida directamente al producto ya que hay productos que por su forma, tamaño, consistencia o simplemente por su forma física o por moda no permiten el uso de la marca en el producto, y por lo tanto se permite el uso de la marca no sólo en los productos sino también en el envase o empaque que contenga a dichos productos.

En relación con ello, maestro Rangel Medina se apoya en lo afirmado por Guglielmo, Roubier, Ramella y Breumer Moreno, al advertir:

La transformación económica y técnica de nuestros días ha originado un paso más adelante todavía en lo que atañe a la amplitud de criterio para interpretar la función y el concepto de la marca, ya que “no es una relación física de coexistencia entre producto y marca lo que asegura el cumplimiento de la finalidad que la ley le asigna”, sino que la ley prevé solamente que la marca esté constituida por un signo que sirva para distinguir el producto. Lo que la ley ha querido establecer es una relación de identificación entre los productos y la marca. Basta con que el signo se refiera a los productos.⁵²

⁵² *Ibid.*, p. 202.



Con base en el párrafo anterior es claro que la función principal de la marca se cumple cuando el consumidor logra entablar una relación de identificación entre la marca y el producto, es decir, que el consumidor, al ver la marca, sabe de qué producto o productos adquirirá, y por ello no es necesario que la marca esté adherida directamente al producto para cumplir con esta finalidad de identificación, pues sólo basta que la marca esté adherida al envase o empaque. Sin embargo, es necesario resaltar que en cuanto al uso de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial establece reglas que el titular de la misma debe seguir al usar su marca para no incurrir en alguna falta o inobservancia de dicha ley y convertirse en una causal de la pérdida del derecho sobre la marca.

2.3.1.3.3 La marca debe ser aparente.

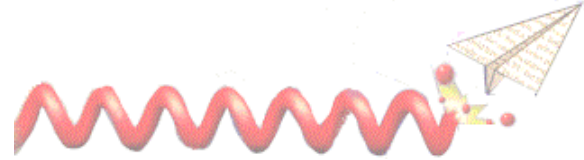
Esta característica es una cualidad propia de la marca, ya que se considera como incluida en la función de ésta, pues por el hecho de aparecer en el exterior del producto o en el envase o empaque que lo contenga, se distingue al producto de otros de su misma especie y clase, es decir, que por el hecho de tratarse de un signo distintivo exterior, debe ser un signo aparente o inmediatamente ubicado, ya sea en el producto, en el envase o empaque que lo contenga.

Sobre esta característica hay tres posiciones, dos contrarias y la aportada por el maestro Rangel Medina:

Comúnmente se dice que no es necesario que sea aparente la marca, es decir, que vaya fijada al exterior del objeto. Basta, se afirma, que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación, para que la marca desempeñe su misión. Se señala como ejemplo que en los vinos es práctica muy usada aplicar la marca en la parte interna del tapón; ...; y a las marcas así colocadas se les denomina ocultas, por contraposición a las aparentes, de aplicación externa.⁵³

Esta posición admite el uso de las marcas ocultas, que son aquellas que no aparecen en el exterior del producto, sino en la parte interna de la envoltura o del empaque que las contiene o en los tapones como en el caso de los vinos. Sin embargo, según la doctrina, a pesar de ello cumplen con su misión.

⁵³ *Idid.*, p. 207.



Por otro lado, encontramos la siguiente posición que es contraria a la anterior: “Sin embargo, la misma doctrina admite que debe restringirse la validez de las marcas interiores, porque éstas, al no aparecer en el producto en el momento en que se compra, no pueden ser un signo de conservación de clientela”.⁵⁴

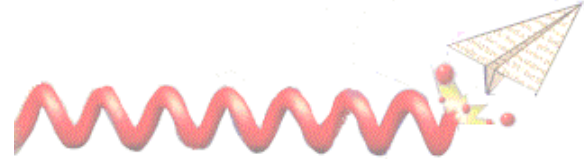
La idea anterior es de suma importancia, ya que la apariencia de la marca en el exterior del producto o de su envoltura o empaque que la contenga, sirve de signo de identificación y garantía para la clientela, además de medio de conservación de la misma, pues dicha marca al aparecer en el exterior o a la vista de forma inmediata ante el consumidor, éste logra entablar una relación entre la marca y el producto.

Sobre ello, el maestro Rangel Medina se manifiesta a favor de la tendencia que manifiesta que la marca sea aparente, es decir, que aparezca en el exterior del producto o de la envoltura del producto, tal como lo declara: “Por nuestra parte, consideramos que sí debe ser aparente la marca y que, en todo caso, debe tenerse como una simple excepción la posibilidad de su uso interior”⁵⁵.

De ahí la importancia que el maestro señala sobre la apariencia de la marca, ya que se trata de un signo o instrumento que los industriales y comerciantes usan para identificar y respaldar la calidad y garantía de sus productos o servicios y, por ende, diferenciarlos de otros de la misma calidad y especie producidos por sus competidores, logrando con ello que el público consumidor establezca una relación de identificación entre la marca y el producto y en consecuencia, obtener más clientela.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 207.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 207.



2.3.1.3.4 La marca debe ser individual.

En concordancia con las ideas de Braun, Roubier y Sepúlveda⁵⁶, la marca es un signo distintivo usado exclusivamente por su titular, ya sea éste una persona física o moral, para identificar los productos que produce o los servicios que presta de otros de la misma clase y especie que son generados o prestados por sus competidores, además de que se busca sea un medio de defensa para el titular en contra de sus competidores, y sea también un medio de atracción o de obtención de la clientela. Ello, dado que con la marca se individualizan sus productos, los personaliza, es decir, les imprime con ella a sus productos o servicios el prestigio, la calidad que tienen sobre o otros o en comparación con otros. De ahí la importancia de esta característica, pues al ser individual sólo pertenece al titular y a nadie más, y con esto evita malos usos de su marca.

En conclusión, esta característica es de gran importancia, pues mediante la marca se logra individualizar, personalizar y, en pocas palabras, distinguir los productos o servicios que ampara de otros que son protegidos por otra, es decir, la marca al cumplir con esta característica imprime, por así decirlo, un signo de individualidad al producto que ampara.

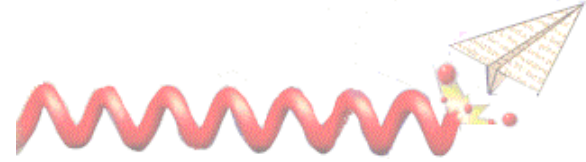
2.3.1.4 Funciones de una Marca.

Existen distintas finalidades que se le atribuyen a las marcas. Siguiendo al autor suizo Martín Achard, señalamos las siguientes finalidades:

- A. *Función de distinción;*
- B. *Función de protección;*
- C. *Función de indicación de procedencia;*
- D. *Función social o garantía de calidad; y*
- E. *Función de propaganda.*⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, p. 209.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 171.



2.3.1.4.1 Función de distinción.

Esta función es explicada por los autores Martín Achard y Pouillet de la siguiente manera:

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo -dice Martín Achard-, “para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que éste último lleve otra marca o que no lleve ninguna”. Y Pouillet señala este papel de la marca cuando afirma: “Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía más valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar la usurpación”.⁵⁸

Como podemos ver, claramente se destaca a la función primordial de toda marca, la cual incluso encontramos insertada dentro del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, como la función de distinguir los productos que ampara de otros que son protegidos por otra marca o que simplemente no están protegidos por una.

2.3.1.4.2 Función de protección.

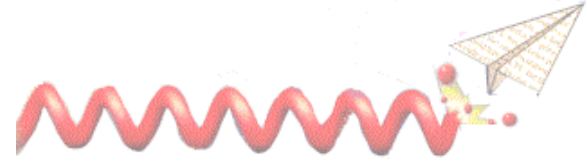
Esta función tiene dos perspectivas, la primera es la de proteger al productor o comerciante, titular de la marca; la segunda, es la de proteger al público consumidor, lo cual se fundamenta en el siguiente párrafo que cito a continuación:

Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante es señalada por Martín Achard cuando declara que gracias a la marca, “el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas”.⁵⁹

Como vemos, es claro que la marca puede funcionar como un arma de doble filo para el productor cuando su producto no cumple con las expectativas del consumidor, pues la marca que lo identifica le ayuda a determinar qué productos

⁵⁸ *Ibid.*, p. 172.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 172.



sí cumplen con sus expectativas y cuáles debe adquirir. Sin embargo, esta función de protección no termina ahí, pues también protege al titular de sus competidores y le permite mantener sus productos en el mercado a través de atraer o mantener su clientela que ya identifica al producto con la marca.

2.3.1.4.3 Función de indicación de procedencia.

Para explicar esta función que debe cumplir toda marca, se ha advertido que “el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto”.⁶⁰ Como vemos, esta función es importante porque mediante ella podemos saber de donde proviene el producto, es decir, el lugar de origen o de saber quién lo produce, ya sea una persona física o moral. Incluso, encontramos que entre los autores que explican esta función, el más claro y que además señala que la marca en su desarrollo a través de la historia ha tenido esta función, es Martín Achard,:

*Hemos visto que la marca antigua estaba ante todo constituida por un signo, y servía para indicar quien había fabricado el producto. Se refería directamente a la personalidad del artista o del fabricante; pero con el desarrollo de la industria y el comercio, se ha llegado con frecuencia a unir el nombre del fabricante individual a una empresa o a un lugar geográfico, de ahí la noción de procedencia. La función de la marca era, en su origen, indicar que un producto se fabricó por tal o cual persona o empresa. Esto es lo que se llama función de procedencia.*⁶¹

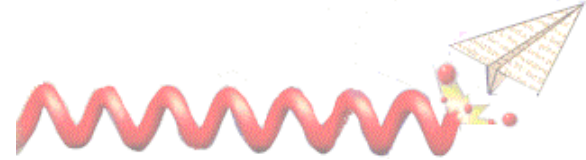
Cito también a Pouillet quien concibe la misma idea al señalar lo siguiente: “Como la definición lo indica, la marca sirve ante todo para señalar la procedencia de una mercancía”.⁶²

Es claro que esta función busca indicarle al público consumidor la procedencia del producto que está por adquirir, desde el lugar de origen hasta indicar quien es el productor de ese producto sea persona moral o física, lo cual se otorga al consumidor una mayor seguridad sobre el producto que está por adquirir.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 173.

⁶¹ *Ibid.*, p. 174.

⁶² *Ibid.*, p. 174.



2.3.1.4.4 Función social.

Esta función juega un papel importantísimo, ya que al igual que la función de protección tiene una doble garantía, pues busca proteger al fabricante y al consumidor:

Al tratar de la finalidad de la marca, ésta es considerada por Pouillet como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.⁶³

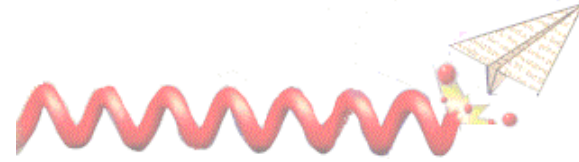
Siguiendo la idea del maestro Rangel Medina, puedo decir que la doble garantía que presta la marca es en sí una función social, por el hecho de proteger al público consumidor mediante la identificación del producto que está adquiriendo por medio de la marca, la cual a su vez respalda al producto garantizándole al consumidor su compra. Al mismo tiempo, protege al productor porque lo distingue de sus competidores, al diferenciar sus productos y respaldarlos con el prestigio de la marca y la calidad de los mismos, incrementando así el valor del mismo, por lo tanto al otorgar una doble protección la marca se vuelve una institución de orden público, porque busca mantener una competencia, entre los productores o prestadores de servicios, libre de anomalías que perjudiquen a la sociedad, a sus buenas costumbres, a su libertad de elegir lo que mejor les convenga y satisfaga.

2.3.1.4.5 Función de propaganda

Esta función consiste en una acción publicitaria de la marca, es decir, que ésta atraerá a consumidores o clientes por medio del conocimiento que el consumidor tendrá de los productos al identificar dicha marca. Ello convierte a la marca en un medio de publicidad, de propaganda, la cual le indica al consumidor qué es lo que adquirirá.

El maestro Rangel Medina confirma lo anterior, ya que establece que la marca es un instrumento eficiente de propaganda cuando el producto mismo es de

⁶³ *Ibid.*, p. 177.



buena calidad y, de este modo, el producto es aceptado por el consumidor o por el público:

Sin menosprecio de la función de indicación de origen que la marca desempeña, debemos aclarar que la propaganda de que hablábamos no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece la aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela.⁶⁴

Por ello la importancia de la marca en su uso como medio de propaganda, pues a través de la identificación de ella, el producto que es de buena calidad será aceptado y demandado por el público consumidor, pero identificándolo sólo a través de la marca misma.

2.3.2 Tipos de Marcas.

Los tipos de marcas varían de acuerdo a la legislación que rija en el país en que se encuentre el titular de la marca o en el lugar en que se desee registrar la marca. Sin embargo de la misma manera en la doctrina se hallan varios tipos de marcas, los cuales varían de acuerdo al autor que se consulte y a los factores que tomen en cuenta para hacer la clasificación doctrinaria de las marcas.

En relación a los tipos o clasificación de ellas encontramos que el maestro Carlos Eduardo Viñamata Paschkes establece veintisiete tipos o clasificaciones de marcas, dentro de las cuales el maestro toma como base lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial que las regula en sus artículos 88, 89, 93, 117, 118, etc. Criterio, que de alguna manera es reconocido por la legislación vigente y aplicable en nuestro país, sin embargo, el maestro también hace mención de algunas que no son reconocidas por nuestra ley o que son doctrinarias:

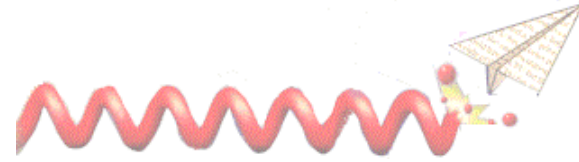
Materiales: Visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etcétera, (arts.88 y 89 fracción I, LPI).

Inmateriales: Como marcas auditivas, gustativas o aromáticas.

Bidimensionales: Como etiquetas, impresos o dibujos (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).

Tridimensionales: Como figuras, envases, etcétera, (arts. 88 y 89 fracción II, LPI).

⁶⁴ *Ibid.*, p. 179.

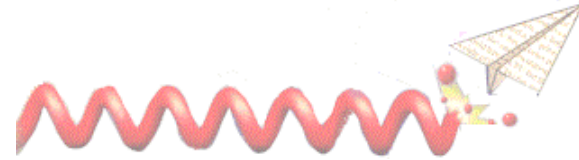


Nominativas: consistentes en una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse. Por ejemplo: Timco, Videoportero, Elpro, Donelli, Baja 1000, Fórmula 1, Cap 2000, entre otras (arts. 88 y 89-I LPI).

Emblemáticas: Consisten en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).

Mixtas: que comprenden la combinación de las dos anteriores (arts. 88 y 89-I LPI) por ejemplo: Marlboro y diseño, Jarritos y diseño, Barrilitos y diseño.

- **Marca para amparar productos:** que protege artículos o cosas tangibles (arts. 87, 88 y 93 LPI), como refrescos, automóviles, cigarros, muebles, etc.
- **Marcas para servicio:** que protege intangibles, como por ejemplo, los de restaurante: Los Jarochos, Las Tortugas, La Tablita, ...; de taller mecánico: Tecnicentro; de hotel: Emporio, Fiesta Americana, ...; de entretenimiento: Circo Ataide; de servicios profesionales de asesoría legal Viñamata, Roldan y asociados, etc. (arts. 87, 88 y 93 LPI)
- **Nacionales:** Son aquellas registradas en México, sin importar si el titular es nacional o extranjero, en caso de no hacerse valer la prioridad que señala el artículo 4 del Convenio de París y los artículos 117 y 118 de la LPI, y no tratándose de marcas que se hayan hecho notoriamente conocidas en México.
- **Extranjeras:**
 - a) Aquellas marcas registradas en otro país que circulan en México, estando o no registradas, si la entrada al mercado mexicano fue en volúmenes y condiciones que hayan provocado su notoriedad y,
 - b) Aquellas marcas registradas en su país de origen que se registran en México, haciendo valer los derechos de prioridad que señala el Convenio de París y que garantiza al titular que su marca no será otorgada a un tercero.
- **De fábrica.** Son aquellas marcas que sirven para identificar los productos del industrial o fabricante (arts. 6-1, del Convenio de París, y 87, LPI).
- **De comercio.** Son aquellas que no son de fábrica, pero que se relaciona con las actividades del comercio, como puede serlo la marca de un comerciante que mande maquilar productos a varios fabricantes, y los venda todos bajo su marca (arts. 6-1, del Convenio de París, y 87, LPI)
- **Marcas notorias.** Son aquellas que son suficientemente conocidas por las personas que por lo general tienen relación con este tipo de productos, aunque para que se dé la notoriedad, la misma debe entenderse que se produce en el país de registro (arts. 6 bis, inciso 1, del Convenio de París, y 90 XV, LPI). Como ejemplo de marcas notorias podemos citar Coca Cola, Channel, Levis, Rolex, Maggi, etcétera.
- **Marcas obligatorias.** Son aquellas que se registran por exigencia de la autoridad, previa publicación de la declaratoria correspondiente en el D.O. (art. 129 LPI).
- **Marca de garantía o certificación.** Son aquellas que sirven para distinguir la autenticidad y calidad del producto, como por ejemplo el quintaje en la plata o en el oro o el símbolo NOM en los aparatos electrónicos que dan al consumidor la seguridad de que los componentes se apegan a las normas oficiales; o que aseguran al consumidor la procedencia o lugar de fabricación de los productos, como ejemplo Hecho en México; M. R. (arts. 90-VIII y 31 LPI y 241 y 242 CPDF).
- **Marcas de agua.** Que se comprenden dentro de las marcas de garantía; y que se utilizan en papel simple, papel moneda, de seguridad o bien en timbres postales.
- **Marcas de protección.** Son aquellas que se registran como satélites de una marca principal, para protegerla de otras similares, proteger colores, tipos de letra, etc. Como ejemplo podemos citar COCA COLA, Coca-Cola, Coke, Coci, Coci, todas estas con combinación de colores y/o distintos tipos de letra.
- **Marcas simples.** Son aquellas que se utilizan por una o varias personas físicas o morales, para proteger un producto o servicio determinado; por ejemplo, Ford, para amparar vehículos o talleres automotrices.
- **Marcas colectivas.** Son las que se solicitan para proteger a asociaciones de productores, de fabricantes o de prestadores de servicios; es decir, se trata de marcas



para distinguir gremios; por ejemplo, Century 21, para proteger los servicios de asesoramiento inmobiliario de varios corredores de bienes raíces unificados para mejorar sus ingresos; ACA, Asociación de Comerciantes de Automóviles, que agrupan a varios comerciantes en automóviles y que bajo la marca gremial tratan de brindar una mejor y más seria imagen ante el público consumidor, etcétera, (arts. 96, 97 y 98 LPI, y 7 bis del Convenio de París).

- **Marcas ligadas.** Son aquellas que perteneciendo a un mismo titular, por ser idénticas o similares en grado de confusión y referirse a los mismos productos o servicios similares, no pueden transferirse aisladamente, sino que deben cederse de manera conjunta (arts. 145 a 147, LPI).
- **Marcas vinculadas.** Este fenómeno se da cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, se use vinculada a una marca nacional (art. 132, LPI); por ejemplo: Ford-Consa; Ford-Bush.
- **Marca de sangre.** Es aquella con la que se distingue al ganado menor o a los becerros cortándoles parcialmente una o ambas orejas (art. 242, bis CPDF).
- **Marca de herrar.** Es aquella con la que se graba al ganado mediante la colocación de un hierro al rojo vivo en alguna de la ancas (art.242, bis CPDF).
- **Marcas paralelas.** Son aquellas marcas que es necesario registrar en varios países, a pesar de tratarse de las mismas marcas, lo cual hace que su titular tenga una cadena de marcas idénticas (arts. 6 quinquies A-1. y 6-3 del Convenio de París).
- **Marcas pantalla.** Hemos bautizado con este nombre a las marcas registradas en una clase determinada, por una persona física o moral, para tratar de disfrazar la piratería que se está haciendo de otra marca igual, propiedad de un tercero, que se encuentra en clase distinta.
- **Marca comunitaria.** Con este nombre se conocen las marcas de la Comunidad Europea, de reciente aceptación por lo países firmantes de dicho convenio. Esta marca fue creada por el Reglamento Sobre Marca Comunitaria (RMC) 40/94, que entró en vigor el 15 de marzo de 1994.⁶⁵

Los tipos o clasificaciones de marca varían según el autor que se consulte. Un ejemplo claro de lo afirmado es el siguiente, pues encontramos que el licenciado Gerardo Sánchez Vallejo en su portal www.marcas.com.mx nos indica sólo cuatro tipos de marcas, que son las reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país, las cuales son⁶⁶:

MARCAS NOMINATIVAS.

Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase. Ejemplo: **NIKE.**

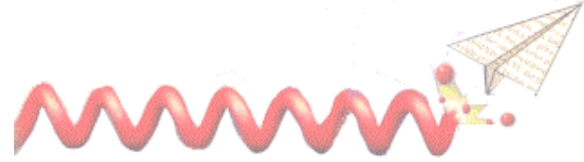
MARCAS INNOMINADAS.

Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. Ejemplo:



⁶⁵ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob., Cit., 3ª ed., Trillas, México, 2005, p. 331.

⁶⁶ www.marcas.com.mx



MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc. Ejemplo:

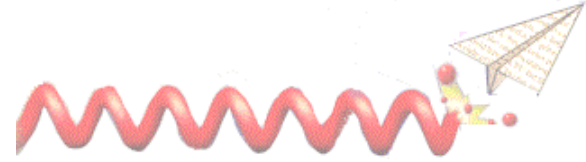


MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos. Ejemplo:



Finalmente, cabe agregar que, de acuerdo a los tipos de marcas que hemos citado, podemos ver que las clasificaciones de las marcas o de los tipos de marca varían de acuerdo al autor que se consulte y de las características que tomen como base para determinar los tipos de marca. Por ello entre los factores que se toman en cuenta figuran también: tanto el desarrollo del país que regula a estas marcas como la seguridad jurídica que estos países otorgan a los titulares de estas marcas.



CAPÍTULO III

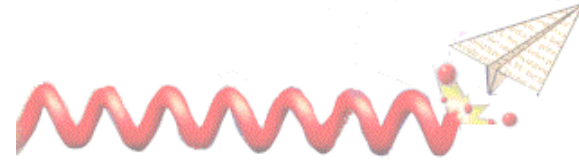
LA MARCA Y SU REGISTRO EN EL MARCO JURÍDICO MEXICANO VIGENTE EN MATERIA MARCARIA.

3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917)

Es importante resaltar que aunque en el capítulo anterior ya se ha determinado de manera doctrinal el concepto de marca también debemos analizar el aspecto práctico de la misma y su registro, así como la importancia de ambos, es decir, lo que la legislación aplicable al derecho marcario establece, como son en este caso, las siguientes normas: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) como norma fundamental; la Ley de la Propiedad Industrial (LPI); el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI); el Acuerdo por el se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (AEP MRTIMPI); el Acuerdo por el cual se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (AERC RDTIMPI), dentro de estos dos últimos acuerdo resaltaremos los periodos máximos dentro de los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad debe resolver sobre el registro de una marca y, por último, la Jurisprudencia aplicable al tema.

Para iniciar el análisis de este capítulo atenderemos a lo establecido por nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28 Constitucional, párrafo noveno, la regulación de la Propiedad Industrial, el cual a la letra dice:

Artículo 28.- ...

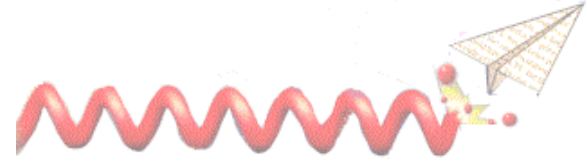


Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. ...⁶⁷

Como sabemos el presente artículo constitucional hace referencia a la prohibición de los monopolios en nuestro país y a la exclusividad que tiene para realizar actividades de las áreas estratégicas y prioritarias, sin embargo lo que nos ocupa es lo que establece el párrafo anteriormente citado, el párrafo noveno, dentro del cual nuestra Carta Magna regula, las dos áreas constituyentes del Derecho Intelectual, es decir, los Derechos de Autor y los Derechos de Propiedad Industrial al establecer dicho párrafo que no constituyen monopolios los privilegios concedidos temporalmente a los inventores y perfeccionadores sobre sus inventos, refiriéndose con ello a la rama de los Derechos de la Propiedad Industrial, a la cual pertenecen los signo distintivos como las marcas, los nombres y avisos comerciales. Sin embargo, siguiendo la idea estricta del maestro Viñamata Paschkes, a lo que se refiere este párrafo noveno del artículo 28 de nuestra Constitución es a las patentes, dejando fuera a las marcas por no mencionarlas de manera tan clara como lo hace con las patentes, al señalar invenciones y mejoras a éstas, además que hay objetos de la Propiedad Industrial que no necesariamente son creaciones intelectuales. Nombres o signos novedosos, por lo que coincidiendo con este maestro y autor, se propone una reforma a dicho precepto constitucional con la finalidad de evitar que se interpongan recursos de inconstitucionalidad en contra de nuestras legislaciones federales, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial, por no tener una base Constitucional específica que regule a las figuras jurídicas que conforman los Derechos de la Propiedad Industrial, como son las marcas, los nombres comerciales, avisos comerciales, etc.

Por otro lado, el maestro Jalife Daher, afirma que la excepción de prohibición de monopolios otorgada de manera temporal a los autores e

⁶⁷ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917. www.constitucion.gob.mx



inventores, establecida por nuestra Constitución en su artículo 28 párrafo noveno, tiene su justificación en cuanto a que es un reconocimiento que la propia Constitución otorga a estas personas, es decir, “es como una especie de monopolio permitido”.⁶⁸

En concordancia con este maestro, podemos afirmar que esta excepción a la prohibición de monopolios en nuestro país, tiene su justificación por tratarse de un reconocimiento que la Constitución le otorga a los autores e inventores, por ello es en sí una estimulación consistente en un reconocimiento colectivo del derecho que ampara al inventor o autor, pues estos últimos hacen, al presentar sus inventos a luz de la colectividad, una aportación de naturaleza técnica. Así también a los titulares de los signos distintivos, es decir las marcas, y quienes con ellos distinguen sus productos o servicios de los de sus competidores en el mercado al que pertenecen, beneficiando con ello no sólo a sí mismos sino también a la sociedad, a quien aportan, con sus marcas, las garantías de seguridad necesarias de que sus productos o servicios cumplen con los requerimientos de calidad.

Por otro lado, el maestro Serrano Migallón⁶⁹ señala que existe una estrecha relación entre el párrafo noveno del artículo 28 Constitucional y la fracción XV del artículo 89, también Constitucional, pues esta fracción le otorga al Presidente de la República la facultad de conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora. Por ello citaremos de manera textual dicha fracción, que a la letra dice:

Artículo 89.- *Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:*

...

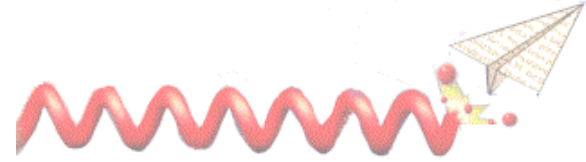
XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;

...

⁶⁸ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., cit., p.7.

⁶⁹ Serrano Migallón, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 3ª. Ed., Porrúa, México, 2000, p. 25.

⁷⁰ *Constitución Política... Ob., Cit.*

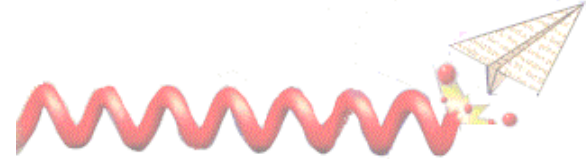


En mi opinión, coincido con dicho autor pues es evidente que constitucionalmente el Presidente de la República es el único que tiene la facultad de conceder los privilegios exclusivos de manera temporal a los descubridores, inventores o perfeccionadores. Sin embargo, hay que resaltar dos precisiones que establece dicha fracción, la primera es “en algún ramo de la industria” y la segunda “siempre en observancia de la ley aplicable”, como lo es en este caso la Ley de la Propiedad Industrial. Por ello encontramos que en la segunda precisión se señala que los privilegios se concederán únicamente siguiendo lo establecido dentro de la ley respectiva, es decir, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial y en la primera precisión, siguiendo la opinión del maestro Castrejón García⁷¹, se excluye a los autores y a los artistas para la reproducción de sus obras como lo establece el artículo 28 Constitucional, ya que la fracción citada establece que los privilegios se otorgarán únicamente en “algún ramo de la industria” y por ello no se incluye a los derechos de autor ni los derechos sobre los signos distintivos. Sin embargo, no por ello estos signos carecen de fundamento constitucional, ya que se puede señalar que los derechos sobre los signos distintivos, específicamente las marcas, se encuentran dentro de la propiedad de determinado sujeto, por lo que se encuentran garantizados por los artículos constitucionales 5, 14 y 16. De acuerdo con el primero, está garantizada pues empezando por el primero, éste garantiza “la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”⁷², por ello el titular de la marca puede dedicarse libremente a producir o prestar servicios y comercializarlos e identificarlos con dicho signo distintivo de todos los demás existentes en el mercado, siempre y cuando que a lo que se dedique sea una actividad lícita. Con relación al segundo, por garantizar “que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”⁷³, esta es una garantía para proteger la titularidad que tiene sobre su marca por formar ella parte importante de su

⁷¹ Castrejón García, Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2003, pp.154- 157.

⁷² Castrejón García, G. E., *El Derecho..., Ob., Cit.*, p.157.

⁷³ *Ibidem.*, p. 156.



patrimonio. Por último, refiriéndose al artículo 16 Constitucional, éste es garante de “que nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”⁷⁴, al igual que de la seguridad jurídica que tiene el titular de la marca en contra de terceros e incluso de la propia autoridad porque, para ser molestado en sus posesiones y papeles, se necesitará de un procedimiento debidamente fundado y motivado, y realizado ante autoridad competente.

Otro artículo Constitucional importante para este estudio es el 73, concretamente en su fracción X, por la trascendencia que tiene al otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de Derecho Industrial.

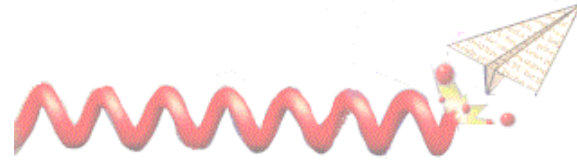
Artículo 73.- *El Congreso tiene facultad:*

X.- *Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del Artículo 123;*⁷⁵

Al referir dicho precepto: “legislar en toda la República sobre..., comercio”, dentro de este ramo se ha hecho costumbre incluir esta materia, es decir, la regulada por la Ley de la Propiedad Industrial y por su Reglamento, que en este caso son las legislaciones que cubren esta materia. Sin embargo, considero que no sólo por la facultad que tiene de legislar en materia de comercio si no también por establecer que tendrá la facultad de legislar en materia de industria, en donde encontramos a las patentes, las mejoras a éstas, los dibujos industriales, así como principalmente a las marcas también, pues dicha rama del Derecho Intelectual, es decir, el Derecho de la Propiedad Industrial, abarca a dichos signos distintivos, a menos claro, que al establecer *industria*, lo establezca en su aspecto o acepción estrictamente industrial y al señalar *comercio*, lo haga en su acepción amplia de tal manera que abarque también a las marcas y no sólo a las relaciones comerciales entre los particulares.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 156.

⁷⁵ *Constitución Política..., Ob., Cit.*



3.2 Ley de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991).

La Ley de la Propiedad Industrial es considerada reglamentaria del artículo 28 Constitucional párrafo noveno ya que, como lo afirma el maestro Jalife Daher, regula derechos que constituyen una excepción de los monopolios en nuestro país, pues se considera socialmente eficiente constituir derechos de explotación exclusiva sobre los inventos, mejoras y signos distintivos.

En esta Ley la regulación de las marcas obra en el Título Cuarto, denominado de las Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, concretamente en los capítulos I y V, los cuales analizaremos en lo sucesivo.

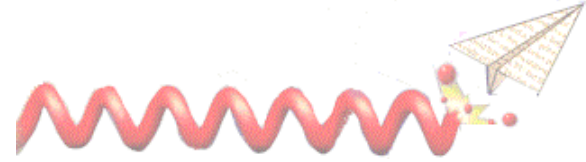
En el artículo 88 de la presente Ley, encontramos el concepto legal de las marcas, el cual a la letra dice:

Artículo 88.- *Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.*⁷⁶

Sobre este concepto legislativo, Jalife Daher⁷⁷ afirma que se trata de una definición de marca de tipo general, ya que resalta la función básica y la cualidad esencial de toda marca que es la de la distintividad, la cual conduce a la individualización de un producto. A dicho concepto se le debe agregar la aclaración de que a este signo se le tomará como marca siempre que no caiga en ninguna de las prohibiciones que la misma legislación establece, aunque desde mi punto de vista, esta aclaración ya no es necesaria, pues la misma ley lo hace en su artículo 90 al establecer lo que no podrá ser registrado como marca, desplegando una lista de diecisiete fracciones con un bis, es decir prácticamente dieciocho, en que señala los casos de prohibiciones en las que no debe incurrir el signo que se pretende registrar como marca.

⁷⁶ *Ley de la Propiedad Industrial*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. www.impi.gob.mx, p. 26.

⁷⁷ Jalife Daher, M., *Comentarios a la..., Ob., Cit.*, p. 107.



El mismo autor afirma que aunque en este concepto del artículo 88, ya citado, no se incluyen todas las funciones de la marca, en cambio la Ley de la Propiedad Industrial sí regula en muchos de sus preceptos dos de las funciones que las marcas cumplen desde una perspectiva de conveniencia social. Refiere así las funciones de garantía y de indicación de origen, las cuales como ya vimos son de suma importancia para el consumidor y para el propio productor o comercializador.

Dentro este concepto, establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, se excluye como marca a todo signo que no sea visible, ya que el concepto contenido en el artículo 88 establece que una marca es “todo signo visible...”, por lo que deja fuera a las marcas constituidas por *aromas o sonidos*⁷⁸, que en algunos países han alcanzado reconocimiento.

Dentro del concepto de marca contenido en este artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, se resalta que su *objeto*⁷⁹ está constituido por el signo visible y, por ende, el fin es distinguir los productos o servicios que ampare de otros de la misma clase y especie que existan en el mercado.

Para seguir con el concepto legal de marca debemos atender también a las hipótesis que señala el artículo 89 de la LPI, ya que en ellas encontramos lo que podríamos establecer como los tipos de marcas que reconoce nuestra legislación, y por ello se transcribe dicho artículo:

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

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

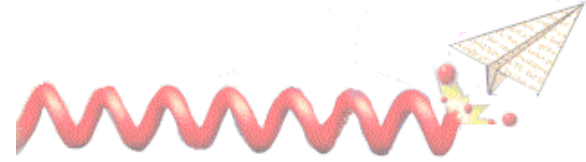
***IV.-** El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.⁸⁰

⁷⁸ Viñamata Paschkes, C., E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob., Cit., p. 337.

⁷⁹ *Ibidem.*, p. 337

*Fracción reformada, DOF. 2 de agosto de 1994

⁸⁰ *Ley de la Propiedad.*, Ob., Cit., p. 26.

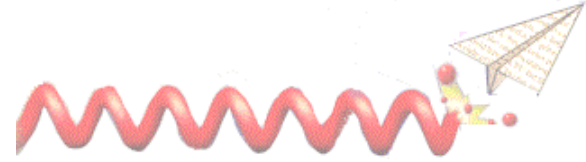


Acorde a la idea que manifiesta el maestro Jalife Daher⁸¹, encontramos que en la primera fracción de este artículo, referente a las denominaciones que pueden registrarse como marcas, nos establece que cualquier palabra puede ser empleada y registrada como marca, siempre que no incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de esta Ley, al indicarnos, que dicha palabra puede referirse tanto a cosas existentes como a términos fantasiosos, que incluso no cuenten con significado, siempre y cuando esta palabra sea distintiva y cumpla con la función de individualizar los productos o servicios que ampara de otros de la misma clase y especie.

Respecto de las figuras visibles ya que éstas también pueden ser objeto de registro como marca siempre que, como lo establece la ley, satisfagan al igual que cualquier otro signo distintivo la función de distinguir los productos o servicios que amparen de otros que son de la misma especie y clase, frente al consumidor, hace énfasis en el aspecto de que ellas no incurran en las prohibiciones señaladas tanto en el artículo 4 como en el 90 de esta Ley, pues de lo contrario no serán registradas como marca.

En relación a las formas tridimensionales que señala la fracción II del presente artículo, Jalife Daher señala que en principio el reconocimiento que hace la ley al tomar como elementos aptos de registro de marca a los envases o envoltorios de los productos es un avance importante de la actual legislación, ya que éstos también son un medio de distinción de los productos frente a los consumidores. Sin embargo, señala que para que las marcas tridimensionales sean susceptibles de registro como signos tridimensionales, no deberán ser cambiantes, es decir, no deberán ser animados, cambiar de forma o posición, además de tener una forma que no sea común y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los productos.

⁸¹ Jalife Daher, M., *Comentarios a la..., Ob., Cit.*, pp. 111-113.

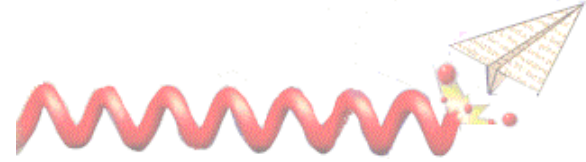


Por cuanto a la fracción III, que en el caso de los nombres comerciales no existe impedimento para que las denominaciones y los diseños que los conforman sean también registrados como marca, ya que el nombre comercial, conformado por estos elementos, puede ya estar registrado y, por lo tanto, cumplir así con todos los requisitos que la ley le impone, no incurriendo en ninguna de las prohibiciones establecidas. Sin embargo, respecto de las denominaciones o razones sociales, Jalife Daher afirma que por el hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial los tome como aptos para constituirse como marca, éstos no deben entenderse como medio de apropiación que excluya por sí mismos a terceros de su empleo, como sucede con el nombre comercial, por lo que para obtener el uso exclusivo se requiere que exista un registro de esa denominación o razón social y, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos que le impone la ley a todo signo distintivo.

Sobre la fracción IV de este artículo 89 podemos afirmar que el hecho de considerar que los nombres de las personas físicas son susceptibles de registro como marca, obedece a que la ley debe manifestarlo de manera expresa, ya que de lo contrario pueden registrarse como cualquier otra palabra, lo cual sería difícilmente posible, pues no se haría la distinción de ser el nombre de una persona física sino que se tomaría como un nombre común y corriente y, se estaría incurriendo en las prohibiciones establecidas por la Ley. Por otra parte, en esta fracción hay una omisión⁸² por el hecho de que no se ha establecido u observado la inclusión en ella de la prohibición establecida en la fracción XII del artículo 90 de la ya mencionada Ley, en que se señala que no serán registrables como marca 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. Claro, que desde mi punto de vista, la inclusión de dicha fracción, no es necesaria, pues ya se tiene dentro del artículo 90. En cambio lo que sí sería

⁸² *Ibidem.*, p. 126.

*Reformado primer párrafo, DOF. 2 de agosto de 1994



prudente es establecer, en la fracción IV del artículo 89, una remisión a la fracción XII ya mencionada, como precaución para que el signo distintivo que se pretenda registrar no incurra en dicha prohibición.

Por último, sobre este artículo 89 y sus cuatro fracciones, el maestro Gabino Eduardo Castrejón García señala que de ellas se obtienen las reglas generales para obtener el registro marcario de denominaciones, figuras visibles, formas tridimensionales, etc., pero destaca también que, como en toda regla, existe una excepción: en nuestra legislación también la hallamos y ésta consiste en las dieciocho fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues dichas fracciones establecen las prohibiciones en las cuales no deben incurrir los signos que pretendan ser registrados como marcas, de modo que dichas fracciones serán analizadas a continuación.

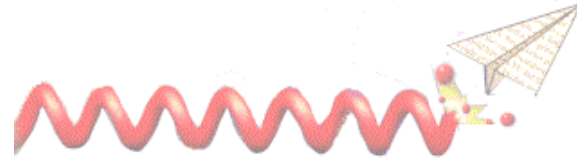
Artículo 90.- *No serán registrables como marca:**

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

Esta prohibición tiene su razón de ser en el hecho de que se puede registrar una figura o forma tridimensional, pero no una secuencia de ellas o en diversas posiciones cambiantes y dinámicas⁸³, pues esto obedece a lo establecido por la Ley, en cuanto a que toda marca debe usarse tal como se registró. Sin embargo, para poder proteger a tal personaje o figura o forma tridimensional en sus diversas posiciones y que así no queden desprotegidos, se tendría que registrar una marca por cada posición distinta. Lo cual no quiere decir que la marca en diversas posiciones quede en manos de imitadores, ya que la Ley protege a los titulares contra terceros que usen figuras o formas tridimensionales iguales o similares como marcas.

Jalife Daher al igual que Viñamata Paschkes, se manifiestan también partidarios de esta idea al señalar que para poder proteger con mayor seguridad

⁸³ Viñamata Paschkes, C., E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob. Cit., p.338.



una marca en sus distintas posiciones se debe realizar un registro de marca por cada una de ellas, señalando que la intención del legislador al establecer esta prohibición es la de buscar la mayor seguridad en la constitución de este tipo de derechos, en el sentido de que los mismos puedan identificarse e incorporarse al registro con mayor precisión, lo que significa que una manera precisa y sin confusiones del signo que se busca registrar, es decir, que no se registre un signo cambiante, pues como la misma ley lo señala la marca debe ser usada por su titular tal como se registró, por lo cual no puede registrarse una marca que cambie de posición o de colores, pues se estaría en un caso de contravención de dicha ley.

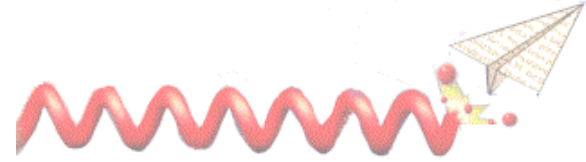
Por su parte, la siguiente prohibición:

II.- 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;

Se estableció por la razón⁸⁴ de que todas las personas tienen el derecho de usar nombres técnicos, palabras de uso común o palabras que se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se pretendan amparar, y en el caso de que se registrara como marca una palabra de uso común, por ejemplo: silla, estaríamos en primer lugar otorgándole facultad al titular para perseguir a través de la autoridad competente a quien pretendiera comercializar sus productos usando esta palabra y, en segundo lugar, se le estaría privando, por ende, al conjunto de la gente en general el derecho de usar una palabra común y que por siempre ha sido usada para denominar a este mueble que sirve para sentarse.

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

⁸⁴ Viñamata Paschkes, C., E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob., Cit., p.338 y 339.



La anterior prohibición va más enfocada a los envases⁸⁵, ya por lo regular dichos objetos tridimensionales suelen ser registrados no sólo como marca sino que también pueden llegar a ser registrados como patentes, por lo que puede decirse, tiene ella su fundamento en que busca evitar que muchas empresas que al conseguir el registro de este envase como patente también busquen, al terminar la vigencia de ésta, registrar dicho envase como marca con el fin de evitar que su envase o empaque utilizado para identificar su producto caiga en el uso común y quede desprotegido, por lo que al registrarlo como marca buscan prolongar la vigencia de dicha protección a través del registro de la forma tridimensional como marca. Es decir, que esta prohibición busca que lo que está por ser ya del dominio público o de uso común después de la vigencia de la patente, ya no pueda ser protegida como una marca, pues ello produciría que la información a la cual debería tener acceso todo público por considerarse ya de dominio público, ya no pueda ser usada por quien quisiera sin tener que pagar por la explotación de la misma.

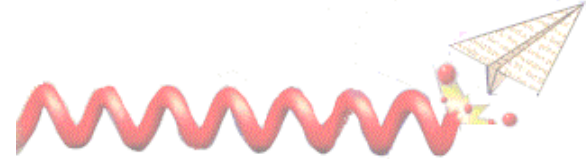
*IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan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

Esta prohibición tiene su fundamento⁸⁶ en el hecho de que al registrar una marca que fuera descriptiva se traduciría en un ventaja injustificada a favor de un comerciante o de un industrial frente a sus competidores, pues al describir las características o cualidades del producto se podría confundir al consumidor e incluso darle al producto o servicio características o cualidades que podría no tener, lo cual significaría un engaño a los consumidores. De ahí la importancia de esta prohibición. Así mismo, Jalife Daher señala que otra de las causales de esta prohibición es por el hecho de que muchas palabras descriptivas se usan para promocionar o comercializar productos o servicios, para no restringir de manera

⁸⁵ *Ibidem.*, p. 340-341.

*Fracción reformada DOF, 2 de agosto de 1994

⁸⁶ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 140.



injusta y general el uso de estas palabras por parte de cualquier persona, señalando que determinada palabra descriptiva se encuentra ya registrada como marca y por ese hecho podrá usarla, se ha establecido dicha prohibición.

*V.- 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;**

El legislador establece esta prohibición⁸⁷ por el hecho de que estos elementos como son las letras, los dígitos o los colores carecen de distintividad, pero lo más importante es que desde siempre son y han sido de uso común, por ello no son susceptibles de ser registrados como marca de acuerdo con lo señalado en la fracción I del artículo 89 que señala como esencial la característica de distintividad que todo signo visible debe tener para ser registrado como marca. Sin embargo, el mismo maestro señala la salvedad establecida por esta prohibición consistente en que si a los colores, dígitos o letras se les añade un elemento que les dé el carácter distintivo que exige la ley, entonces serán tomados como susceptibles de ser registrados como marca.

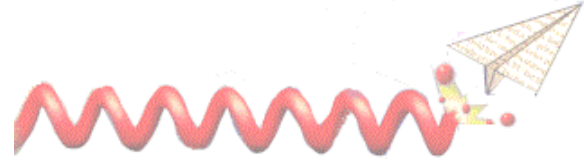
VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

El fundamento de esta prohibición radica en el hecho de que una marca no puede contener palabras que incluso al ser traducidas a otro idioma siguen siendo transgresoras de la Ley⁸⁸, ya que dichas palabras en su significado son contrarias a la moral y las buenas costumbres de una sociedad, y por ello se establece la presente prohibición, ya que la contravención a ellas no la constituye en sí la marca en conjunto con todos sus elementos, sino el significado de las palabras que la componen o el de toda la marca en su conjunto, es decir, se protege como ya se señaló a la moral y a las buenas costumbres de la sociedad.

*Fracción reformada *DOF* 2 de agosto de 1994

⁸⁷ Jalife Daher, M. *Comentarios a la Ley...*, *Ob.*, *Cit.*, p. 152.

⁸⁸ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual...*, *Ob.*, *Cit.*, pp. 348-349.



En lo referente a la variación ortográfica o la construcción artificial de palabras, esta prohibición se establece por el hecho de que se pudiese dar el caso de pretender registrar palabras descriptivas o palabras de uso común sólo con modificar su escritura o construyendo una palabra artificialmente, pasando por alto las prohibiciones contenidas en las fracciones II y IV del presente artículo 90 de esta Ley.

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

Esta fracción contiene una prohibición que busca⁸⁹ evitar engañar a los consumidores sobre el origen, la calidad o la condición de los productos e incluso de los servicios, pues el hecho de usar estos símbolos o emblemas denota una característica de origen o calidad que pudieran no tener estos productos o incluso servicios, y por ello tiene un fundamento idéntico al que establece la fracción IV de este artículo, en relación a las palabras descriptivas o indicativas que designen cierta calidad, especie, cantidad, etc., a los productos amparados por la marca, es decir tiene una finalidad de interés social pues protege a los consumidores.

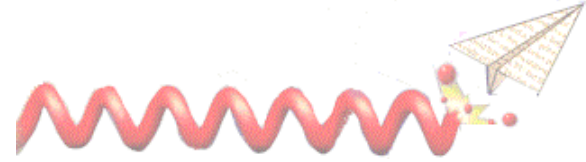
VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

Dicha prohibición se ha establecido por dos razones⁹⁰: la primera es la de mantener el destino y funcionamiento asignado a estos símbolos o elementos representativos de carácter oficial sin recibir un menoscabo, es decir, que por usar estos símbolos en productos de mala calidad, los productos que realmente procedan del país que es representado por ese símbolo quedarían desprestigiados y, como segunda razón, tenemos por finalidad la de evitar que el

*Fracción reformada *DOF* 2 de agosto de 1994

⁸⁹ *Ibidem.*, pp. 349-350

⁹⁰ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, *Ob.*, *Cit.*, pp. 162-163.



propio carácter oficial de estos símbolos, signos o sellos, por el hecho de que se use como una marca de determinados productos o servicios, se convierta en un elemento que induzca al consumidor a una apreciación errónea de los mismos productos o servicios, e incluso lo que es peor, que pierdan su verdadero significado oficial. Otro punto importante que hay que mencionar sobre esta prohibición es que al reproducir cualquier medio de pago como son monedas, billetes nacionales, etc., sin autorización de la autoridad correspondiente, se concurre una conducta delictiva como lo es la falsificación tipificada en nuestro Código Penal Federal.

IX.- 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;

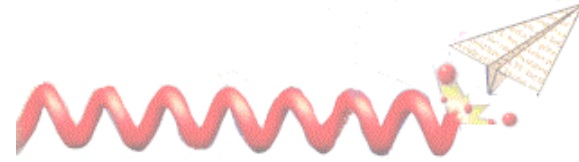
En esta prohibición el fundamento es la protección de intereses difusos⁹¹, es decir, los intereses de la colectividad, para que con ello se evite que el consumidor sea engañado respecto de la calidad, procedencia u origen de los productos o servicios que se amparan con la marca.

X.- 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;

Al igual que las anteriores prohibiciones, la presente se estableció para evitar⁹² que las denominaciones geográficas, mapas, gentilicios, etc., sean usados como elementos para engañar a los consumidores, pues al ser usados como marca, el consumidor podría otorgar a los productos o servicios características o cualidades de las cuales carece, pensando que dichos productos proceden del lugar que representan esos nombres o denominaciones geográficas, además que con esta prohibición se evita dañar el prestigio de los lugares que representen esos nombres, denominaciones geográficas o mapas, e incluso se busca también proteger el prestigio de los productos provenientes de dicho lugar.

⁹¹ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob., Cit., p. 350.

⁹² Jalife Daher, M. *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp. 165-166.



XI.- 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;

Esta prohibición tiene la finalidad de proteger, al igual que las anteriores prohibiciones, los intereses difusos⁹³, los intereses de los consumidores, quienes tienen el derecho a no ser engañados respecto de la calidad, origen y procedencia de los productos que se encuentran en el mercado y que se expenden al amparo de alguna marca determinada. Esta prohibición al igual que la establecida por la fracción X busca proteger también el prestigio y la buena fama de los productos que son originarios de esos lugares. Como podemos ver y es necesario resaltar, esta prohibición tiene una salvedad consistente en que cuando los nombres de lugares representen a una propiedad privada y sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario, entonces esta prohibición no será efectiva.

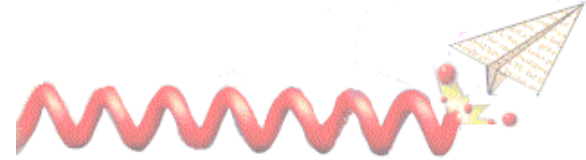
*XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;**

La razón fundamental de esta prohibición es el hecho de que tanto el nombre como la imagen son elementos intrínsecamente ligados a una persona⁹⁴, por lo tanto el hecho de que un tercero, llámese comerciante o industrial, adopte su nombre, firma o retrato. Lo anterior, sin consentimiento de la misma o de su causahabiente, se traduciría en una generación de lesiones a la integridad moral del individuo del cual se ha usado dicho nombre o imagen en el caso de una persona, por así decirlo, normal, común y corriente, pero en el caso de personas que son famosas y que por el hecho de ser públicamente reconocidas representan una gran ventaja comercial, si no se tiene el consentimiento de éstas, se le produce un daño moral y económico grande por el hecho de que alguien ajeno a

⁹³ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob. Cit., pp. 353-354.

*Fracción reformada *DOF*, 2 de agosto de 1994.

⁹⁴ Jalife Daher, M. *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 170.



ese prestigio lo aproveche en su beneficio, pues con la imagen de dicha persona adquirirá indudablemente grandes ganancias económicas sin darle a la persona afectada la regalías que le corresponden.

*XIII.- 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;**

La razón de esta prohibición es la protección de los derechos morales y patrimoniales del autor⁹⁵, pues sólo él es quien puede dar autorización para que sus creaciones sean usadas por un tercero para que ampare productos o servicios mediante el registro de su creación como marca. De ahí el establecimiento de esta prohibición, porque aunque el artista ya realizó su registro autoral, eso no quiere decir que éste proteja servicios o productos de dicho artista o, en su caso, grupo musical o artístico, lo que protege en sí es la persona o personas pertenecientes o identificadas con ese grupo, por lo que el único medio para proteger los servicios y productos relacionados con este artista o grupo artístico, es la marca.

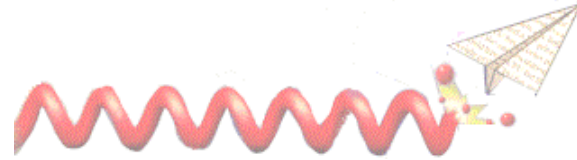
XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

Esta prohibición tiene su fundamento en el hecho de que el uso de dichas marcas podría generar un engaño al público consumidor o lo induciría a un error. Sin embargo, tiene una fórmula especial pues otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una facultad discrecional⁹⁶ para determinar cuándo una marca puede resultar engañosa o inducir al error al público consumidor, y por lo tanto puede negar el registro de una marca cuando ninguna otra hipótesis específica resulta aplicable al caso concreto.

*Fracción reformada *DOF* 2 de agosto de 1994

⁹⁵ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual...*, *Ob.*, *Cit.*, p. 355.

⁹⁶ Jalife Daher, M. *Comentarios a la Ley...*, *Ob.*, *Cit.*, pp. 182-183.



XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado 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 cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y*

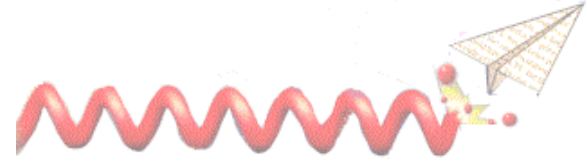
Este impedimento está encaminado a la protección de las marcas notoriamente conocidas, es decir, se protege a las marcas que son reconocidas por un sector determinado del público o que son reconocidas en los círculos comerciales del país por las actividades propias desarrolladas en éste o en el extranjero a través de otra persona que comercialice o publicite dicha marca. Por ello la importancia de proteger a estas marcas, ya que terceros podrían valerse de su prestigio para comercializar o producir, bajo el amparo de ellas sus productos o prestar sus servicios, que en realidad, ninguno de éstos tiene relación alguna con marcas notoriamente conocidas. Por esta razón, las cuatro anteriores fracciones establecen de manera específica los casos por lo cuales no procede el registro de la marca similar o igual a la notoriamente conocida, cuya finalidad es proteger al titular de la marca de un daño económico y moral. Viñamata Paschkes:

Cierto es que las marcas notorias deben respetarse y protegerse, aun en el caso de que no hayan sido registradas en todos los países donde son notorias, y también es cierto que para gozar de protección, las marcas deben registrarse en el país en que se van a utilizar, pues el propio Convenio de París otorga el derecho de prioridad para tener ventaja sobre los registrantes posteriores en el extranjero. (art. 4 del Convenio de París).⁹⁷

Hay una salvedad, de todas formas, cuando el titular de la marca notoriamente conocida otorga su consentimiento para que su marca sea registrada por un tercero. En este supuesto la prohibición no será procedente.

*Fracción reformada DOF 16 de junio 2005.

⁹⁷ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob., Cit., pp. 357-358.



XV bis.- *Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.**

Esta fracción establece una prohibición con fundamento idéntico al establecido en la anterior pues protege a las marcas declaradas por el IMPI como famosas, pues también por el prestigio que ya tienen resultaría injusto que un tercero se beneficiara con el que detenta el titular de dicha marca, cuya fama le ha costado trabajo obtener.

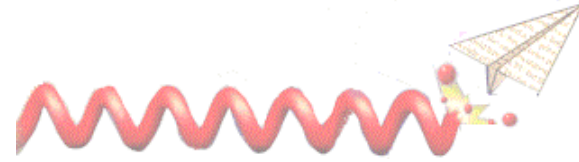
XVI.- *Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la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

Dicha prohibición se establece para proteger los derechos adquiridos contra terceros que pretendan registrar una marca similar o idéntica en grado de confusión a otra ya registrada con anterioridad o a una que se encuentra en trámite de registro. A este tipo de prohibiciones se les denomina relativas⁹⁸, ya que la causa de que se niegue el registro es porque ya existe otra registrada o en trámite de registro, pero no se niega porque no cumpla con las características que debe cumplir una marca para constituirse como tal, es decir, con las características de distintividad, novedad, licitud, etc. Es decir, lo que busca esta prohibición es proteger los derechos adquiridos por el solicitante, cuando la marca se encuentra en trámite, o por el titular, cuando la marca ya está registrada. Sin embargo, es importante señalar que debe evitarse la confusión de marcas pues si esto no se prohibiese tendríamos como consecuencia en primer lugar que el producto o servicio que protege el productor o comerciante con su marca, no se distinga o no se identifique fácilmente y, en segundo lugar, evitar que el público consumidor confunda las marcas en detrimento de alguna de ellas.

*Fracción adicionada *DOF*, 16 de junio de 2005.

*Fracción reformada, *DOF*, 2 de agosto de 1994

⁹⁸ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, *Ob.*, *Cit.*, pp. 197-198.



XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado 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.⁹⁹*

El fundamento principal de la prohibición transcrita es la de proteger los derechos adquiridos¹⁰⁰ por el titular del nombre comercial publicado en la gaceta oficial o que haya sido usado antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o de la fecha de declaración de uso de dicha marca. Asimismo, otra razón también importante es el hecho de que se evite con ello desviar la clientela de un comerciante, industrial o prestador de servicios en beneficio de otro tercero que obtendrá ganancias a costa del prestigio del titular del nombre comercial afectado. Cabe señalar que si esta fracción no existiera, como lo afirma el maestro Viñamata Paschkes, se justificaría esta actitud desleal con un registro legalmente obtenido, es decir, se busca evitar producir un daño al prestigio y al patrimonio del titular del nombre comercial ya registrado o usado antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca.

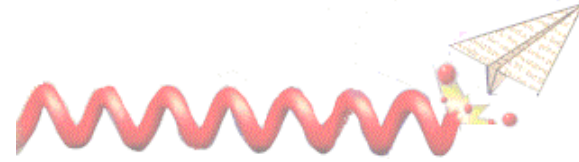
Como hemos visto en el análisis de los dos artículos 89 y 90, cada uno con sus respectivas fracciones, se establece lo que es una marca y lo que no puede constituirse como tal. Ahora pasaremos al análisis del registro de la marca en esta Ley de la Propiedad Industrial.

El registro de una marca tiene gran importancia porque mediante éste, el titular de la misma obtiene el *uso exclusivo* de la misma, tal como lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial. De esta forma, el registro de una marca es un reconocimiento oficial de que dicho signo cumple con todos los elementos y requerimientos necesarios para ser considerado por la ley como

*fracción reformada , *DOF*, 2 de agosto de 1994.

⁹⁹ El artículo 90 y sus diecisiete fracciones se obtuvieron de Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991. www.impi.gob.mx, pp. 26-29.

¹⁰⁰ Viñamata Paschkes, C. E., *La Propiedad Intelectual..., Ob., Cit.,* P. 371.



marca¹⁰¹. Por ello, analizaremos los preceptos relacionados con el registro de la marca iniciando con el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 87.- *Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.*¹⁰²

El hecho de que una persona física, llámese comerciante, industrial o prestador de servicios, consiga el registro de la marca que usa para identificar sus productos o servicios, implica¹⁰³: en primer lugar, que el registro significa un reconocimiento oficial de que el signo distintivo cumple con los elementos necesarios para que se le considere legalmente como marca; en segundo lugar, pero no por ello menos importante, sino al contrario, es el referente al uso exclusivo del signo que se otorga al titular del mismo, lo que implica que el titular será la única persona que podrá emplear lícitamente su marca en territorio nacional para distinguir los productos o los servicios para los que se obtuvo dicho registro, pudiendo con este derecho oponerse a cualquier uso llevado a cabo, sin su autorización, por un tercero. Finalmente, como tercer punto, con el registro de la marca el titular puede otorgar licencias o franquicias a terceros, ya sea de manera gratuita o por medio de la percepción de regalías por el uso de su marca.

A este respecto, el artículo 92 de la LPI establece los tres casos o excepciones ante las cuales no surte efectos el registro de una marca:

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

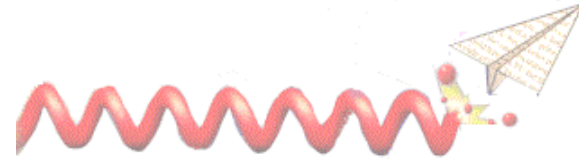
*I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y**

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente

¹⁰¹ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp.* 103-105.

¹⁰² Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991. www.impi.gob.mx, p.26

¹⁰³ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp.* 103-105.



en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

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

*III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.**

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.¹⁰⁴

En el anterior artículo encontramos que la LPI establece tres casos de excepción ante los cuales no produce efectos el registro marcario, por lo que encontramos¹⁰⁵ que en la primera fracción se establece un reconocimiento y protección para los comerciantes o industriales que han empleado una marca de buena fe y en forma ininterrumpida dentro del territorio nacional. Incluso, le reconoce a la persona que se encuentre dentro de este supuesto el derecho o la facultad de solicitar el registro de su marca, aunque para ello debe cumplir con el requisito de obtener antes la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca que ya había sido obtenido por un tercero.

En relación a la segunda excepción contenida en la fracción segunda de este artículo 92, encontramos que se le reconoce a los comerciantes, distribuidores o usuarios de la marca, lo que se llama en la doctrina *agotamiento de derechos*¹⁰⁶, que consistente en la imitación natural que la actividad comercial le aplica al titular de una marca, respecto del ejercicio de acciones que tiene dicho titular para preservar la exclusividad e integridad de sus derechos de propiedad industrial, ya sea porque el bien escapa de la esfera de control del titular de la

* Fracción reformada, *DOF*, 2 de agosto de 1994.

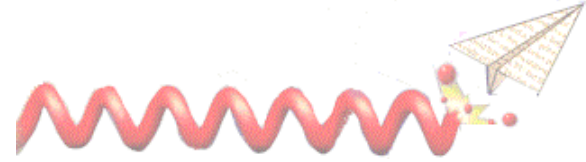
* Párrafo reformado, *DOF*, 2 de agosto de 1994.

*Fracción adicionada, *DOF*, 2 de agosto de 1994.

¹⁰⁴ *Ley de la Propiedad Industrial., Ob., Cit.*, p. 29-30.

¹⁰⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, *Ob., Cit.*, pp. 234-235.

¹⁰⁶ *Ibidem.*, pp.237-238.



marca o por razones de conveniencia social, es decir, que el titular de una marca al vender sus productos quedan fuera de su esfera jurídica por ya no ser de su propiedad sino al pasar a formar parte de la esfera jurídica de quienes las adquieren. Por lo tanto, pueden hacer con el producto lo que deseen, mas no con la marca, que sigue siendo propiedad del titular. Se aplica también este agotamiento de derechos para dar una mayor facilidad al comercio y circulación de los productos que produce el titular de la marca, siempre que se observen los lineamientos establecidos dentro de la propia Ley de Comercio.

Referente a la tercera excepción, establecida en la fracción III, encontramos que se siguen respetando lo derechos adquiridos, pues al usar su nombre como razón social o denominación o como nombre comercial, siempre que tenga caracteres que lo distinguan de los signos distintivos ya registrados como marca no se producirán, en consecuencia, los efectos del registro marcario, es decir, no se puede perseguir a alguien que está usando su propio nombre tal como acostumbra usarlo y con características que lo diferencian de los demás signos distintivos, siempre que no lesione los derechos de las marcas ya registradas.

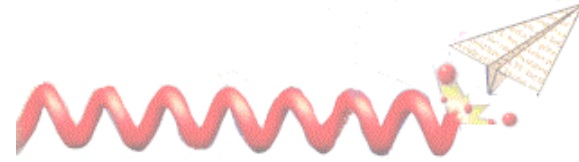
Artículo 93.- *Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.*

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.¹⁰⁷

Este artículo refiere a que las marcas se registrarán de acuerdo a la clasificación a la que pertenecen los productos o servicios y se encuentra establecida en el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, dicho Reglamento en su artículo 59, ha adoptado la última versión de la clasificación internacional que deriva del Arreglo de Niza, el cual es una Tratado Internacional orientado a unificar las clasificaciones domésticas¹⁰⁸ con el fin de hacerlas coincidentes. Esta clasificación contiene 34 clases diferentes destinadas

¹⁰⁷ *Ley de la Propiedad Industrial..., Ob., Cit., p. 30.*

¹⁰⁸ *Jalife Daher, M., Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp. 249-250.*



a los productos y 8 clases diferentes destinadas a los servicios, es decir, un total de 42 clasificaciones de marca.

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

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.¹⁰⁹

La única opción que señala este artículo es la de sacar del amparo de la marca –por así decirlo- ciertos productos o servicios con la finalidad de evitar o resolver determinadas controversias¹¹⁰ con algún otro comerciante o competidor, por lo que se prefiere restringir la cobertura de la protección de la marca a perder alguno de los dos el registro de su marca. Esto sucede cuando por descuido se pudo haber realizado el registro de marcas que tienen un notable parecido, y con esta limitación o restricción al amparo de la marca se garantiza el respeto a ciertos productos o servicios del contrincante. Sin embargo, dicho artículo señala que para que el titular pueda extender la protección de su marca a más productos de los que ya ha obtenido su registro es necesario obtener un nuevo registro de marca sobre ese nuevo producto aún cuando éste pertenezca a la misma clasificación que los anteriores.

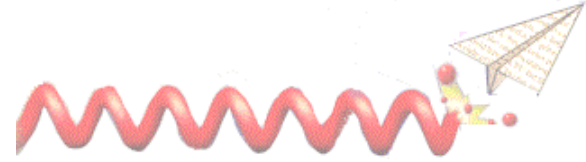
El siguiente artículo de la presente Ley de la Propiedad Industrial, en estudio, señala uno de los puntos más importantes de esta investigación: la vigencia de una marca y la posibilidad de ejercer el derecho a que dicho registro sea renovado.

Artículo 95.- *El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.¹¹¹*

¹⁰⁹ *Ley de la Propiedad Industrial..., Ob., Cit., p. 30.*

¹¹⁰ *Jalife Daher, M., Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp. 258.*

¹¹¹ *Ley de la Propiedad Industrial..., Ob., Cit., p. 30.*



La actual Ley establece plazos largos de vigencia¹¹² para los registros de marcas, lo cual representa una facilidad para los usuarios del sistema mexicano de propiedad industrial y, en especial, para titulares de marcas de origen extranjero. No obstante también es importante comentar que este precepto da cumplimiento a los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, por ejemplo uno de los tratados es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, *General Agreement on Tariffs and Trade*)¹¹³, el cual en su artículo 18 establece como plazo inicial mínimo de vigencia de una marca el de siete años; Otro más del que México parte es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual en su artículo 1408.7, determina que cada una de las partes estipulará que el registro de una marca será de cuando menos diez años, no pudiéndose renovar indefinidamente por plazos menores, siempre que se satisfagan las condiciones establecidas para la renovación de registros marcarios.

En los siguientes artículos encontraremos los requerimientos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial de los cuales hay que cumplimentar para obtener el registro de una marca ante el IMPI, por lo tanto iniciaremos con el primero de ellos, el artículo 113 de la ya citada Ley:

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

I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

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

*III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;**

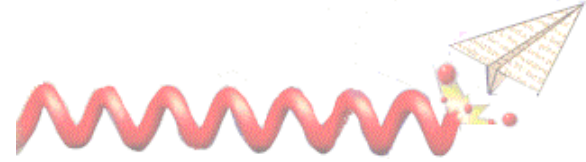
*Primer párrafo reformado, *DOF* 2 de agosto 1994.

*Fracción reformada, *DOF* 2 de agosto de 1994.

* Fracción reformada, *DOF* 2 de agosto de 1994.

¹¹² Jalife Daher, M. *Comentarios a la Ley...*, *Ob.*, *Cit.*, pp. 260-261.

¹¹³ Significados de las siglas TRIPS y GATT, encontrados en <http://es.wikipedia.org>



IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.¹¹⁴

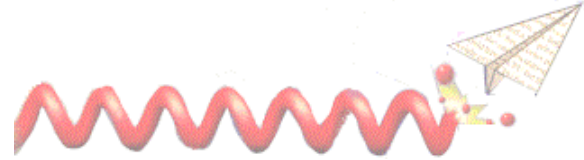
Parecen simples los anteriores requerimientos, sin embargo, es conveniente seguirlos y cumplirlos tal como se pide, ya que la omisión de alguno de ellos produce consecuencias de trascendencia legal, como por ejemplo el hecho de que a la solicitud no se le establezca una fecha de presentación sino hasta que cumpla con todos los requisitos, esto en el mejor de los casos. De hecho este artículo tiene estrecha relación con los artículos¹¹⁵ 179 de esta ley, que señala que cualquier promoción presentada ante el IMPI debe ser por escrito y en idioma español; con el artículo 5 del RLPI, que establece cuáles son los requisitos adicionales a cumplir para que sean procedentes tanto el trámite de solicitud de registro como otros trámites; también existe relación entre él artículo 113 con el artículo 11 del Acuerdo que establece las reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI, publicado en el DOF de fecha 14 de diciembre de 1994, el cual establece que la solicitud deberá acompañarse de 7 ejemplares del signo distintivo y, por último, con el artículo 33 del mismo Acuerdo en comento, en su fracción II, que establece el uso de las formas oficiales para la solicitud de registro, ya sea de marcas, de marcas colectivas, de aviso comercial, etc.

Al respecto de este artículo y siguiendo al maestro Carrillo Toral, podemos señalar en relación con estos requisitos, lo siguiente:

- a) En relación a la primera fracción. Que debe señalarse el nombre del o de los solicitantes, ya sea persona física o moral, que al tratarse de marca colectiva se debe señalar el nombre de la asociación; en cuanto a la nacionalidad, señalar la del o de los solicitantes, y; con respecto al domicilio señalar la calle, número, colonia, código postal, población, estado y país, del solicitante; si se trata de varios solicitantes y éstos no tienen apoderado,

¹¹⁴ *Ley de la Propiedad Industrial...*, Ob., Cit., pp. 36-37.

¹¹⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp.284-285.



- se usará el domicilio del que se haya puesto en primer lugar; tratándose de persona moral deberá presentar el acta constitutiva en original y copia.
- b) Cuando se trata de apoderado, de éste se deberá establecer el o los nombres del o de los apoderados, número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI y por último, establecer el domicilio del apoderado para notificaciones en territorio nacional.
 - c) En relación al signo distintivo se debe indicar el tipo de marca que se solicita, ya sea nominativa, innominada, mixta o tridimensional, establecido en la fracción II;
 - d) La fecha de primer uso, en la cual se debe tener especial cuidado al señalarla, pues no se podrá modificar después. Esta fecha es aquélla desde la cual se empezó a usar la marca, si es que se ha usado antes de la solicitud de registro, esto está establecido en la fracción III;
 - e) Indicar, tal como lo señala la fracción IV, cuáles son los productos o servicios para los cuales se solicita el amparo de la marca y el número de la clase a la que pertenecen, en cada solicitud de registro de marca o aviso comercial, se establecen productos pertenecientes a una sola clase de las 42 establecidas en el Arreglo de Niza adoptado por el artículo 59 del RLPI, por lo que en una sola solicitud no se pueden incluir productos de dos clases diferentes, por ello para cada producto perteneciente a una clase distinta deberá realizarse una solicitud por cada una de ellas.

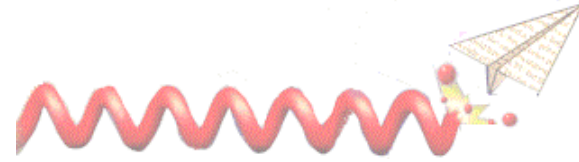
Artículo 114.- *A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta*.¹¹⁶*

Este precepto es confirmado por la fracción VI del artículo 5 del RLPI¹¹⁷, el cual establece la obligación de acompañar con el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a toda promoción que se presente ante el IMPI. Por otro lado,

*Artículo reformado, DOF 2 de agosto de 1994.

¹¹⁶ Ley de la Propiedad Industrial..., Ob., Cit., p. 36.

¹¹⁷ Jalife Daher, M., Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp. 291-292.



Jalife Daher, nos señala que al requerir desde el inicio del trámite el pago para que se realice el estudio de la solicitud y, en su caso, proceder, el registro y la expedición del título, se ha evitado con ello el papeleo que en tiempos pasados se realizaba, ya que anteriormente, cuando el signo distintivo cumplía con los requisitos establecidos por la Ley, se citaba a pago al solicitante para que se le expidiera el título de su marca. Ahora, con lo anterior, se han reducido los tiempos y papeleos, por lo que al cumplir el signo distintivo con los requerimientos establecidos por la ley se expide de inmediato el título de marca, sin necesidad de más tramitología.

Artículo 115.- *En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.*¹¹⁸*

En relación a esta hipótesis planteada por el presente artículo, hay que señalar que el titular de la marca deberá indicar en la solicitud de registro de marca las palabras que no son reservables o que no constituyan un elemento de la marca¹¹⁹, como por ejemplo, leyendas como: *Hecho en México, talla, contenido, ingredientes, etc.*, pues se trata de palabras que son comúnmente usadas por todo mundo en el comercio, evidentemente dependiendo del tipo de mercado en que se usa, por lo que no son objeto de ser registrables o elementos constitutivos de una marca.

Artículo 116.- *En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes*.¹²⁰*

Este precepto es complementado¹²¹ por el artículo 58 del RLPI, ya que este último artículo resalta que el convenio entre los solicitantes debe realizarse por

*Artículo reformado *DOF* 2 de agosto de 1994.

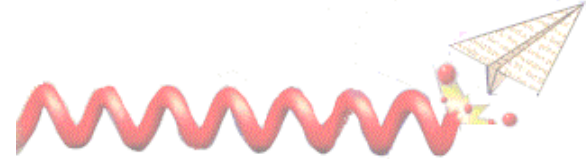
* Artículo reformado *DOF* 2 de agosto de 1994.

¹¹⁸ *Ley de la Propiedad Industrial...*, *Ob.*, *Cit.*, p. 36.

¹¹⁹ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual...*, *Ob.*, *Cit.*, p. 171.

¹²⁰ *Ley de la Propiedad Industrial...*, *Ob.*, *Cit.*, p. 37.

¹²¹ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, *Ob.*, *Cit.*, p. 293.



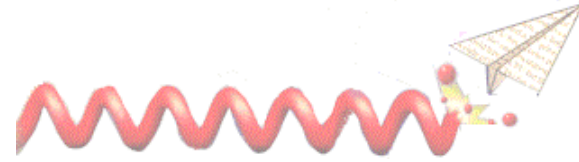
escrito y señala que debe contener cuando menos lo siguiente: reglas sobre el uso, transmisión de la misma, otorgamiento de licencias, limitación de cobertura de la marca, cancelación voluntaria de la marca y aspectos sobre representación común. Incluso, señala la conveniencia de incluir dentro de este convenio disposiciones relativas a consecuencias derivadas de la muerte de alguno de los cotitulares, así como limitaciones a nuevas solicitudes, en clases diversas cuando no participen los demás cotitulares, además de determinar dentro del convenio quienes ejercerán las acciones para la defensa de los derechos marcarios.

Artículo 117.- *Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.*¹²²

Este artículo señala la facultad que tiene todo solicitante de ejercer su derecho de prioridad¹²³, a través del cual se puede o se han podido respetar determinados efectos que derivan de la presentación de una solicitud de registro de marca en un país, en un plazo determinado y así reclamar los mismos derechos en cualquier otro país que sea miembro de la Unión, es decir, un país que sea miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que por lo regular uno de esos derechos es el de la fecha de presentación es decir, se presenta la prelación de las solicitudes, lo que significa que tiene preferencia esta solicitud sobre las que fueron presentadas con posterioridad. De hecho, el mismo maestro Jalife Daher nos señala que este derecho de prioridad se origina con el depósito nacional regular, el cual sirve para determinar la fecha en que la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que haya sido la suerte de ésta, es decir, sin importar si se registró o no el signo distintivo, pues lo que importa es comprobar la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, en cualquier país que sea parte o miembro de la Unión.

¹²² *Ley de la Propiedad Industrial...*, Ob., Cit., p. 37.

¹²³ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp. 295-297.



Artículo 119.- *Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.*¹²⁴

En este artículo se establece la realización del examen de forma, el cual consiste en un análisis de los elementos de la solicitud que no tiene estrecha relación con la viabilidad del signo distintivo propuesto a registro como marca¹²⁵, ya que se analizan cuestiones como su nombre lo dice de forma como: la personalidad del apoderado, el empleo y el llenado correcto de las formas establecidas para la solicitud de registro; así como la congruencia de los datos aportados, que el número de copias presentado sea el correcto, tal como se le ha requerido, la comprobación del pago de la tarifa correspondiente, es decir, el pago por el estudio de la solicitud, el registro y expedición del título, etc. Como vemos, son elementos no referentes a la viabilidad del signo distintivo sino a las formalidades establecidas para la presentación de la solicitud.

Catrejón García¹²⁶, por su parte, también señala que el examen de forma se enfoca al estudio de la manera que conforme a lo establecido por el reglamento de la Ley, debe ser presentada la solicitud de registro.

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

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.*¹²⁷

Este precepto tiene como propósito fundamental¹²⁸ que los datos establecidos dentro de la solicitud de registro sean para identificarla y para confirmar que se dio cumplimiento a los requerimientos establecidos en los

¹²⁴ *Ley de la Propiedad Industrial...*, Ob., Cit., p. 37

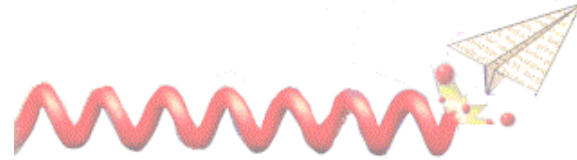
¹²⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 299.

¹²⁶ Castrejón García, G., E., *El Derecho Marcario...*, Ob., Cit., p. 201

* Artículo reformado DOF, 2 de agosto de 1994.

¹²⁷ *Ley de la Propiedad Industrial...*, Ob., Cit., p. 38.

¹²⁸ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp. 300-301.



artículo 113 fracciones I, II y IV, así como los establecidos en los artículos 114, 179 y 180, como son nombre, nacionalidad, domicilio, tipo de marca, el o los productos o servicios, clase a la que estos pertenecen; el pago de la tarifa correspondiente; que la promoción presentada ante el Instituto sea por escrito y en idioma español; y, finalmente, que la promoción cuente con la firma del solicitante o de su apoderado, ya que cumpliendo con estos requisitos, que establecen los artículos anteriores respectivamente, la solicitud contará con una fecha de presentación, la cual establecerá la prelación de entre las solicitudes, esto es, el derecho de que la solicitud presentada en primer lugar sea tramitada y resuelta antes que cualquier otra solicitud presentada con posterioridad a dicha fecha. Sin embargo, al señalar la LPI, la fecha de presentación no sólo se refiere a la fecha sino también a la hora, ya que ésta a veces hace la diferencia para determinar la preferencia entre una y otra solicitud, a través de la hora de presentación.

Artículo 122.- *Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.*

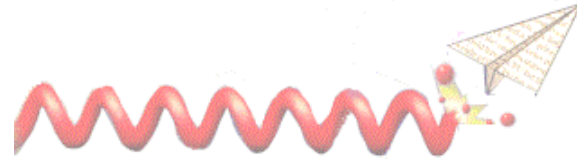
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.¹²⁹*

El presente artículo abarca claramente las dos etapas que integran el procedimiento de registro de una marca¹³⁰, es decir, refiere a la respuesta que dará el Instituto acerca de ambos exámenes, el de forma y el de fondo. El primero, sobre el cual se hizo referencia en el artículo 119 y el segundo, el de fondo, que consiste en determinar si el signo distintivo propuesto a registro incurre o no en alguna de las prohibiciones establecidas por el artículo 90 de esta Ley, o bien, si no es registrable por alguna otra restricción, como el hecho de que sea contrario a la moral o a las buenas costumbres, en términos del artículo 4 de la misma Ley ya citada.

*Artículo reformado, DOF 2 de agosto 1994.

¹²⁹ *Ley de la Propiedad Industrial..., Ob., Cit., p. 38.*

¹³⁰ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., p. 302.*



Lo anterior es también señalado por el maestro Gabino Eduardo Castrejón García en su obra *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*¹³¹, quien dice que el examen de novedad se enfoca al estudio de la no infracción de Derechos de Propiedad Industrial tutelados o que de acuerdo a la ley de la materia pudieran transgredir las normas nacionales o internacionales de la materia.

También con lo que establece el presente artículo podemos resaltar que, como comenta el maestro Mauricio Jalife Daher, mediante la emisión de un solo oficio, el IMPI comunica al solicitante sobre los impedimentos para el registro de su marca y la oportunidad para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo no mayor de dos meses, como lo señala la Ley.

Artículo 122 BIS.- *El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.*

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.^{*132}

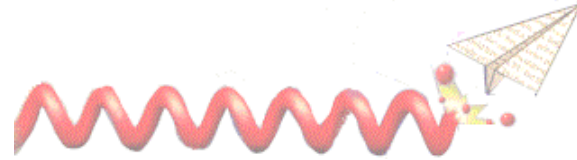
Al momento de integrarse este artículo a la LPI en 1994¹³³, los plazos para que el interesado contestara los requerimientos hechos por el IMPI se transforman de dos a cuatro meses, pero con la condición de que al momento de contestar dentro del plazo de gracia, es decir, después de los dos primeros meses que se conceden, se debe pagar una tarifa para que se le dé admisión a dicha promoción. Sin embargo, es importante mencionar que el pago es de acuerdo al mes en que se dé contestación a dicho requerimiento, ya sea en el primero o segundo mes de la prórroga, si dicho pago no se realiza no se admite la promoción y por ende se tiene por no contestado el requerimiento y por abandonada la solicitud, lo que trae

¹³¹ Castrejón García, G., E., *El Derecho Marcario...*, Ob., Cit., p. 201

*Artículo adicionado, DOF 2 de agosto 1994

¹³² *Ley de la Propiedad Industrial*, Ob., Cit., p. 38.

¹³³ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 304- 305.



como consecuencia la pérdida de los derechos de prelación que le otorgaba la fecha de presentación.

Artículo 123.- *Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.*^{*134}

Este precepto se incluyó en la legislación para evitar que muchos, al encontrar impedimentos, modificaran totalmente el signo distintivo¹³⁵ aprovechando la prelación que les otorgaba ya la fecha de presentación del signo propuesto a registro con anterioridad, lo cual significaba una injusticia, pues la marca era totalmente distinta y por lo tanto ya no le correspondía el derecho de prelación que le otorgaba la fecha de presentación de la anterior solicitud de registro de marca. Al comentar este punto Jalife Daher aconseja que para el momento en que se realice la contestación del requerimiento hecho por el IMPI, se deben hacer modificaciones que no signifiquen modificaciones al signo distintivo, pero sí modificaciones como el de escribir correctamente la marca en el formato de solicitud de la misma, si es que ése es el error al compararse con los propios ejemplares que acompañan a la solicitud; otra corrección que puede realizarse es el hecho de ajustar la dimensión de las etiquetas de la marca sin alterar a la misma; y si el impedimento es la causa de anterioridades, lo mejor es contestar el oficio defendiendo la procedencia del registro de la marca.

Artículo 125.- *Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.*

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.^{*136}

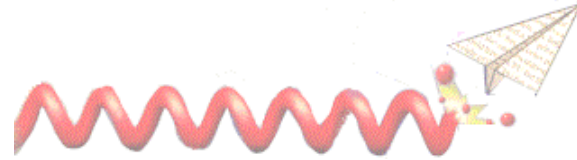
*Artículo reformado, DOF 2 de agosto 1994

¹³⁴ *Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit., p.38.*

¹³⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp.305-306.*

* Artículo reformado, DOF 2 de agosto 1994

¹³⁶ *Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit., p. 39.*



El precepto en comento establece o señala las dos posibles respuestas a las que está obligado a dar el IMPI al trámite de registro, es decir, ya sea conceder o negar el registro de la marca. Por ello, cuando el signo distintivo ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley, procederá de inmediato dicho Instituto a la expedición del título, ya que el costo de derechos para su expedición se cubrió desde el inicio del trámite de solicitud, sin embargo, para el caso de la negativa de concesión del registro de la marca se tiene el juicio de amparo como único medio de defensa, ya que la LPI no establece recurso alguno contra esta resolución, pues no son aplicables¹³⁷ en materia de Propiedad Industrial las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA).

Artículo 126.- *El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar*:*

I.- Número de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;*

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII.- Su vigencia.¹³⁸

El listado sobre el contenido del título de marca que nos presenta este artículo es, podemos afirmar, limitativo¹³⁹. Sin embargo, presenta la ventaja de buscar, en primer lugar, estandarizar la información que deben contener los títulos de registro de marcas para así facilitar su manejo y su consulta; y en segundo lugar, incluir toda la información necesaria para reconocer los elementos básicos de la titularidad, es decir, el signo distintivo registrado, la fecha de presentación, la fecha de registro o de expedición del título, y productos o servicios que ampara, entre otros. Nos señala el maestro Jalife Daher, que con estos datos al titular se le hará más fácil determinar los plazos en los que será necesario solicitar la renovación del registro, y la vigencia misma de su marca.

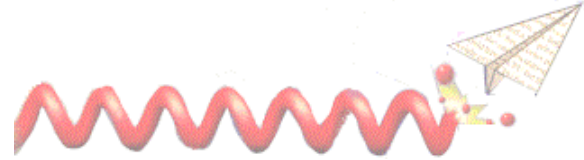
¹³⁷ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit.*, pp. 307-308.

*Reformado primer párrafo, DOF 2 de agosto 1994

*Fracción reformada, DOF 2 de agosto 1994

¹³⁸ *Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit.*, p. 39.

¹³⁹ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit.*, p. 309.



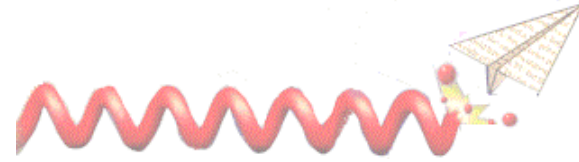
Artículo 127.- Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.¹⁴⁰

Jalife Daher también señala que este precepto tiene estrecha vinculación con el artículo 8 de la LPI, la cual establece la obligación al IMPI de publicar, a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, todos los actos relacionados con las materias reguladas por la LPI. La importancia que tiene la publicación de estos actos en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como lo comenta este maestro, es el hecho de que a partir de la fecha de publicación empieza el cómputo de los plazos establecidos por la LPI para ejercitar las acciones de nulidad en contra del registro, en términos de los dispuesto por el artículo 151 de esta misma Ley.

Es importante señalar que aunque la propia LPI y su reglamento no establecen los elementos que debe contener la publicación de la Gaceta, usualmente se incluyen, en dicha publicación: el número de registro y solicitud, el diseño de que se trate y un ejemplar de la marca, los productos o servicios amparados y el número de clase al que pertenecen, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del titular, la fecha de presentación y concesión.

Como vemos en la LPI se establecen claramente las hipótesis que determinan lo que es y lo que no es considerado como un signo distintivo susceptible de registro como marca, así como el procedimiento de registro de la misma, sin embargo como la propia Ley remite a su Reglamento, debemos, entonces, ver lo que éste establece, ya que como sabemos los reglamentos muchas veces señalan o disipan ciertas cuestiones o dudas que no son aclaradas en la ley. A continuación procederemos a ver qué es lo que señala este Reglamento, por lo pronto ya vimos lo que establece la Ley.

¹⁴⁰ Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit., p. 39.



3.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 1994)

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Intelectual (RLPI), establece preceptos que aclaran muchas veces dudas o define determinadas cuestiones que en la propia Ley no quedan totalmente establecidas o determinadas, por lo que analizaremos los siguientes artículos relacionados con el tema que se estudia, es decir, cuestiones acerca de la marca y su registro. Iniciaremos con los artículos que señalan aspectos relacionados con la marca.

En lo referente a las marcas, en relación a la definición de qué es una marca, más que una definición de la misma, determina qué es lo que se entiende como marca tridimensional, por lo que se transcribe el siguiente artículo relacionado con las marcas tridimensionales que establece lo siguiente:

ARTICULO 53.- *Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.*¹⁴¹

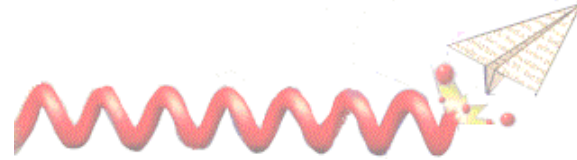
Este artículo deja un amplio margen para determinar lo que podría constituir una marca tridimensional¹⁴², ya que no sólo se limita a los envoltorios, empaques, envases, sino que al establecer que también es tomada como marca tridimensional, *la forma o presentación del producto mismo*, siempre y cuando sea distintiva ésta, será registrable como una marca. Al establecer dicho precepto *la presentación del producto*, entendemos con ello que también es posible establecer dentro de la marca palabras y diseños cuyos elementos constituyan, en conjunto, la presentación del producto y la marca tridimensional en su totalidad.

Lo anterior, es apoyado también por Carrillo Toral¹⁴³, quien señala que la Ley y su reglamento establecen que tanto envases como la forma o presentación del producto, al resultar distintivos de otros de su misma especie y clase, se

¹⁴¹ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994. www.impi.gob.mx, p. 14.

¹⁴² Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 118.

¹⁴³ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual en...*, Ob., Cit., p. 171.



constituirán como una marca tridimensional que, a su vez, protegerá a estos, es decir, al producto y al envase o envoltorio.

El artículo 5 del RLPI establece los requisitos adicionales o complementarios a los señalados en el artículo 113 de la LPI, por ello y para su análisis, se transcribe dicho artículo.

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

I.- *Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;*

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

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

III.- *Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;*

IV.- *Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;*

V.- *Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;*

VI.- *Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;*

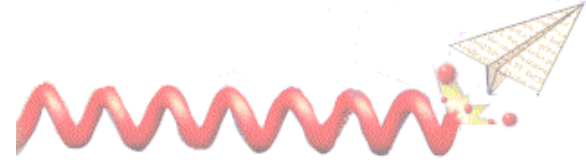
VII.- *Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;*

VIII.- *Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y*

IX.- *Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.*

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

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



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

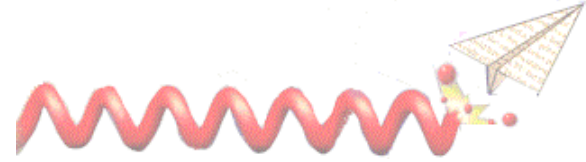
Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.¹⁴⁴

El presente artículo establece los requisitos generales que debe contener toda promoción y solicitud que se presente no sólo ante el IMPI, sino también ante las delegaciones de la Secretaría de Economía que tengan competencia para conocer de estos trámites. Se trata de requerimientos indispensables, pero que a su vez son complementados o que tienen estrecha relación, como lo señala Jalife Daher, con los artículos 113 y 179 de la LPI que establecen requisitos específicos que debe contener la solicitud de registro de la marca; igual relación existe con los artículos 114 a 117 de la propia Ley, los cuales establecen también ciertos requisitos, como el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, no incorporar en la marca palabras o leyendas que induzcan al error a los consumidores, etc.; y otros artículos como el artículo 11 y el 33 en su fracción II del Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el DOF de fecha 14 de diciembre de 1994. El primero, que señala la obligación de presentar siete ejemplares del signo distintivo y el segundo, que establece la obligación de usar las formas oficiales para la presentación de solicitudes de registro.

Otro de los puntos que se resaltan en este artículo es que no sólo contiene requisitos, sino también los medios por lo cuales se pueden presentar las

¹⁴⁴ *Reglamento de la Ley de la Propiedad..., Ob., Cit., pp.2-3.*



solicitudes tanto ante el propio IMPI como en las delegaciones de la Secretaría de Economía. Ellos son: correo, servicios de mensajería, telefonía facsimilar, presentaciones de solicitudes que serán tomadas como efectivas siempre que se cumplan con los requisitos señalados por este mismo artículo y en los plazos establecidos.

El artículo 56 del presente Reglamento tiene, al igual que el artículo 5 del mismo ordenamiento, estrecha relación con el artículo 113 porque señala los requisitos adicionales de gran importancia, a los que nos remite la fracción IV de este último artículo:

ARTICULO 56.- *En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:*

I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

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

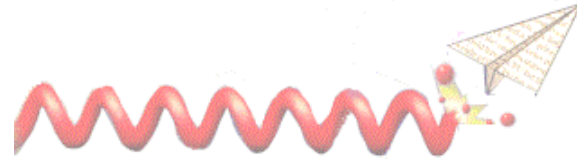
La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.

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

III.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.¹⁴⁵

Sin los anteriores requisitos la solicitud no sería procedente dentro del examen de forma, pues no cumpliría con todas las formalidades establecidas por la Ley y por lo tanto, como lo establecen los artículos 119 y 122, el IMPI le emitirá un oficio al solicitante para que subsane las omisiones en las que incurrió, es decir, que cumpla con los requisitos que omitió.

¹⁴⁵ Reglamento de la Ley de la Propiedad..., Ob., Cit., p.15.



Las leyendas o figuras no reservables a las que se refiere la fracción II de este artículo, son aquéllas que dentro de la marca o en los ejemplares de la marca se presentan, pero que de acuerdo con la LPI¹⁴⁶ no son reservables, como por ejemplo: *Hecho en México, talla, contenido*, etc.

En relación al domicilio o ubicación del establecimiento y el tipo de éste, debe señalarse si es de tipo *industrial, comercial o de servicio* y en cuanto al domicilio, se señalará donde se fabriquen o comercialicen los productos o servicios con la marca que se desee registrar.

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

I.- Sólo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y

*II.- Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.*¹⁴⁷

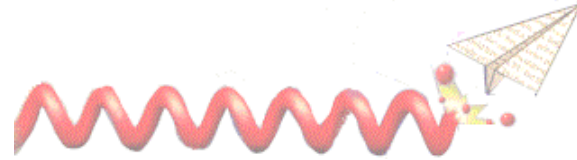
De acuerdo al anterior artículo, se deberán señalar sólo productos o servicios pertenecientes a una sola clase por solicitud¹⁴⁸, es decir, que para amparar con la misma marca, productos o servicios pertenecientes a distinta clase, se debe realizar otra solicitud.

Sin embargo, Jalife Daher señala algo muy cierto, y es que lo establecido en la fracción II de este artículo no se ha cumplido, ya que hasta ahora no se ha publicado en dicha Gaceta la lista alfabética de tal clasificación ni tampoco las reglas de aplicación que esta fracción señala, pues como se sabe, el artículo 59 del mismo Reglamento ha adoptado la sexta edición del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957.

¹⁴⁶ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual en...*, Ob., Cit., p. 171.

¹⁴⁷ *Reglamento de la Ley de la Propiedad...*, Ob., Cit., pp. 15-16.

¹⁴⁸ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual...*, Ob., Cit., p. 170.



El siguiente artículo nos señala la forma en que debe presentarse el convenio ante el IMPI cuando se pretenda registrar una marca a nombre de dos o más personas, tal como lo establece el artículo 116 de la LPI.

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

*Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y sobre la representación común.*¹⁴⁹

Este artículo, como se advierte, tiene estrecha relación con el artículo 116, ya que éste último señala la necesidad de que cuando una marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, se presente un convenio en el se establezcan, por así decirlo, las reglas de la copropiedad que tienen sobre la marca, en tanto que el artículo 58 señala la forma en que debe presentarse tanto el convenio como los aspectos que debe regular este último y no omitir ninguno de ellos, pues como lo afirma Viñamata Paschkes¹⁵⁰ al comentar el artículo 116 de la LPI, al establecer la necesidad de presentar este convenio se busca prevenir litigios sobre la interpretación de los derechos de copropiedad de los titulares del registro marcario, como por ejemplo: porcentajes, territorialidad, exclusividad, facultades para otorgar licencias, etc.

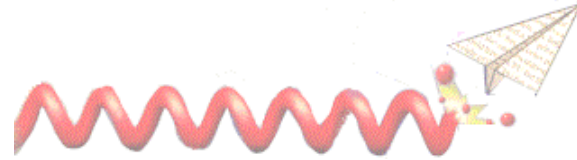
El siguiente precepto establece en qué acuerdo internacional encontraremos la clasificación que se usará para determinar a qué clase pertenecen los productos o servicios que se pretenden amparar con la marca.

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

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

¹⁴⁹ *Reglamento de la Ley de la Propiedad..., Ob., Cit.* p. 16.

¹⁵⁰ Viñamata Paschkes, C., E., *La Propiedad Intelectual..., Ob., Cit.*, p. 385.



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

*El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.*¹⁵¹

En relación a este artículo, como comentario podemos señalar que una clase, ya sea de productos o servicios, se constituye por un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupadas, como en este caso, de acuerdo a una clasificación aceptada internacionalmente¹⁵², como lo es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, el cual transcribiré para ver las clases que establece dicho acuerdo:

**LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CLASIFICACION INTERNACIONAL**

*Establecida por virtud del Arreglo de Niza de 1957, revisado en 1977 en Ginebra.
(Novena edición)*

CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

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

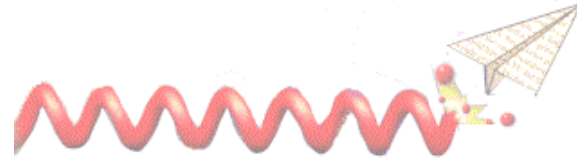
CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

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

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

¹⁵¹ *Reglamento de la Ley de la Propiedad..., Ob., Cit., p. 16*

¹⁵² *Carrillo Toral, P., El Derecho Intelectual en..., Ob., Cit., p. 161.*



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

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

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

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

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

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

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

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

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

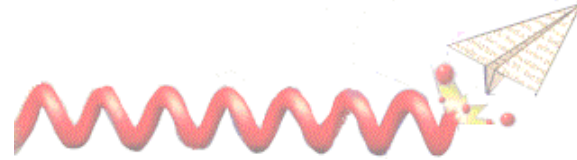
CLASE 15 Instrumentos de música.

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

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

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

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



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

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

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

CLASE 23 Hilos para uso textil.

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

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

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

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

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

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

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

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

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

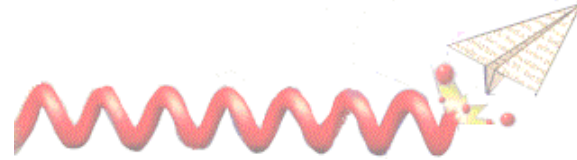
CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

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

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



CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

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

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

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

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

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

CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.¹⁵³

El siguiente artículo 61 del RLPI establece la consecuencia para los casos de las modificaciones al signo distintivo y del aumento de productos o servicios o el cambio de estos, después de presentada la solicitud.

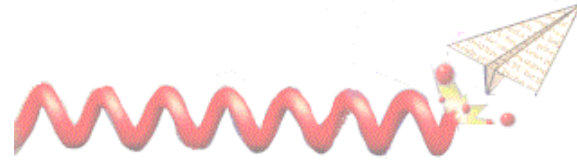
ARTICULO 61.- *Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.¹⁵⁴*

Los artículos 121 y 123 de la LPI tienen estrecha relación entre sí¹⁵⁵, ya que regulan una hipótesis de gran trascendencia jurídica, pues cualquier modificación al signo distintivo originalmente presentado, o el hecho de aumentar el número o cambiar los productos o servicios que en un principio se estableció para ser amparados por la marca, implicarán en este caso que se tome como una solicitud diferente a la previamente presentada, perdiendo con ello los derechos que le otorga la llamada fecha de presentación, es decir, la prelación de solicitudes, la

¹⁵³ <http://www.oepm.es>

¹⁵⁴ *Reglamento de la Ley de la Propiedad..., Ob., Cit., p. 16.*

¹⁵⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., pp.300- 305.*



cual consiste en la preferencia que tiene una solicitud para ser tramitada antes que las presentadas con posterioridad a ella.

Como hemos visto el RLPI, establece hipótesis de gran importancia que aclaran o complementan ciertos preceptos establecidos en la propia LPI que no son totalmente claros o completos y por ello, con lo que hemos encontrado en dicho reglamento podemos realizar con un poco más de precisión los trámites de registro de la marca y así evitar ser requeridos por el IMPI.

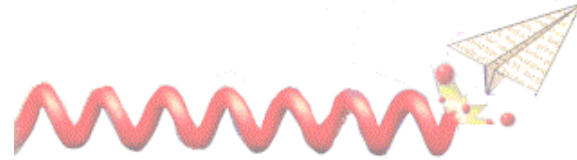
3.4 Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Diciembre de 1996).

Villoro Toranzo¹⁵⁶ señala que los acuerdos son normas emitidas por el presidente de la República sobre una materia en particular y de aplicación restringida en el ámbito personal, es decir, se trata de normas que regulan casos particulares o específicos que una Ley no ha regulado o no incluye en su contenido principal. Con base en lo anterior, podemos afirmar que, sin lugar a duda, las hipótesis establecidas por ambos acuerdos, es decir éste y el acuerdo del cual hablaremos en el siguiente numeral, regulan aspectos particulares de una materia en específico, que es la propiedad industrial, y con mayor precisión, trámites presentados ante, y de los cuales tiene competencia, el IMPI, pero con una aplicación restringida en el ámbito personal, pues se aplican o están dirigidos al propio Instituto.

Estos acuerdos que han regulado los plazos máximos, los criterios y reglas para la contestación a los diversos trámites presentados ante el IMPI tienen dentro de la jerarquía normativa el grado de Normas Reglamentarias¹⁵⁷, dentro de las cuales se encuentran los reglamentos, los decretos, las órdenes y los acuerdos, que son emitidos por el Ejecutivo y en su caso, por las Secretarías o Departamentos de Estado.

¹⁵⁶ Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho, Ed. 14ª. Edit. Porrúa, México 1999. p. 304.

¹⁵⁷ *Ibidem.*, p. 304.



Tanto el Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el IMPI como el Acuerdo por el cual se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el IMPI son regulaciones que se han establecido para la mejora en los servicios que presta el Instituto a los particulares que presentan ante él diversos trámites, mediante la determinación de plazos máximos, reglas y criterios dentro de los cuales el propio Instituto deberá darles contestación y admisión¹⁵⁸.

Siguiendo adelante, en el presente numeral analizaremos los artículos del Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites presentados ante el IMPI que regulan el registro y la renovación de una marca.

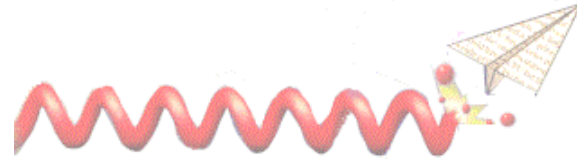
El siguiente artículo establece el objeto fundamental del presente acuerdo.

ARTICULO 1o.- *El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los plazos máximos dentro de los cuales el particular recibirá una primera respuesta por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que sus funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, y se asegure la continuidad en la prestación de servicios al público.*¹⁵⁹

Este artículo primero, como ya lo habíamos comentado, establece el objeto principal del presente Acuerdo, consistente en establecer los plazos máximos dentro de los cuales el IMPI dará su primera respuesta al particular que presente cualquier tipo de trámite relacionado con el registro de su marca o de renovación de la misma, así como registros de patentes, de avisos comerciales, etc., ya que dichos trámites son de suma importancia tanto para el progreso del país en cuanto a su cultura de propiedad industrial y seguimiento que el propio Instituto da a los trámites que se presenten, como lo que representan estos registros en el ámbito jurídico, pues otorgan derechos de importancia jurídica y económica para los

¹⁵⁸ Artículo primero del Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. www.impi.gob.mx

¹⁵⁹ 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 del 10 de Diciembre de 1996), p. 1. http://www.impi.gob.mx/imp/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/marco_j/3w002115.htm



particulares que afectan de manera positiva o negativa el patrimonio de una persona. Bien lo señala el maestro Castrejón García¹⁶⁰, cada trámite tiene consecuencias jurídicas importantes, como por ejemplo la aceptación de la solicitud y el que ésta cumpla con los requisitos de forma le otorga ya la expectativa de derecho al titular y, al establecerse la fecha de presentación de la solicitud, se tiene derecho a la prelación de solicitudes¹⁶¹.

El siguiente artículo es el último que contiene el presente acuerdo, pero el cual señala los plazos máximos con los que cuenta el IMPI para dar respuesta a los trámites relacionados con las figuras que son de su competencia, aunque de este artículo sólo se han transcrito las fracciones correspondientes al registro de la marca y las relacionadas a la renovación de la misma.

ARTICULO 3o.- *El Instituto deberá dar una primera respuesta a las solicitudes o promociones que le sean presentadas conforme a la Ley y su Reglamento, ya sea requiriendo se precisen o aclaren situaciones relacionadas con el propio trámite, se subsanen omisiones, o, en su caso, se comunique que la solicitud aprobó el examen de forma, así como cualquier otro acto derivado de las disposiciones aplicables. Dicha respuesta se emitirá, en función del trámite, conforme a los plazos que se indican:*

...IV.- En el registro de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, el plazo será de 6 meses;

V.- En la renovación de los registros de marcas y avisos comerciales, publicaciones de nombres comerciales y autorizaciones de usos de denominaciones de origen, el plazo será de 4 meses;

...VIII.- Una vez cumplidos los requerimientos, el Instituto, dentro del plazo de 3 meses, comunicará al interesado que ha concluido con el examen de forma, salvo lo dispuesto en la fracción II, el cual se comunicará en el mismo plazo de 15 días.

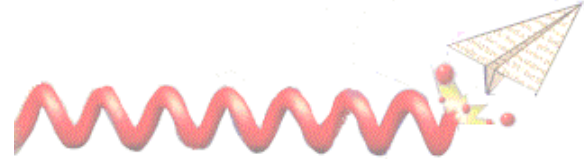
*Los plazos antes mencionados correrán a partir de la fecha en la que el Instituto reciba las solicitudes o promociones, incluyendo aquellos casos en los que se hubieran presentado ante las delegaciones o subdelegaciones federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.*¹⁶²

Este artículo tercero del presente acuerdo establece, en sus fracciones, los plazos dentro de los cuales el IMPI deberá emitir su primera respuesta al trámite

¹⁶⁰ Castrejón García, G., E., *El Derecho Marcario...*, Ob., Cit., p. 200.

¹⁶¹ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual...*, Ob., Cit., p. 172.

¹⁶² *Acuerdo por el que se establecen...*, Ob., Cit., p. 2.



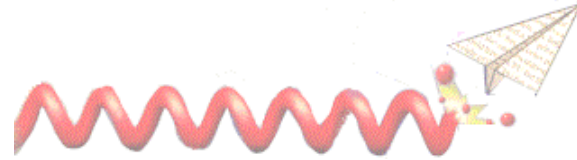
que le sea presentado, ya sea de registro o renovación de una marca, etc., comunicándole al titular que tiene que subsanar alguna omisión o realizar alguna aclaración respecto de su solicitud, por ejemplo, su domicilio; o simplemente comunicarle al titular que se ha cumplido cabalmente con el examen de forma. Sin embargo, aunque establece plazos máximos, estos son sólo para emitir una primera respuesta y no para concluir completamente con estos trámites, por ello podría pensarse que estos podrían durar indefinidamente, pues el presente Acuerdo sólo regula el plazo máximo para que el Instituto, ya citado, emita su primera respuesta.

En el último párrafo se indica cómo se realizará el cómputo de los plazos máximos que establece el propio artículo en sus fracciones.

Como hemos visto, este primer acuerdo no era muy preciso al determinar el tiempo que podría durar el procedimiento para obtener un registro de marca, pues establecía que en un plazo máximo de tres meses se debería emitir oficio respecto a la conclusión del examen de forma después de que se hubiese cumplido con los requisitos establecidos o solicitados por el IMPI al titular de dicha solicitud, pero sobre la siguiente fase, el examen de fondo, no señalaba plazo alguno. Sin embargo, en otra fracción, la IV, señalaba que el plazo para dar la primera respuesta respecto al trámite de registro de marcas era de seis meses, sin establecer un plazo máximo para concluir totalmente con el trámite de registro de una marca. Por lo que sólo nos queda decir que este acuerdo no solucionaba ningún problema en cuanto a los términos, pues seguía siendo indefinido el plazo para obtener el registro de marcas.

3.5 Acuerdo por el cual se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2004).

Este Acuerdo, como su nombre lo indica, establece las reglas y los criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI. Regula de manera más



específica los plazos de las diferentes fases del procedimiento para la obtención del registro de una marca y de las demás figuras de las cuales tiene conocimiento el Instituto anteriormente citado, lo cual no hacía el Acuerdo por el que se establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el IMPI, antecesor del presente acuerdo en análisis. Sin embargo, este último no menciona al trámite de renovación, el cual queda aún regulado por el primer acuerdo en su fracción V del artículo tercero, tal como se establece en el artículo segundo transitorio¹⁶³ del Acuerdo citado, ya que no se menciona como derogada por el presente Acuerdo la fracción V del artículo 3 del Acuerdo antecesor publicado el 10 de diciembre de 1996.

Sin embargo, del Acuerdo en cuestión analizaremos sólo los artículos que son aplicables a las marcas materia de este estudio, iniciando con el artículo que establece el objetivo de este Acuerdo.

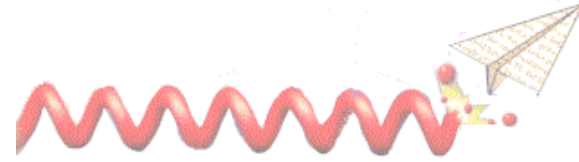
Artículo 1o.- *El presente Acuerdo tiene por objeto establecer reglas y criterios de mejora regulatoria a diversos trámites realizados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*¹⁶⁴

El presente artículo dispone que el objetivo del Acuerdo consiste en mejorar la regulación de los trámites que el IMPI lleva a cabo por iniciativa de particulares, a través de reglas y criterios que regulan de manera más específica los plazos máximos para resolver, por parte del Instituto, los diferentes trámites, que corresponden a las diferentes fases del registro.

Dentro del capítulo tercero del presente acuerdo, se establecen las reglas aplicables a las solicitudes de marcas, avisos y nombres comerciales, tal como lo señala el artículo 19 del presente Acuerdo, sin embargo, analizaremos los artículos aplicables únicamente al registro de una marca.

¹⁶³ Acuerdo por el que se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de Agosto de 2004), p. 5.
http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/marco_j/reglas_tramites.html

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 1.



El siguiente artículo refiere las reglas, criterios y plazos aplicables a la fase de examen de forma de la solicitud de registro de marca.

Artículo 22.- *Para los efectos del artículo 119 de la Ley, el Instituto contará con un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la presentación de la solicitud, para realizar por única vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud. En dicho requerimiento el Instituto podrá solicitar que se precise, aclare en lo que considere necesario, o se subsanen omisiones, respecto de la solicitud.*

De no realizarse requerimiento alguno a la solicitud dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá que el examen de forma ha sido favorable al solicitante.

Una vez contestado el requerimiento, el Instituto tendrá que resolver sobre el examen de forma de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la contestación del mismo.

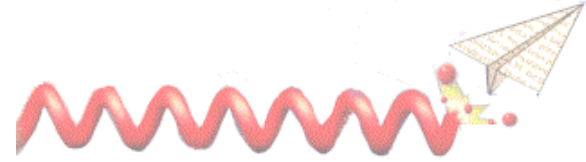
Si contestado el requerimiento el Instituto considerara no favorable el examen de forma, deberá emitir oficio debidamente fundado y motivado de dicha situación dentro de un plazo máximo no mayor a tres meses a partir del día de la presentación de la contestación del requerimiento.¹⁶⁵

Las reglas y criterios correspondientes a la fase del examen de forma que se le aplica a la solicitud de registro de marca se enfocan a los requerimientos y a los plazos dentro de los cuales deberá requerirle al interesado para que subsane cualquier deficiencia u omisión en la que haya incurrido la solicitud de registro, teniendo como plazo para responder a estos requerimientos dos meses, tal como lo señala el artículo 122 de la LPI, además de otro plazo de gracia de también dos meses como lo señala el artículo 122 bis de la propia Ley ya citada. Asimismo, este artículo establece un periodo dentro del cual, si el Instituto no emite respuesta alguna, se actualizará la *afirmativa ficta* sobre dicha solicitud.

En los casos en que el IMPI emita una respuesta negativa a dicho trámite, deberá hacerlo debidamente fundamentado y motivado. Por su parte, el artículo 24 regula el plazo que tendrá el Instituto para resolver acerca del examen de fondo que se le realiza a la solicitud de registro de una marca.

Artículo 24.- *El Instituto tendrá un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para comunicar al solicitante de algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, o bien, señalar que la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo de la misma, a efecto de que manifieste lo que a su*

¹⁶⁵ *Ibid.*, p.4.



*derecho convenga. Lo anterior, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 122 de la Ley.*¹⁶⁶

Este artículo establece el plazo máximo dentro del cual se comunicará mediante oficio al solicitante el resultado del examen de fondo y los requerimientos que el propio Instituto le hace al mismo, concediéndole un plazo de dos meses para contestar, como lo señala el artículo 122, y otros dos meses más como plazo de gracia como lo señala el artículo 122 bis de la LPI. Sin embargo, en la práctica el Instituto emite en un único oficio tanto el resultado del examen de forma como el resultado de fondo, por lo cual podríamos plantear la pregunta de cuál sería entonces el plazo para comunicar el resultado de ambos exámenes. Es decir, como ya se había mencionado y como lo señala Castrejón Mejía¹⁶⁷, el examen de novedad o de fondo, se enfoca a determinar que no se afecten con la nueva marca Derechos de Propiedad Industrial ya adquiridos o que de acuerdo a la ley no se transgredan normas nacionales o internacionales de la materia o, como lo señala Jalife Daher¹⁶⁸, que el examen se enfoca en determinar que el signo distintivo no incurra en alguna de las prohibiciones que establece el artículo 90 de la LPI así como a determinar si la marca no es registrable por alguna restricción. En suma, el examen de forma se enfoca a la viabilidad del signo para ser registrado.

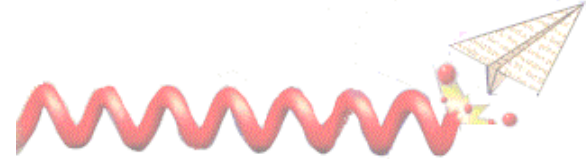
El artículo 25 establece el plazo dentro del cual el Instituto deberá responder acerca de la procedencia del registro, después de que el particular ha contestado al requerimiento del examen de fondo.

Artículo 25.- *El Instituto tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la contestación del requerimiento a que se refiere el artículo anterior, para responder al solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del registro correspondiente.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 5.

¹⁶⁷ Castrejón García, G. E., *El Derecho Marcario...*, Ob., Cit., p. 201.

¹⁶⁸ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 302.



Se suspenderá el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando se presente lo previsto en el artículo 124 de la Ley o en virtud de un mandamiento de autoridad competente, hasta que se resuelvan los procedimientos correspondientes.¹⁶⁹

Dicho precepto establece en su primer párrafo un plazo máximo dentro del cual se deberá de comunicar, por escrito, al solicitante si se le otorgará o no el registro. Este plazo se contará a partir del día en que se presentó la respuesta al requerimiento referente al examen de fondo que el propio Instituto le hiciera al solicitante.

En el segundo párrafo del artículo, se establece que el término señalado en el primer párrafo se suspenderá cuando se presenten impedimentos como: la existencia de dos o más registros idénticos o similares en grado de confusión y que sobre los cuales exista un procedimiento de caducidad, cancelación o nulidad, ya sea a petición de parte o de oficio, es decir, los casos que se encuentran establecidos en el artículo 124 de la LPI, según lo señala el propio artículo que analizamos. La suspensión de dicho periodo también puede proceder por mandato de autoridad competente, sin embargo, esta suspensión dejará de surtir efectos al momento en que se resuelvan dichos procedimientos que le dieron causa.

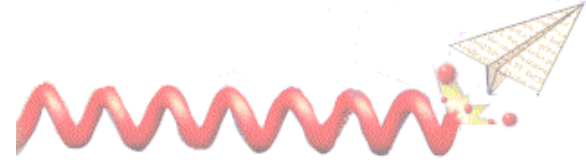
El artículo 26 del Acuerdo establece el plazo máximo que tiene el Instituto para resolver totalmente el trámite de registro de la marca, cuando no hizo requerimiento alguno al solicitante.

Artículo 26.- *En caso de que el Instituto no emita requerimiento alguno a la solicitud, el plazo máximo de conclusión del trámite será de seis meses, contado a partir de la fecha de su presentación.¹⁷⁰*

Este artículo es el que establece de manera determinante y sin prórroga alguna para el IMPI un plazo máximo dentro del cual deberá concluir con el trámite de registro de la marca, es decir, concluir todo el procedimiento de registro y otorgar de inmediato el título del registro de marca.

¹⁶⁹ Acuerdo por el que se Establecen Reglas y Criterios..., Ob., Cit., p. 5.

¹⁷⁰ *Ibidem.*, p. 5.



Este segundo acuerdo señala los plazos aplicables a cada fase del procedimiento de registro de marca, pudiendo con ello determinar un plazo más aproximado de lo que podría durar la obtención del registro y con ello otorgar mayor seguridad jurídica a los solicitantes en cuanto a que su registro de marca y el trámite de la misma tendrá cumplimiento y seguimiento por parte del Instituto. Sin embargo, a pesar de este acuerdo y de su antecesor, se siguen dando casos en que los registros de marca se otorgan con posterioridad a su vigencia, es decir, se otorga una marca muerta y sin efectos jurídicos.

3.6 Jurisprudencia Aplicable al Tema de Estudio.

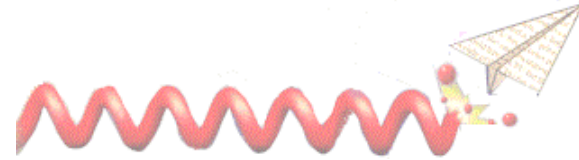
La jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho, tal como lo señala Huber Olea¹⁷¹, la cual se crea con base en las decisiones judiciales, que en nuestro país, son hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sistema jurisprudencial consiste en que la Corte emita cinco resoluciones a favor y ninguna en contra que las interrumpa. Dichas resoluciones son relacionadas con juicios jurídicos o litigios que traten similares negocios. Cuando se emiten cinco resoluciones a favor y ninguna en contra se produce la jurisprudencia, de ahí la importancia que tiene llevar a cabo el análisis de las jurisprudencias aplicables a este caso. En este apartado veremos la jurisprudencia relativa a la materia de la presente investigación, es decir, las aplicables a la vigencia y renovación de un registro marcario.

*Registro No. 264940
Localización: Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tercera Parte, CXXXV
Página: 165
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa*

MARCAS, RENOVACION DE LAS. COMIENZO DE UN NUEVO TERMINO EXTINTIVO.

La renovación oportuna de una marca anula el término de extinción de la misma por no uso y produce el efecto de que comience a correr uno nuevo; por lo que, para que se extinga la

¹⁷¹ Huber Olea, Francisco José, Diccionario de Derecho Romano. Comparado con Derecho Mexicano y Canónico. Edit. Porrúa. Pp. 293-296.



marca, deberá correr íntegramente el término de cinco años desde el momento de su convalidación.

Amparo en revisión 1011/66. Smith Kline & French Laboratories. 30 de septiembre de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.¹⁷²

Esta jurisprudencia que se promulgó en el año de 1968, señala lo que hasta ahora la actual Ley sigue regulando, es decir, la necesidad imprescindible de la renovación oportuna del registro marcario para que el titular del mismo pueda seguir conservando los derechos que se derivan del registro de una marca, por eso es que se establece que al momento de realizar la renovación deberá transcurrir de nuevo el mismo periodo de vida de la marca para que ésta se extinga, siempre y cuando no sea renovada.

*Registro No. 807523
Localización: Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tercera Parte, CXIV
Página: 59
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa*

MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS.

Ni el artículo 171 de la Ley de la Propiedad Industrial ni ninguna otra disposición de la Ley de Propiedad Industrial, prohíben que el titular o el propietario de una marca registrada, pueda solicitar más de una vez la renovación especial del registro, por falta de uso, ni limita tampoco el ejercicio de ese derecho, sino únicamente a que concurran las circunstancias previstas en esa disposición.

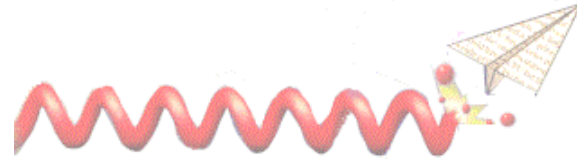
Volumen CIX, página 33. Amparo en revisión 330/66. Chas Pfizer and Company Inc. 6 de julio de 1966. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 33. Amparo en revisión 1600/66. Cervecería Modelo, S. A. 14 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.

Volumen CIX, página 33. Amparo en revisión 804/66. N. B. Phillips Gloeilampenfabrieken. 15 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 33. Amparo en revisión 8366/65. Unilever Limited. 24 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

¹⁷² <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>



Volumen CIX, página 33. Amparo en revisión 1598/66. Cervecería Modelo, S. A. 29 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Esta tesis se publicó con el número 97, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Parte Primera, Materia Administrativa, página 67.¹⁷³

La presente jurisprudencia establece la posible solución para la problemática que señalamos en esta investigación ya que la LPI, vigente en el año de 1966 que regulaba la materia de marcas a diferencia de la actual Ley de la Propiedad Industrial publicada en 1991, no establecía ningún obstáculo para que el titular de una marca pudiera solicitar la renovación especial de un registro que no ha sido utilizado, ni limitaciones para ejercer ese derecho. Sin embargo nuestra actual Ley establece como requisito indispensable para que el registro sea renovado, el uso mínimo de la marca de tres años sin interrupción.

*Registro No. 807515
Localización: Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tercera Parte, CXIV
Página: 60
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa*

MARCAS, USO EN LA RENOVACION ESPECIAL DE LAS.

Para la subsistencia del Registro de la Propiedad Industrial, el uso de las marcas no es imprescindible, pues dicho registro subsiste aun cuando no sean explotadas, siempre que contra la presunción de su abandono tácito que supone el desuso, el interés de sus propietarios en conservarlas se manifieste mediante la renovación especial.

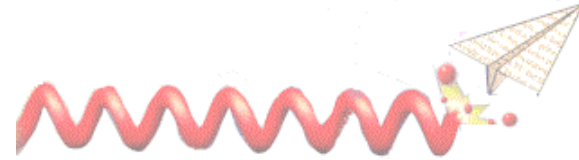
Volumen CIX, página 35. Amparo en revisión 330/66. Chas Pfizer and Company Inc. 6 de julio de 1966. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 35. Amparo en revisión 1600/66. Cervecería Modelo, S. A. 14 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.

Volumen CIX, página 35. Amparo en revisión 804/66. N. B. Phillips Gloeilanpenfabrieken. 15 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen CIX, página 35. Amparo en revisión 8366/65. Unilever-Limited. 24 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

¹⁷³ <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>



Volumen CIX, página 35. Amparo en revisión 1598/66. Cervecería Modelo, S. A. 29 de julio de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Esta tesis aparece publicada con el número 98, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Parte Primera, Materia Administrativa, página 68.

La presente jurisprudencia establece que el uso no es necesario para que el registro de la marca subsista, pues al solicitar la renovación del registro el titular muestra su interés de conservar dicho registro. Esta jurisprudencia también podría ser aplicable por analogía al caso de las marcas concedidas después de los diez años de vigencia, ya que dentro de sus diez primeros años de vida no se otorgó el registro. Por lo tanto no pudo usarse como marca registrada, en consecuencia, ante esto no podría exigírsele al titular que presente el escrito en que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ha usado la marca.

Registro No. 266593

Localización: Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tercera Parte, LXIX

Página: 25

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

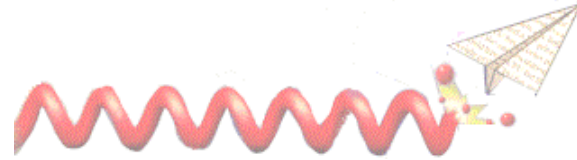
MARCAS, RENOVACION DE LAS.

La renovación de una marca por falta de uso constituye un caso especial, a diferencia de aquella prórroga de vigencia, o renovación de una marca en explotación.

Amparo en revisión 5004/60. La Principal, S. A. Compañía Manufacturera de Cigarros. 27 de marzo de 1963. Cinco votos. Ponente: Franco Carreño.¹⁷⁴

Esta tesis señala que la renovación especial no es igual a la renovación de una marca registrada en explotación ni es igual a la prórroga de la vigencia, ya que a la marca, en el caso de la presente investigación, aún no se le ha otorgado el registro y en consecuencia no puede hacer uso de la marca como si estuviera registrada. Por lo tanto, lo que se propone es que se le aplique a las marcas otorgadas con posterioridad a su vigencia la renovación especial, pues se trata de un caso especial por la falta de uso de la marca registrada, pues ésta no ha sido registrada, si no hasta después de su plazo de vigencia que es de diez años y que

¹⁷⁴ <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>

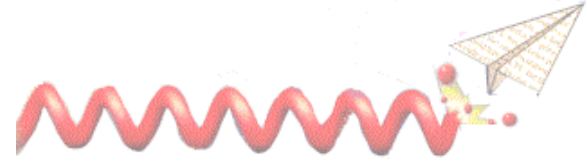


por lo tanto no se ha usado dicho registro por no haber existido con anterioridad. No obstante, hay que tomar en cuenta que ese registro otorgado después de diez años, en teoría ya no produce vigencia a menos que proceda esa renovación especial, pero con el peligro de actualizar su caducidad tal como lo señala el artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

*Registro No. 910989
Localización: Sexta Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Apéndice 2000
Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN
Página: 66
Tesis: 56
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa*

MARCAS, RENOVACIÓN ESPECIAL DE LAS. CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL.

Los artículos 156, 204 y 171 de la Ley de la Propiedad Industrial, dicen a la letra: "Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro, a menos que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta ley.". "El registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de 5 años consecutivos, salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el artículo 171 de esta ley.". "La solicitud de renovación por falta de uso, a que se refiere el artículo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la secretaría antes de que concluya el periodo de 5 años, desde el día en que se suspende la explotación. Esta renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causen, serán sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas.". Como se advierte de lo anterior, la renovación especial invalida el tiempo transcurrido de desuso de las marcas, siempre que no se haya consumado el lapso de 5 años, pues la ley no le otorga efectos retroactivos. En consecuencia, tiene la eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaría de Industria y Comercio, supuesto que explícitamente se consigna que esa renovación es "para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado". De manera que, inutilizándose el tiempo de desuso ocurrido con anterioridad, como si nunca hubiera transcurrido, resulta indudable que jurídicamente el mismo ya no puede formar parte del nuevo cómputo para establecer la extinción del registro de la marca por falta de explotación, por lo cual resulta inadmisibles interpretar el artículo 171 de la ley en consulta en el sentido de que la suspensión a que se refiere indica cesación de un uso ya iniciado, pues en nuestro idioma "suspender" es no sólo detener una acción u obra, sino también diferir tal acción u obra y "diferir" es retardar la ejecución de una cosa, lo mismo que suspender tal ejecución. Consiguientemente, la suspensión a que se refiere el artículo 171 comprende lo mismo la detención de una explotación o uso ya iniciado, como el diferimiento o postergamiento de ese uso o explotación, lo que se corrobora con el mismo texto del precepto que nos ocupa al referirse a "una marca que no se haya explotado", así como el artículo 96 de la misma ley en consulta que tan claro como terminante se refiere al "que esté usando" o "quiera usar una marca", sin que dicha disposición legal fije término alguno para que en el segundo supuesto tenga principio el uso.



Sexta Época:

Amparo en revisión 330/66.-Chas Pfizer and Co. Inc.-6 de julio de 1966.-Unanimidad de cuatro votos.

Amparo en revisión 1600/66.-Cervecería Modelo, S.A.-14 de julio de 1966.-Cinco votos.

Amparo en revisión 804/66.-N. B. Phillips Gloeilampfabriecken.-15 de julio de 1966.-Cinco votos.-Ponente: Ezequiel Burguete Farrera.

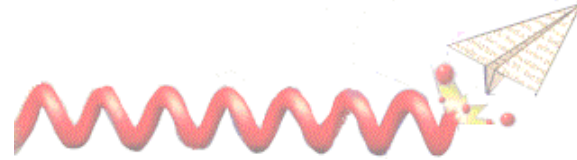
Amparo en revisión 8366/65.-Unilever-Limited.-24 de julio de 1966.-Cinco votos.

Amparo en revisión 1598/66.-Cervecería Modelo, S.A.-29 de julio de 1966.-Cinco votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Tercera Parte, página 830, Segunda Sala, tesis 1054¹⁷⁵.

Esta jurisprudencia establece en qué casos procede la renovación especial de las marcas que se establecen en las anteriores jurisprudencias. De hecho señala periodo de desuso o suspensión y periodo de diferimiento, como los casos en los cuales procederá este tipo de renovación, la cual procede si se tramita antes de que la marca pierda su vigencia, pues es determinante, que sobrepasando este periodo la marca dejará de tener validez alguna, pues establece que en estos casos la renovación no tendrá efectos retroactivos. Sin embargo, al solicitarse la renovación dentro del periodo señalado, se elimina el plazo de desuso o de diferimiento del uso que ya había transcurrido. A lo que queremos llegar es que esta jurisprudencia sería ideal que se aplicara a las marcas cuyo registro se otorga después de diez, claro no en su totalidad, ya que a estas marcas no se les puede exigir el hecho de que soliciten la renovación especial en un plazo anterior al vencimiento de la marca, pues no se puede exigir algo que aún no existe, que es en sí el registro, tal vez exigir el uso de la marca como tal, pero no el uso de la marca registrada, por lo cual al ser una responsabilidad de la autoridad debe concedérseles esta renovación para revivir, por así decirlo, a la marca con su debido registro y sin ningún costo, pues si se comprueba que el solicitante no es el culpable de tal retraso de dicho otorgamiento de marca no tiene por qué pagar. Más aun, desde un principio el solicitante, tal como lo señala le propia LPI y su Reglamento, paga desde el estudio de la solicitud hasta el otorgamiento y expedición del título de registro de marca.

¹⁷⁵ <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>



La siguiente tesis establece que desde el momento en que alguien presenta su solicitud de registro de marca obtiene el derecho, o mejor dicho el interés jurídico, para solicitar la nulidad de la marca que le represente un obstáculo para conseguir el registro de su marca:

Registro No. 200684

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, Noviembre de 1995*

Página: 249

Tesis: 2a./J. 71/95

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

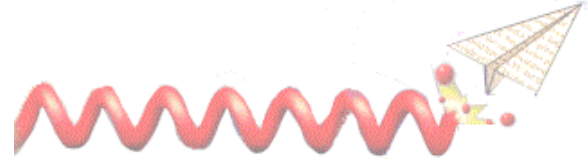
MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas.

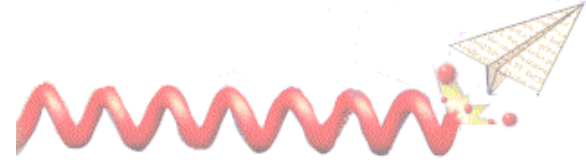
Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano¹⁷⁶.

¹⁷⁶ <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>



Asimismo, establece el interés jurídico que tienen los terceros para solicitar la nulidad de una marca y, por lo tanto, es un fundamento para que estos interesados puedan iniciar la declaración administrativa de nulidad de una marca y que ésta sea procedente, sobre todo cuando se trata de una marca otorgada con posterioridad a su vigencia, la cual podemos decir no tiene seguridad jurídica alguna, como veremos más adelante.



CAPÍTULO IV

EFFECTOS JURÍDICOS DE LA CONCESIÓN DE UNA MARCA POSTERIOR A SU VIGENCIA.

4.1 Efectos Jurídicos de la Concesión de una Marca antes de los Diez Años de Vigencia.

Atendiendo a los anteriores capítulos hemos visto tres aspectos importantes de las marcas: el primero, que a través de la historia la marca ha adquirido gran importancia tanto en el aspecto comercial como en el jurídico; el segundo, en el aspecto doctrinal, pues como vimos la marca adquiere importancia por sus funciones. Asimismo también se observaron las clasificaciones o tipos de marca que existen, según el autor consultado. Por último, el tercer aspecto lo encontramos en el capítulo anterior en el que se estableció la importancia de esta figura y de su registro dentro de la legislación nacional, es decir la regulación legislativa de esta figura jurídica. Por lo tanto, dentro de este numeral señalaremos y estableceremos los efectos principales del registro marcario dentro del periodo normal, por así llamar, al hecho de que una marca se otorgue dentro de su plazo de vigencia de diez años.

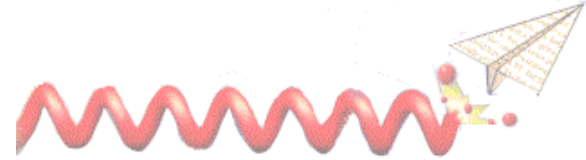
Iniciaremos con el efecto principal del registro, consistente en la obtención del derecho al uso exclusivo que obtiene el titular de la marca, tal como lo señala el artículo 87 de la LPI:

Artículo 87. - *Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.*¹⁷⁷

De acuerdo con lo señalado con el artículo citado, Jalife Daher¹⁷⁸ señala que una marca existe desde el momento en que ésta es aplicada a determinados productos o servicios para ser protegidos por ella, independientemente de que se

¹⁷⁷ Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit., p. 26.

¹⁷⁸ Jalife Daher, Mauricio, *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Rol Estratégico de los Derechos Intelectuales*, Edit., Gasca, Sicco, México 2004, pp. 158-159.



registre o no, pero el registro de una marca sin duda alguna es de suma importancia por los efectos que trae consigo, tales como: el derecho de uso exclusivo, el de su vigencia, la renovación, además de otros como el de territorialidad, el de especialidad y el reconocimiento de carácter oficial en el que se señala que el signo distintivo reúne los elementos necesarios para ser considerado como marca.

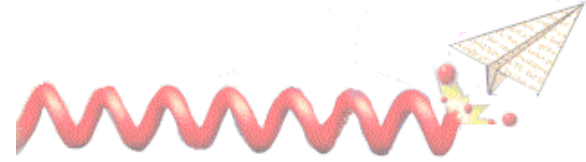
Otra autora que se manifiesta en el mismo sentido que Jalife Daher, acerca del registro de una marca, es Alicia Yolanda Núñez Ramírez¹⁷⁹, quien afirma que el registro es la fuente del derecho exclusivo que se tiene sobre la marca, ya que con el registro se obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma sobre cualquier otra persona, y por lo tanto también es el principal apoyo para la protección de la misma, pues sólo mediante el registro de ésta se pueden ejercer las acciones correspondientes a la defensa de la misma.

Con base en lo anteriormente señalado por la autora citada, el registro se vuelve cada vez más necesario, pues cuando se lanza al mercado determinado producto a éste se le asigna una denominación, en consecuencia, adquiere nombre y prestigio, de ahí la importancia de su registro, pues con él, se adquiere la exclusividad de esta marca y con ello la protección de las autoridades para evitar que algún tercero se apodere de la marca y se aproveche del prestigio de la misma que ya es reconocida por el público y que además obtenga ganancias de manera ilícita.

Otro de los autores que resaltan la importancia del registro es Arturo David Reyes Lomelín¹⁸⁰, quien señala que sólo mediante el registro de la marca nace el derecho al uso exclusivo de la misma y con ello también se origina la tutela que la ley le otorga a dicho signo distintivo por ser un derecho de propiedad industrial

¹⁷⁹ Núñez Ramírez, Alicia Yolanda, *Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano*, Edit. Porrúa, México 2002, pp. 37-41.

¹⁸⁰ Reyes Lomelín, Arturo David. *La Protección de la Marca Registrada mediante Acciones Civiles*, Edit. Porrúa, México 2003, pp.7-9.



perteneciente a un particular, pues al contrario de las marcas registradas, a las marcas no registradas la ley no les otorga protección alguna por no reconocerle a su titular el derecho de propiedad industrial sobre dicho signo distintivo.

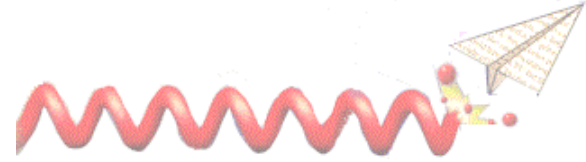
Como hemos señalado, con el registro del signo distintivo se obtiene el derecho al uso exclusivo de la marca, el cual consiste, como lo señalan los autores citados, en que el titular de la marca es el único que puede hacer uso de este signo de manera lícita dentro del territorio nacional para distinguir los productos o servicios para los cuales se consiguió el registro y con ello el titular puede oponerse al uso de su marca que cualquier tercero haga de ella¹⁸¹.

Es importante señalar que gracias al uso exclusivo que el titular tiene sobre su signo distintivo puede otorgar franquicias y licencias para el uso y explotación de su marca de manera gratuita u onerosa mediante regalías correspondientes al titular de la marca¹⁸². El registro de la marca también otorga la facultad al titular de hacer uso de los signos que indican que ésta se encuentra registrada. De hecho el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial establece cuáles son los signos en comento: M.R., ©, ™, ®, o la leyenda: *Marca Registrada*, los cuales son símbolos presentados conjuntamente a la marca en los productos o servicios a los cuales se aplica dicho signo distintivo. Estos símbolos constituyen advertencias serias en contra de terceros que pretendan imitar dicha marca, pues les señala que se trata de una marca registrada y por lo tanto, al imitarla cometerían un delito tal como lo señala la propia LPI.

Atendiendo a otro punto, el uso de un signo debe realizarse de la siguiente manera: como ya vimos por el titular o por el tercero autorizado por el propio titular, siempre que la licencia de uso esté registrada ante el IMPI. Sin embargo, hay otros dos aspectos importantes que hay que mencionar: el primero, es que la marca una vez registrada deberá usarse tal como se registró y únicamente dentro

¹⁸¹ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 103-105.

¹⁸² *Ibidem.*, pp. 103-105.



del territorio nacional, es decir, el registro surte efectos sólo dentro del territorio nacional, tal como lo establece el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial. El segundo punto consiste en que la marca deberá usarse de manera ininterrumpida para que no se produzca la caducidad del registro. Pues como lo establece el artículo 130 de la ley ya citada, si una marca registrada se deja de usar por un plazo de tres años consecutivos sin justificación, se producirá la caducidad del registro salvo que el titular o usuario hubiesen usado la marca tres años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de declaración de caducidad de la marca.

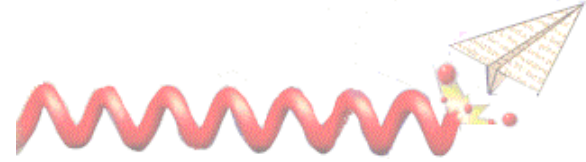
Otro aspecto importante del registro de la marca es que éste tiene un periodo de vigencia, el cual se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y se tiene la posibilidad de que este plazo sea renovado siempre que se cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial, tal como lo señala su artículo 95:

Artículo 95.- *El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.*¹⁸³

Del artículo anterior entendemos claramente que la vigencia de un registro marcario es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a la que se le denomina *fecha legal*¹⁸⁴, dicha vigencia puede ser renovada por un periodo igual, renovación que puede realizarse por el titular cuantas veces lo considere necesario. Sobre lo anterior, Viñamata Paschkes, comenta que las renovaciones se entienden como indefinidas por el hecho de que la propia LPI no señala un determinado número de veces para ejercer ese derecho, sin embargo también señala que esta regulación se estableció con el fin de que nuestra Ley sea congruente con lo establecido en los tratados internacionales de los cuales México es parte, como por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dentro del cual se establece el compromiso

¹⁸³ *Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit., p. 30.*

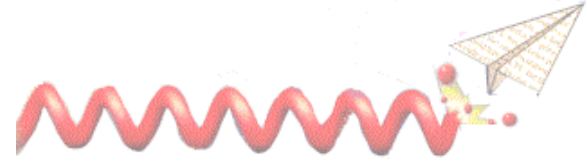
¹⁸⁴ Viñamata Paschkes, C., E., *La Propiedad Intelectual..., Ob., Cit., p. 385.*



para las partes de que el registro inicial de una marca tenga una duración de por lo menos 10 años y que éste pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores de diez años, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos para la renovación, conforme al artículo 1708.7 de dicho Tratado.

Como podemos ver la vigencia del registro de una marca es de diez años como primer plazo o como plazo de registro inicial, tal como lo señala la propia Ley de la Propiedad Industrial y para cumplir con lo establecido en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Y para continuar con el cumplimiento y concordancia con dichos tratados nuestra Ley establece que el registro cuenta con la posibilidad de que sea renovado indefinidamente por plazos iguales, es decir, de por lo menos diez años, claro siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para conceder la renovación.

Los requisitos para solicitar la renovación de una marca son los siguientes: que la renovación se solicite dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de los diez años de vigencia del registro o dentro del plazo de gracia, el cual es dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la vigencia. Sin embargo, si dentro de estos dos plazos no se realiza dicha renovación el registro se tendrá como caduco, tal como lo establece el artículo 133; otro requisito para que la renovación sea procedente es que ésta se realice ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por escrito y usando los formularios establecidos por el propio Instituto y que dicho escrito se presente acompañado del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Sin embargo, si el pago no se realiza dentro del plazo anterior al vencimiento del registro, se pagarán recargos por cada mes en el que se exceda el vencimiento de la vigencia del registro, es decir, se pagarán recargos cuando se realice el pago de derechos dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la vigencia del registro. Una observación que hace el maestro Carrillo Toral acerca de la solicitud de renovación del registro marcario es que además del anterior requisito, es indispensable que el titular de la marca acompañe a la solicitud con el comprobante de pago y con el escrito en el que

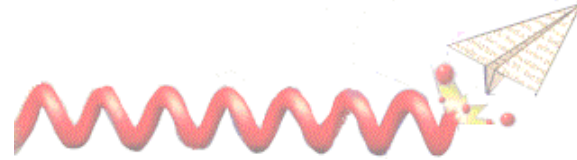


afirme bajo protesta de decir verdad que ha usado la marca en por lo menos uno de los productos o servicios en los que fue registrada y que no ha interrumpido el uso de la marca en un plazo igual o mayor a tres años, periodo establecido por el artículo 130 de la presente Ley.

Como vemos, este último requisito es de suma importancia, pues para que la renovación de la marca sea procedente se requiere que exista un uso continuo de ella, pues de lo contrario la renovación no se actualizaría y este registro caducaría de acuerdo con los artículos 130 y 152 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, en los cuales se determina que a falta de uso de la marca, procede la caducidad de la misma. Jalife Daher¹⁸⁵ señala que esta disposición obedece a que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de que la marca constituye un privilegio exclusivo a favor del titular y que el hecho de que no sea usado dicho registro es un abuso injustificado que perjudica a terceros que pretenden proteger sus productos o servicios con una marca similar en grado de confusión. Por ello, se considera que la caducidad en este caso es una sanción justificable, pues con ello se evita que se tengan registros de marca que bloquean el registro de otras que sí serían explotadas. Por ello la importancia de exigir, al titular de la marca, su uso continuo, pues de lo contrario la renovación versaría sobre un registro inútil, ya que la marca al no ser usada se le impediría a terceros el registro de sus marcas atentando con ello al interés público, pues no se le permitiría a cualquier otro registrar una marca similar, evitando con ello garantizar a la sociedad la procedencia del producto que adquiere.

Como vemos el registro de una marca trae efectos jurídicos importantes de los cuales depende su vigencia y su renovación, que a su vez son también efectos de este registro, incluso el maestro Carrillo Toral establece una lista de derechos y otra de obligaciones que el titular del registro marcario debe cumplir para mantenerlo vigente y protegido, dichas listas establecen lo siguiente:

¹⁸⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley..., Ob., Cit.*, pp. 318-319.



DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.

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

1. *Derecho al uso exclusivo de la marca;*
2. *Derecho de persecución a los infractores de la marca;*
3. *Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías de la marca infractora;*
4. *Derecho de solicitar que se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados;*
5. *Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados.*
6. *Derecho de solicitar el destino de los bienes asegurados;*
7. *Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción;*
8. *Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley contra los infractores;*
9. *Derecho de exigir indemnización;*
10. *Derecho de reparación del daño material o al pago por daños y perjuicios;*
11. *Derecho de conceder licencias de uso de marca;*
12. *Derecho de transferir los derechos que confiere la marca registrada;*
13. *Derecho de renovar el registro de la marca.*¹⁸⁶

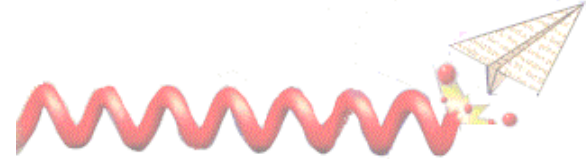
Esta lista señala derechos que se traducen en medios para la defensa de la marca y en medios de persecución contra aquellos que violen el derecho de uso exclusivo que ha obtenido el titular de la marca, también establece medios a través de los cuales puede obtener una mayor explotación de su marca como el hecho de transmitirla, conceder licencias de uso o franquicias de ella y obtener con ello ganancias económicas.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA.

De la misma manera, el titular de una marca registrada tiene que cumplir con varias obligaciones establecidas en la LPI:

1. *La marca debe usarse en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios registrados, de manera ininterrumpida durante tres o más años consecutivos;*
2. *Usar la marca tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo;*
3. *Dejar de usar la marca, si así lo exige el IMPI, cuando:*
 - a) *El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.*
 - b) *El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y*

¹⁸⁶ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual...*, Ob., Cit., p. 166 y 167.



- c) *El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población;*
4. *Usar la leyenda “marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo R, sólo en los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada;*
5. *Renovar el registro de una marca dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará;*
6. *Inscribir ante el IMPI el documento en el que conste la transmisión de derechos, si se diera el caso.*¹⁸⁷

Como vemos, hallamos obligaciones que todo titular de un registro marcario tiene, pues le establece: cómo, cuándo y dónde debe usar su marca; cuando y ante quien realizar la renovación de su marca; y la inscripción ante la autoridad de las transmisiones o de licencias de su marca que otorgue, esto con el fin de que sus actos surtan efectos contra terceros.

4.2 Efectos Jurídicos de la Concesión de una Marca Después de los Diez Años de Vigencia.

En el anterior numeral vimos los efectos jurídicos que se producen al obtener el registro de marca dentro del plazo de los diez años de vigencia, sin embargo, cabe la posibilidad, y en la práctica se ha visto, de que el otorgamiento de marcas se dé después de su periodo de vigencia, por ello se realiza esta investigación.

4.2.1 La posibilidad de que los efectos del registro de la marca no se retrotraigan.

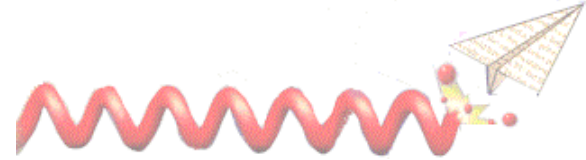
En el anterior numeral, los maestros Mauricio Jalife Daher¹⁸⁸, Alicia Yolanda Núñez Ramírez¹⁸⁹ y Arturo David Reyes Lomelín¹⁹⁰, en concordancia con el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, afirman que el otorgamiento del registro marcario es el único medio para obtener, a favor de su titular, el derecho de uso exclusivo de la marca, por lo que éste se considera como uno de los efectos jurídicos más importantes de dicho registro.

¹⁸⁷ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual...*, Ob., Cit., pp. 166 y 167.

¹⁸⁸ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp. 103-106.

¹⁸⁹ Núñez Ramírez, A., Y., *Efectos Jurídicos...*, Ob., Cit., pp. 61-63.

¹⁹⁰ Reyes Lomelín, A., D., *La Protección de la Marca...*, Ob., Cit., pp. 7 y 9



Sin embargo, siguiendo a la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 95, otro de los efectos jurídicos del registro marcario es la vigencia del mismo y como consecuencia de dicha vigencia deviene la renovación, la cual es un medio de conservación del registro, incluso un autor que considera esta idea es el maestro Alfredo Rangel Ortiz¹⁹¹, quien señala que el registro de una marca es la fuente del derecho del uso exclusivo de la misma, afirma que nuestro sistema jurídico de Propiedad Industrial es un sistema proteccionista, lo cual es correcto ya que sólo mediante el registro se tiene la protección del sistema jurídico, pues a través de él se da un reconocimiento a los titulares de las marcas.

Con base en los anteriores párrafos, puedo decir que esos efectos jurídicos son los principales que se producen con el registro, pero también, desde mi punto de vista hay que mencionar que existen otros igualmente importantes como lo son los medios de defensa del registro contra terceros que pretenden usar una marca sin la autorización del titular. Sin embargo, estos son como la ley lo señala medios de defensa del registro que tiene el titular, es decir, la ley le otorga acciones al titular que podrá ejercer para defensa de su registro.

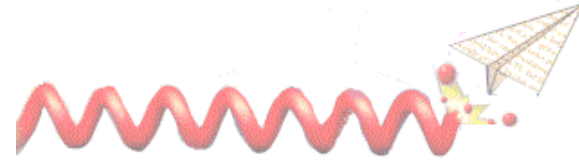
Como sabemos, los efectos de los que hemos hablado se producen sólo a través de la obtención del registro de la marca, siempre que éste sea otorgado por la autoridad dentro de los diez años de vida de la misma, tal como lo señala el artículo 95 de la LPI, que establece la temporalidad de vigencia un registro marcario y que a la letra dice:

Artículo 95.- *El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.*¹⁹²

Por lo que establece el artículo anterior, la marca y su registro deberán tener un periodo de vida o vigencia de diez años, lo cuales serán contados a partir

¹⁹¹ Rangel Ortiz Alfredo, Modos de Concluir el Derecho a la Marca. México 1984, p. 15.

¹⁹² *Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit.,* p 31.



de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Por ello es importante resaltar que estos efectos se producen y se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud, como consecuencia de que tal registro se otorga dentro del plazo de vigencia del registro inicial de diez años, tal como lo establece el artículo en comento, esto en concordancia con el Tratado de Libre Comercio en su artículo 1708.7 que indica como plazo mínimo de vigencia de una marca el de diez años por ello el Acuerdo por el cual se establecen las Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su artículo 26 establece como plazo máximo de seis meses para otorgar un registro marcario, si es que el Instituto no realiza ningún requerimiento, es decir, que el registro se debe otorgar, tal como lo establece este acuerdo, dentro del plazo de vigencia de la marca y nunca posterior a él.

Como ya lo vimos en el numeral 4.1., autores como Viñamata Paschkes¹⁹³, Reyes Lomelín¹⁹⁴, Jalife Daher¹⁹⁵ y Carrillo Toral¹⁹⁶, con base en la propia Ley de la Propiedad Industrial, coinciden en que la vigencia de una marca es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero ellos no mencionan explícitamente que el plazo de vigencia pudiera prorrogarse o extenderse a más de diez años, pues al otorgársele al titular de la marca, un plazo de gracia de seis meses, después de que la vigencia de la marca se cumplió, tal como lo establece el artículo 133 de la propia LPI, nos encontramos ante una evidente prorroga del registro. Sin embargo el maestro Jalife Daher tiene una opinión particular sobre este plazo, la cual veremos más adelante. Esta concesión de seis meses posteriores al vencimiento de vigencia de la marca para realizar el trámite de la renovación y el tiempo en que éste se resuelve hace que el plazo de vigencia del registro marcario se prorrogue a más de diez años.

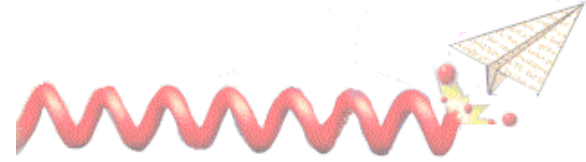
Cuando una marca se otorga después del periodo de vigencia de dicho registro no cabe la posibilidad de que esos efectos se produzcan, es decir, que

¹⁹³ Viñamata Paschkes, C., E., *La Propiedad Intelectual...*, Ob., Cit., p. 385

¹⁹⁴ Reyes Lomelín, A., D., *La Protección de la Marca...*, Ob., Cit., pp. 64-65

¹⁹⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp. 260 y 325.

¹⁹⁶ Carrillo Toral, P., *El Derecho Intelectual...*, Ob., Cit., p153-154.

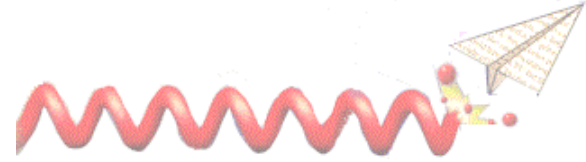


tomando en cuenta lo establecido por la LPI, en su artículo 95 y lo que afirman los autores que hemos consultado, en cuanto a la vigencia de un registro marcario, podemos afirmar que no es posible que los efectos del registro se retrotraigan a la fecha de presentación de la solicitud de registro, pues éste ya ha fenecido, es decir, ya no produce sus efectos, porque su periodo de vigencia ha transcurrido al sobrepasar el plazo de los diez años de su vigencia, tal como lo afirma el artículo 95 de la LPI, es decir, se estaría otorgando una marca en contravención a lo que establece la propia Ley, y el principal responsable de este acto sería el Servidor Público, que en este caso, es el Coordinador Departamental de Exámenes de Marcas.

Ahora, tomando en cuenta que la marca o el registro de la misma se otorga fuera de lo establecido por la propia Ley, entonces ésta sería considerada como un registro nulo con fundamento en el artículo 151 fracción I, primer párrafo, nulidad que puede ser declarada de oficio por el IMPI o a petición de parte o a petición del Ministerio Público Federal, cuando tenga interés la federación, tal como señala el artículo 155 de la LPI.

Como ya vimos, no es posible que los efectos del registro de una marca se produzcan y mucho menos que se retrotraigan, pues en primer lugar se trata de un registro sin vigencia, sin efectos, es una marca muerta; y en segundo lugar, se trata de un registro nulo por otorgarse en contravención a lo establecido por la LPI, sin embargo, cuando se presentan estos casos ante el IMPI, éste los resuelve concediendo una renovación y solicitando, al titular del registro vencido, realice el pago por dicho trámite, pues su registro se encuentra en el plazo de gracia para ser renovado, es decir, dentro de los seis meses siguientes de su vencimiento, con la finalidad de que su registro surta efectos y así revivir su marca ya muerta.

De acuerdo a lo anterior considero que un punto que fundamenta esta tesis, además de los preceptos de la LPI ya citados, es la afirmación que hace el maestro Mauricio Jalife Daher al comentar sobre el plazo de gracia que se



concede, por el artículo 133 ya citado, al titular de la marca para tramitar la renovación de su registro. Y que a la letra dice:

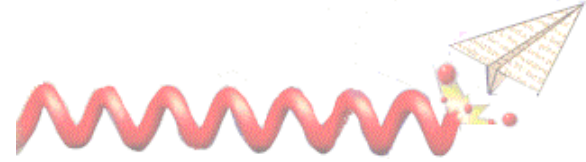
*Es desde luego muy cuestionable la renovación solicitada en el plazo de gracia de seis meses que concede el precepto, por virtud de que, jurídicamente, el derecho correspondiente ha fenecido por el transcurso del plazo de vigencia; en esas condiciones, puede estimarse que no es posible renovar un derecho que ha dejado de existir.*¹⁹⁷

Como vemos el maestro Jalife Daher señala que al renovar un registro marcario en plazo de gracia es como renovar un registro muerto porque se está renovando algo que ya no tiene efectos, esto a consecuencia del transcurso de su plazo de vigencia, pues la LPI claramente le otorga a dicho registro sólo diez años de vigencia, sin señalar que existirá la posibilidad de prorrogar su vigencia para dar oportunidad, al titular, de renovar dicho registro y en consecuencia, ya no es posible renovar algo que ya no está vigente. Sin embargo, el mismo Jalife Daher¹⁹⁸ señala que este plazo de gracia es una ficción legal que se crea para dar oportunidad a que el titular logre proteger y prolongar, mediante dicha renovación el registro y los efectos del mismo, es decir, se trata de reinstalar la vigencia y los efectos del registro marcario desde el día en que concluyó la vigencia de dicha marca. De hecho varias legislaciones otorgan esta ficción a marcas registradas, para dar oportunidad de renovar y prolongar así, los efectos de su registro, un ejemplo de ello, como nos lo señala la maestra Elena de la Fuente García¹⁹⁹, que en el sistema estadounidense la solicitud de renovación se debe presentar seis meses antes de que expire el periodo de vigencia de la marca o dentro de los tres meses siguientes al término de este periodo, pagando las tasas adicionales. Como vemos esta ficción no sólo está presente en nuestro país. Sin embargo, como lo señalamos es para seguir protegiendo un derecho que ya existía, que se otorgó conforme a los términos establecidos por la Ley aplicable, como lo afirma el maestro Jalife Daher, es una ficción para reinstalar a la vigencia de la marca, es

¹⁹⁷ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., p. 325.

¹⁹⁸ *Ibidem.*, pp. 325.

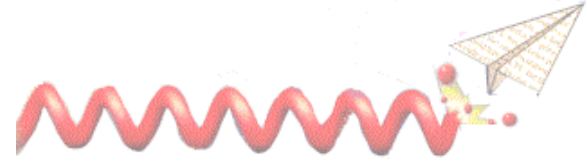
¹⁹⁹ De la Fuente García, Elena. *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*. Edit. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S. A. Madrid. 1999. p.105.



decir se protegen derechos, beneficios y obligaciones anteriormente adquiridos legalmente.

Coincidiendo con el maestro Jalife Daher, esta ficción legislativa trata de proteger un derecho que ya existía, es decir, está protegiendo un derecho que se otorgó mientras el mismo tenía vigencia, pues se otorgó dentro del periodo de los diez años, tal como lo establece el artículo 95 de la LPI, es decir, este registro no está siendo otorgado fuera del plazo señalado por la ley y por lo tanto, es justo otorgarle a su titular un plazo de gracia para renovar y así conservar la protección que obtuvo legalmente, pero por el contrario en el caso de los registros marcarios otorgados después de diez años, es decir, sin vigencia, sin vida, qué se puede proteger, si este derecho o simplemente este registro nunca existió, nunca produjo sus efectos, consecuencia del otorgamiento del registro fuera del tiempo establecido por la Ley, lo único que tal vez sería rescatable sería la expectativa de derecho que se produce al presentar la solicitud de registro, pero aun así el registro se otorgaría fuera de lo establecido por la misma, es decir, no puede existir un plazo de gracia para otorgar la renovación a un registro muerto y así revivirlo, pues podría decirse incluso que este registro nunca existió, además si esto sucede, es decir, que el registro de la marca se otorgará después de los diez años a través de la renovación, se contravendría a la ley y la marca sería nula, tal como lo señala el artículo 151 fracción I, primer párrafo, y con ello en lugar de otorgar protección y seguridad jurídica al titular, se le otorgaría todo lo contrario ya que su registro de marca desde su nacimiento es nulo y por lo tanto no contaría con ninguna protección legal

Incluso siguiendo lo establecido por la propia LPI estaríamos frente a un registro que ya no tienen validez, ya que se otorgó de manera distinta a como lo señala la ley mencionada, es decir, que si se otorga dicho registro se estaría sobre pasando el periodo establecido por su artículo 95 y por el señalado por el artículo 1708.7 del Tratado de Libre Comercio, transgrediendo a todas luces la propia Ley, lo que traería como consecuencia que terceros interesados solicitaran la



declaración administrativa de nulidad de dicho registro, tomando como fundamento el artículo 151 fracción I de la LPI que establece la posibilidad de solicitar la declaración de nulidad del registro marcario por haberse otorgado en contravención de la ley, por lo que dicha solicitud de declaratoria no tendría ningún obstáculo para ser procedente.

4.2.2 Posible nulidad del registro conforme al artículo 151, fracción I, primer párrafo.

Como se ha visto en el anterior numeral, cuando un registro de marca es otorgado con posterioridad a los diez años de su vigencia éste, no puede producir efectos por el hecho de que estaría otorgándose un registro en contravención de lo establecido por la LPI, traduciéndose el otorgamiento de un registro nulo, sin efectos jurídicos. Por ello, cualquier solicitud de declaración de nulidad del registro marcario fundamentada en el artículo 151, fracción I, primer párrafo, sería procedente y eficaz de manera inmediata, ya que dicho registro se ha otorgado transgrediendo el artículo 95 de dicha ley, al sobrepasar los diez años de vigencia del registro marcario.

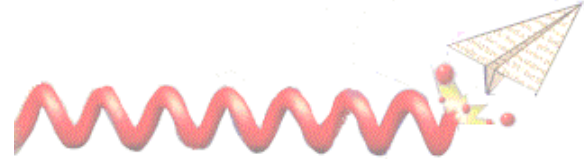
Antes de pasar al tema en concreto es indispensable saber en qué consiste la nulidad. Por ello, de manera general el maestro Castrejón García, citando al maestro Rafael de Pina, nos dice que la nulidad es:

La ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.²⁰⁰

Castrejón García señala que el maestro César Sepúlveda señala dos tipos de nulidad la del registro y la de la marca. La nulidad del registro surge cuando éste incumple con los requisitos formales del mismo, ante este tipo de nulidad la única opción del titular de la marca será realizar otro registro pero en este caso de manera regular. Por otro lado, la nulidad de la marca produce la desaparición total

²⁰⁰ Castrejón García, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. 3ª ed., Edit. Cardenas Editor Distribuidor. México 2003. P. 212.

*Artículo reformado, D.O.F., 2 de agosto de 1994.



de la misma, y en cuanto la resolución de nulidad quede firme, desde ese momento ya no podrá usarse, y si el titular la usara se consumaría un acto delictivo.

De acuerdo con los autores anteriormente citados podemos afirmar que la nulidad de la que estamos hablando es el referente al del registro de marca y no del de la marca, pues el registro es el que se está otorgando fuera del periodo de vigencia establecido por el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, en contravención a la Ley de la materia vigente, causa suficiente para actualizar la hipótesis establecida en el artículo 151 fracción I del párrafo primero.

Nos referimos a la nulidad del registro de la marca porque éste se ha otorgado en contravención a lo que establece la LPI en su artículo 151 fracción I, párrafo primero, el cual señala lo siguiente:

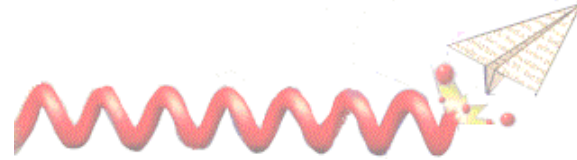
***Artículo 151.-** *El registro de una marca será nulo cuando:*

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro²⁰¹

Ahora, de acuerdo con lo que establece el presente artículo y coincidiendo con lo que afirma Jalife Daher²⁰², la redacción del mismo es muy amplia dando con ello amplio margen para solicitar la declaración de nulidad del registro de la marca por faltar a cualquier precepto la Ley de la Propiedad Industrial, incluso por detalles con los que algún particular considere violadas en la concesión del registro y el que se otorgue una marca con posterioridad a su vigencia sí sería una transgresión grave a la Ley y por lo tanto procedería con mucha más efectividad, es decir, que el propio IMPI, al otorgar un registro marcario después de los diez años de vigencia, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, transgrede el artículo 95 de dicha ley, pues señala claramente que la vigencia de un registro marcario será de diez años, a diferencia de la vigencia mínima de diez años que establece el artículo 1708.7 del Tratado de Libre

²⁰¹ *Ley de la Propiedad..., Ob., Cit., p. 43.*

²⁰² *Jalife Daher, M., Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., p.355.*



Comercio de América del Norte, por ello la nulidad sería procedente y en consecuencia el Instituto estaría otorgando marcas sin seguridad jurídica para los titulares, pues en el caso de que se presente una solicitud de nulidad, ésta acabaría con el registro marcario sin ningún obstáculo, quedando el titular de dicho registro sin defensa alguna contra dicha acción.

Esta nulidad del registro marcario al ser contrario a la LPI, podría consistir en un recurso verdaderamente eficaz para los terceros interesados contemplados en el artículo 92 fracción I de la Ley ya citada, pues aunque a ellos no les es eficaz el registro, siempre que se encuentren en el caso que establece dicha fracción, pueden solicitar la nulidad del registro sin encontrar ningún obstáculo para obtener dicha declaración de nulidad, obteniendo fácilmente el registro de su marca y por ende, el derecho al uso exclusivo de la misma, sin que titular de la marca controvertida pueda acudir a defensa alguna y el propio IMPI no tendría forma de defender a ese titular ni defender su acto, esto como consecuencia de haber otorgado un registro fuera de lo establecido por la Ley que rige sus actos.

El artículo 92 en su fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente, respecto a los terceros a los cuales no les es aplicable el registro de la marca:

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

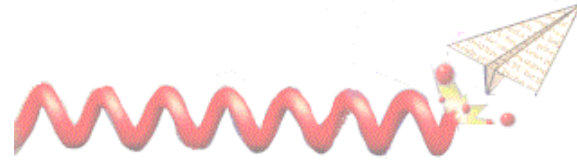
**I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y.*²⁰³

Sin embargo, no sólo los terceros interesados mencionados en el anterior artículo, son los únicos que pueden solicitar dicha nulidad del registro, pues el

* Fracción reformada D.O.F., 2 de agosto de 1994

²⁰³ *Ley de la Propiedad...*, Ob., Cit., pp. 29-30.

*Artículo reformado, D.O.F., 2 de agosto de 1994



artículo 155 de la LPI quienes tienen la facultad para solicitar la declaración de nulidad, caducidad, o cancelación de un registro, dicho artículo establece lo siguiente:

****Artículo 155.-** La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.²⁰⁴*

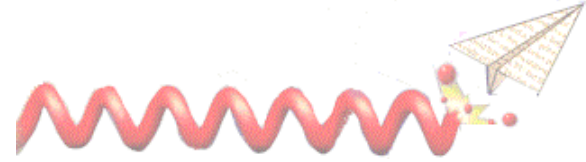
Como vemos el anterior precepto establece quienes pueden ejercitar la acción de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, sin embargo, estas solicitudes de declaración serán procedentes sólo cuando los solicitantes tengan y justifiquen su interés jurídico²⁰⁵. En el caso del actor que solicite la declaración de nulidad, caducidad o cancelación, será aquel que justifique su interés jurídico al tener una solicitud de registro en controversia con otra marca que ya esté registrada y la cual se pretenda anular, caducar o cancelar, o que el demandado que es titular de un registro conteste por medio de reconvencción, ahí encontramos otra persona que justifica su interés jurídico; por otro lado, procederá de oficio cuando sea solicitada por el IMPI, cuando éste tenga interés jurídico y esto se actualiza cuando este Instituto es titular de algún registro; y respecto de la Federación, procedería a petición del Ministerio Público Federal.

Conforme al interés jurídico de los interesados para promover la nulidad del registro marcario, el maestro Viñamata Paschkes, cita la siguiente Jurisprudencia en la cual se determina claramente, quienes tienen ese interés jurídico:

MARCAS, NULIDAD DE. QUIÉNES PUEDEN DEMANDARLA. *Conforme al numeral 151 de la Ley de la materia, la decisión administrativa sobre la validez de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento iniciado "a petición de parte". El análisis del texto legal, en su relación con los demás preceptos del cuerpo normativo en estudio, y en su proyección respecto de las leyes que han estado vigentes en esta materia desde el año de mil novecientos ochenta y siete, revela que la acción de nulidad está dispuesta a favor, no sólo de aquellos que de manera singularizada, a título personal y exclusivo vean afectados directamente sus derechos subjetivos (en el caso de una invasión de los derechos*

²⁰⁴ Ley de la Propiedad Industrial, Ob., Cit., p. 45.

²⁰⁵ Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley...*, Ob., Cit., pp. 385-388.



derivados de una marca, por imitación o semejanza en grado de confusión, o en el desconocimiento del derecho nacido al uso de una marca aún no registrada, según los numerales 91 fracciones XXI y XXII, y 93 de la Ley), sino también de todos aquellos que de manera indirecta, pero igualmente actual, vean afectados sus intereses legítimos de grupo por haberse violado las reglas de la actividad marcaria (en ciertos casos de competencia desleal o de engaño al público consumidor). Esta doble vertiente de interesados –los que acuden en defensa de un derecho subjetivo violado y los que acuden invocando otro interés jurídico, no simple, que les asiste por su proximidad al acto y porque resienten de manera refleja los efectos perjudiciales de éste, al verse privados de una situación ventajosa derivada de la observancia de la Ley-, responde a la preocupación del legislador de garantizar al respecto; tanto de los derechos exclusivos nacidos de un registro marcario, como de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de la propiedad Industrial.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S. A. de C. V. 3 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos²⁰⁶.

Con base en la anterior Jurisprudencia, también los autorizados, licenciarios o los franquiciarios, podrían ejercer esa acción, al igual que otros terceros que se vean perjudicados por alguna marca igual o semejante en grado de confusión con la que usan o tienen el derecho de uso exclusivo; así como también, terceros que comercializan dicha marca. Como vemos no sólo los afectados directamente sino también los que resienten los efectos de una conducta desleal o del otorgamiento de una marca en contravención de la LPI, pueden promover la nulidad de dicha marca.

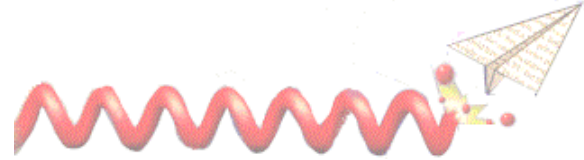
Cuando se realiza la declaración de nulidad de una marca, el maestro Castrejón García nos señala que se producen los siguientes efectos:

- a) *Cesación de los derechos originados por el registro otorgado;*
- b) *Carencia inmediata del interés jurídico otorgado originalmente al titular de un registro nulo;*
- c) *Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o servicios del mercado nacional que sean identificados con un registro marcario nulo, y*
- d) *Aplicación en su caso de sanciones o ejercicio de acción penal para el titular de un registro nulificado.²⁰⁷*

De acuerdo con Castrejón García observamos que, al establecer estos efectos de la nulidad de una marca, el titular de la marca nulificada pierde todos

²⁰⁶ <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>

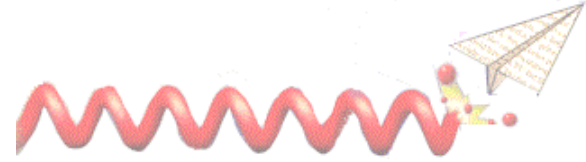
²⁰⁷ Castrejón García, G., E., *El Derecho Marcario...*, Ob., Cit., p. 219.



los derechos y obligaciones que le traía su registro. Por lo anterior, esto es lo que sucedería con una marca registrada con posterioridad a los diez años de vigencia, ya que se otorga una marca, en primer lugar, sin efectos, y en segundo lugar, fuera de lo establecido por la Ley de la materia, por ello el IMPI al otorgar estos registros no ofrece ningún tipo de seguridad jurídica para los titulares de estas marcas, pues aunque otorgue la opción de darles vigencia o validez a este tipo de marcas a través del trámite de una renovación, tampoco hay seguridad jurídica ya que se podría solicitar la caducidad de dicho registro con fundamento en el artículo 152 fracción I, caso que veremos en el siguiente numeral.

4.2.3 Posible caducidad del registro conforme al artículo 152, fracción I.

En el anterior numeral indicamos que al ser concedido un registro dentro del plazo posterior a su vigencia, es decir, posterior a los diez años, corre el riesgo de ser anulado por tratarse de un registro que desde su nacimiento es contrario a la Ley, por tener una vigencia mayor a la establecida por ésta última, y en consecuencia no puede producir efecto alguno. Sin embargo, cuando al IMPI se le presenta esta problemática la soluciona haciendo un requerimiento al titular para que promueva la renovación de su registro, pero como bien sabemos, para que la renovación sea otorgada se deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 133 a 135 de la LPI, pues de lo contrario no procederá dicha renovación. Contrariamente a esto el Instituto otorga, en estos casos, dicha renovación para dar vida a un registro que nació muerto, pues nunca produjo efecto alguno, pero esto no termina ahí, ya que a pesar de que la renovación fue solicitada dentro del plazo de gracia, tal como lo señala el artículo 133 de la Ley ya citada, y ella se otorgó en estas circunstancias, entonces estamos frente a un caso de renovación fuera de los términos que la Ley establece. En consecuencia, tal como lo establece el Artículo 152, fracción I, se produciría la caducidad, pues se está renovando un registro que en realidad nunca surtió efecto alguno, porque su vigencia feneció tal como lo señala el artículo 95 del mismo ordenamiento y al suceder esto, sería imposible cumplir con los requisitos solicitados por la Ley para conceder la renovación del registro.

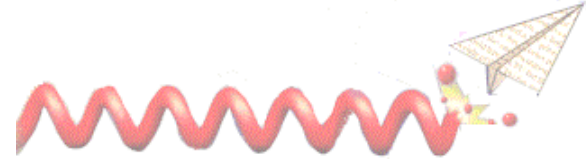


La caducidad en el Derecho de la Propiedad Industrial es una forma de extinción del registro marcario que se produce no porque el titular no haya dejado de ejercitar acciones dentro de un procedimiento sino porque dicho titular, falta o viola diversas disposiciones que establece la Ley de la materia²⁰⁸, que en este caso es la Ley de la Propiedad Industrial.

Como señala el artículo 95 de la LPI, el registro de toda marca tendrá una vigencia de diez años, es decir, no señala por lo menos o máximo diez años, establece diez años exactos, con la alternativa de renovar la veces que se considere necesarias el titular para mantener su registro vigente y que por ende surta sus efectos, por ello al transcurrir los diez años de vigencia del registro procederá la renovación, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la propia Ley, que son los siguientes: en primer lugar, solicitar la renovación dentro del plazo de seis meses antes del vencimiento de la vigencia del registro o solicitarla dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes al vencimiento del registro (artículo 133 LPI); en segundo lugar, presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente (artículo 134 LPI); en tercer lugar, presentar conjuntamente a la solicitud de renovación el escrito en que manifieste bajo protesta de decir verdad, el haber usado la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplica (artículo 134. LPI); y por último, no haber interrumpido el uso de la marca por un plazo mayor a tres años continuos (artículo 134 LPI).

De acuerdo a lo anteriormente señalado, podemos decir que el solicitante cumpliría con todos lo requisitos, pues pudo haber usado su marca efectivamente, es decir, usar la marca como signo distintivo, pero no como una marca registrada pues dicho registro no existe y por lo tanto no surte efecto alguno, por lo que surge la pregunta, ¿qué es lo que va a renovar?, si su registro como ya vimos, no tuvo vigencia alguna y por ende no existió, pues se concedió cuando ya no tenía vida.

²⁰⁸ *Ibidem.*, p. 303.



Podemos decir que sí, el IMPI le da la opción de renovar y que de esta manera reviva su marca. Sin embargo, a pesar de esto el titular de dicho registro no tiene la seguridad jurídica que un registro normal implica, pues podría surgir el caso de que alguien con algún interés afectado por dicho registro promueva la nulidad o, en este caso, la caducidad de la marca, y que ambas procedan sin ningún obstáculo por el hecho de que la renovación que se impugna viola la ley de la materia.

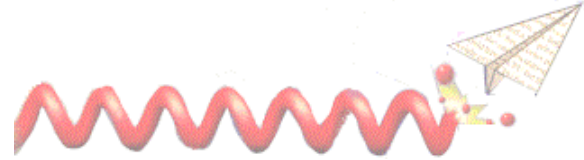
Incluso como ya lo habíamos comentado, el maestro Jalife Daher manifiesta que el plazo de gracia es una ficción legal para reestablecer la vigencia del registro, pues en realidad éste ya no tiene vigencia alguna, pues ha fenecido y, concretamente, para el caso de los registros concedidos con posterioridad a los diez años de vigencia, no tengo más que estar de acuerdo con él, pues se trata de un registro otorgado en contravención a la Ley y por ese hecho no se puede renovar pues al renovarlo se confirma un derecho otorgado de manera ilegal y no hay derechos adquiridos que proteger.

Por lo que se ha afirmado considero que incluso la renovación de un registro otorgado con posterioridad a su vigencia, es contrario a la Ley por no existir un derecho que deba ser renovado, legalmente hablando, pues esa marca nunca surtió efectos, y en este caso al otorgarlo fuera de lo establecido por la Ley se actualiza la hipótesis del artículo 152 fracción I de la LPI, la cual establece lo siguiente:

Artículo 152. - *El registro caducará en los siguientes casos:*
*I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y*²⁰⁹

El artículo anterior es el fundamento de lo afirmado en el párrafo superior, pues la renovación que se concede no se lleva a cabo como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial, ya que ésta en su artículo 133, establece que la solicitud debe realizarse dentro de los seis meses anteriores o dentro de los seis meses

²⁰⁹ *Ley de la Propiedad Industrial., Ob., Cit., p. 44.*



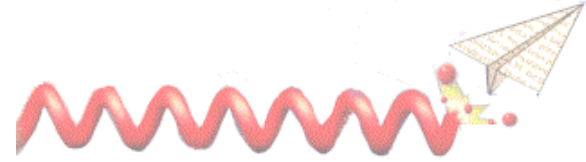
posteriores inmediatos al vencimiento del registro. Sin embargo, en el caso de estos registros otorgados con posterioridad a su vigencia no puede proceder una renovación ya que dicha vigencia nunca existió, pues no fueron diez años sino más, pues los diez años se cuentan desde la fecha de presentación de la solicitud de registro a la fecha de expedición del título de la marca, por ello, desde el otorgamiento se estaría violando la Ley y la renovación no sería conforme a lo que establece dicho ordenamiento y por el contrario, se confirmaría dicha contravención. Siguiendo a Castrejón García, la caducidad de una marca se produce cuando el titular de un registro marcario deja de observar o falta a las diversas disposiciones que establece la Ley de la materia, lo cual sucede en este caso, teniendo como inductor de este hecho al Coordinador de Departamental de Exámenes de Marcas, pues a través de él se le requiere la renovación.

El mismo maestro Castrejón García establece tres efectos fundamentales de la caducidad de un registro marcario:

- a) Extinción del registro;
- b) Cesación de los derechos derivados de dicho registro;
- c) Cesación de efectos en contra de terceros.”²¹⁰

Es decir, simplemente deja de surtir efectos la marca, pero no sucede como en la nulidad, que los productos amparados que aún circulan en el mercado se retiran del mercado, a consecuencia de la ilicitud del registro y por el contrario, en el caso de la caducidad simplemente deja de existir jurídicamente dicho registro, pero lo que se comercializó anteriormente con este registro marcario seguirá ahí hasta agotarse, pero jurídicamente la marca ya no surtirá efecto alguno.

²¹⁰ Castrejón García, G., E., Ob., Cit., p. 306.



4.2.4 Responsabilidad administrativa de la autoridad, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por conceder el registro de una marca con posterioridad a su vigencia.

En este numeral analizaremos la responsabilidad administrativa en la que incurre el servidor público, por conceder el registro de una marca después de los diez años de vigencia de la misma. Por ello veremos desde lo qué es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como el concepto de servidor público y en que consiste la responsabilidad administrativa en la que incurre dicho servidor público y las sanciones a las que se hace acreedor.

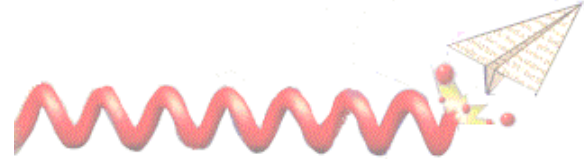
4.2.4.1 Conceptos:

4.2.4.1.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, concretamente de la Secretaría de Economía, la cual a su vez es una dependencia del Ejecutivo Federal. Este organismo cuenta con personalidad jurídica y un patrimonio propios. Dicho Instituto es una autoridad administrativa encaminada a la aplicación de los ordenamientos reguladores de la protección de la Propiedad Industrial, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. Por lo que este Instituto, es el competente para conocer y conceder registros, renovaciones, trámites, así como llevar a cabo procedimientos que afecten a las figuras que son de su conocimiento como las marcas, las marcas colectivas, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado, el secreto industrial, los avisos comerciales, los nombres comerciales y las denominaciones de origen²¹¹.

Siguiendo con el concepto del IMPI, dentro del portal electrónico de dicho Instituto se ha establecido su concepto, el cual citamos textualmente:

²¹¹ Martínez Morales, Rafael I. Derecho Administrativo 3er. Y 4to. Cursos. 4ª. Ed. Edit. Oxford. México 2005. p. 256.



¿QUÉ ES EL IMPI?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

*Es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.*²¹²

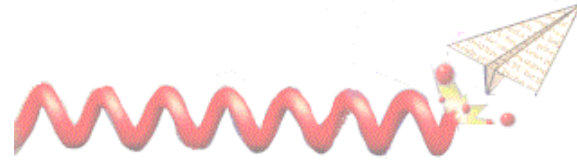
Como vemos este concepto es coincidente con el que señala el maestro Martínez Morales, pues el presente concepto establece que el IMPI es un organismo descentralizado, así como también lo señala el maestro Martínez Morales, además de que se trata de una autoridad legal para administrar el sistema de la Propiedad Industrial, es decir que es una autoridad competente para conocer sobre los trámites y conflictos que surjan con relación a la materia de la propiedad industrial, y de igual manera lo señala el maestro Martínez Morales. Por último, el presente concepto señala al Instituto como autoridad legal porque se le otorgó esta facultad en la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial a partir del mes de agosto de 1994, pero principalmente porque es la autoridad encargada para aplicar la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como para conocer y resolver sobre los conflictos o controversias suscitadas en esta materia.

4.2.4.1.2 El servidor público.

Martínez Morales señala que la denominación Servidor Público, es la denominación general, pues ésta abarca las denominaciones tanto de empleado como la de funcionario públicos, esto con base en que afirma que los servidores públicos son todas aquellas personas a las que el Estado otorga un cargo o comisión de cualquier tipo para la realización de determinadas acciones encaminadas al fin del Estado²¹³.

²¹² www.impi.gob.mx/queeselimpi

²¹³ Martínez Morales, R., I., Derecho Administrativo..., Ob., Cit., p. 307.



El maestro Narciso Sánchez Gómez coincide con el maestro Martínez Morales, al señalar que el nombre de servidor público es genérico, ya que en la actualidad sirve para denominar a toda aquella persona que ocupe un cargo o comisión en la administración pública, pero con la relevancia de que el maestro Sánchez Gómez señala, que es dentro de los tres rangos de la administración pública: en el Federal, en el Estatal o en el Municipal, y que dicha denominación no es exclusiva del Poder Ejecutivo sino también es aplicable a las personas que tienen un cargo, puesto o encomienda dentro del Poder Judicial o Legislativo, y en los tres poderes la denominación de servidor público abarca desde los altos mandos hasta los de menor categoría²¹⁴.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el concepto de Servidor Público en el artículo 108 del título cuarto, denominado “de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”, que a la letra dice:

Artículo 108. *Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.*

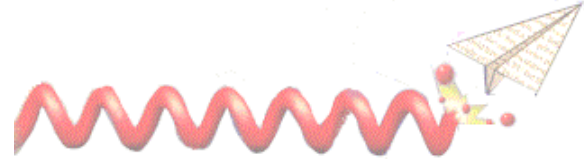
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

*Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.*²¹⁵

²¹⁴ Sánchez Gómez, Narciso. Primer Curso de Derecho Administrativo. 2ª. Ed., Edit. Porrúa. México 2000. pp. 379 y 380.

²¹⁵ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc>. p 61



Nuestra Constitución Federal determina, en este artículo, qué personas serán consideradas como servidores públicos, principalmente en el primer párrafo, pues como vemos en los demás párrafos se establecen casos concretos para el Presidente de la República, para gobernadores, para los diputados locales, para los ministros y magistrados de los tribunales de justicia locales y para los miembros de consejos de las judicaturas locales que incurren en responsabilidad.

En el primer párrafo del presente artículo se establece que será servidor público para el caso de responsabilidad, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública federal o local. Por lo tanto, la autoridad responsable de conceder el registro de la marca después de los diez años de vida de la misma, podemos encuadrarlo dentro de esta hipótesis, haciéndolo susceptible de responsabilidad administrativa, tal como lo establece este artículo Constitucional.

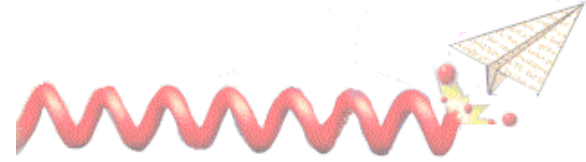
4.2.4.1.3 La responsabilidad de los servidores públicos.

Martínez Morales establece como concepto de responsabilidad de los servidores públicos el siguiente: “Responsabilidad es la obligación de pagar las consecuencias de un acto, responder por la conducta propia. Conforme a esta idea, un servidor público debe pagar o responder por sus actos indebidos o ilícitos, según lo establezcan las leyes.”²¹⁶

Dicho lo anterior, la responsabilidad de un servidor público consiste en el deber que tiene este último de responder, de hacer frente a las consecuencias de los actos indebidos o ilícitos que haya cometido, por su puesto en el ejercicio de su encargo, según la ley que regule sus actividades.

Al hacer referencia a actos indebidos o ilícitos se debe hacer la diferencia por el hecho de que el acto indebido es aquel en que la autoridad pudo haber

²¹⁶ Martínez Morales, R., I., *Derecho Administrativo Ob., Cit.*, p. 378.



realizado actos que son de su competencia pero los realiza de una manera que no es como lo señala la ley de la materia, es decir, por ejemplo fuera del tiempo y forma establecido por la Ley, que perjudique a persona alguna como en el caso de la concesión del registro de la marca después de su periodo de vida; y en el caso de un acto ilícito, es cuando el servidor en el ejercicio de su encargo comete o realiza un acto u omisión que encuadre en una conducta fuera de la ley penal, es decir, que cometa un delito.

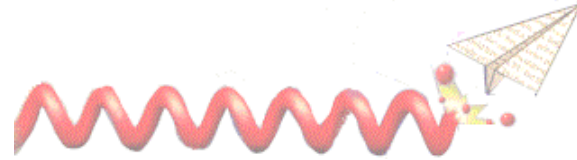
Sobre el tema de la responsabilidad de los servidores públicos el maestro Andrés Serra Rojas señala lo siguiente: "... La responsabilidad de la función pública es la obligación en que se encuentra el servidor del Estado que ha infringido la ley, por haber cometido un delito, una falta o ha causado una pérdida o un daño, y debe responder por ella."²¹⁷

Tanto el maestro Serra Rojas como el maestro Martínez Morales coinciden respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, pues ambos resaltan que ésta, consiste en la inobservancia o violación a la ley que regula la conducta del servidor y que esa conducta, incluso podría encuadrarse en la hipótesis de un delito y por ende causar un daño o perjuicio a persona alguna. Por ello, al incurrir en esa responsabilidad, el servidor público, será sometido al procedimiento correspondiente que la Ley aplicable establezca, es decir, dependiendo de si la responsabilidad es administrativa, civil, penal o política. Sin embargo, en el caso del registro marcario que es concedido con posterioridad a su vigencia se configura una responsabilidad administrativa.

4.2.4.2 La Responsabilidad Administrativa del Servidor Público.

Como ya vimos, los servidores públicos incurren en una responsabilidad al no dar cabal cumplimiento a las funciones propias de su encargo, y en el caso de esta investigación el tipo de responsabilidad en que incurre nuestro servidor

²¹⁷ Sánchez Gómez, N., *Primer Curso de Derecho...*, Ob., Cit., p. 421.



público encargado de conceder los registros marcarios, es decir, el Coordinador Departamental de Exámenes de Marcas es de tipo Administrativa, la cual analizaremos enseguida

4.2.4.2.1 La responsabilidad administrativa.

Respecto a este tipo de responsabilidad, Martínez Morales expresa lo siguiente: “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que vayan en demérito de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que deben desempeñar sus empleos, cargos o comisiones”²¹⁸.

En el mismo sentido, Sánchez Gómez señala sobre la responsabilidad administrativa, lo siguiente:

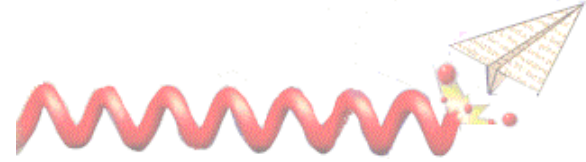
*La responsabilidad administrativa se exige a todos los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; en tales condiciones, el incumplimiento a tales deberes, la legislación respectiva previene la aplicación de sanciones por desviaciones hacia la arbitrariedad, la ilegalidad, la parcialidad o la injusticia.*²¹⁹

Sobre la responsabilidad administrativa ambos maestros determinan que ésta es exigible a todo servidor público, desde el que se encuentra en el nivel jerárquico más alto hasta el que se encuentra en el nivel más bajo, ya que se configura esta responsabilidad por el acto cometido o por la abstención de realizar un acto que le establece la ley y que a su vez, este acto u omisión signifique un demérito o una infracción a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, dentro de los cuales deben conducirse los servidores públicos para llevar a cabo sus funciones.

Dentro del artículo constitucional 108, se establece quienes son considerados como servidores públicos por dicha Ley suprema, los cuales son

²¹⁸ Martínez Morales, R., I., *Derecho Administrativo...*, Ob., Cit., p. 383.

²¹⁹ Sánchez Gómez, N., *Primer Curso de Derecho...*, Ob., Cit., p. 429.

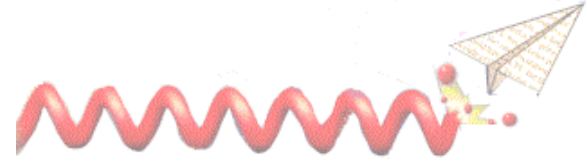


susceptibles de este tipo de responsabilidad. El listado que establece nuestra Constitución va desde los representantes de elección popular hasta los que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública tanto Federal como en la del Distrito Federal. Por lo tanto, se puede fincar responsabilidad a los trabajadores del Estado que se les identifica como de base, de confianza o supernumerarios así como a los altos funcionarios.

Por otro lado, el artículo 113 de la constitución suprema es el fundamento que nos señala los principios, que los maestros ya han señalado, y que los servidores públicos deberán de respetar y observar en el ejercicio de sus encargos, comisiones o empleos. Dicha referencia la hace el presente artículo al determinar que las leyes que regulen la responsabilidad administrativa aplicable a los servidores públicos, establecerán las obligaciones a cumplir por parte de dichos servidores para la salvaguarda de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, además de establecer las sanciones, los procedimientos y las autoridades competentes para conocer de dichas responsabilidades, así como para dar aplicación a dichas sanciones.

La ley a la que hace referencia el artículo 113 Constitucional es la denominada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, la cual tiene como antecedente a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982. La primera de las leyes anteriormente citadas, establece las obligaciones que todo servidor público debe cumplir u observar con el fin de salvaguardar los principios mencionados en su artículo 8, los cuales son: la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. Esta Ley establece también los procedimientos y las sanciones que serán aplicables a los servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa.

De acuerdo a lo anterior y como lo señalan los autores Martínez Morales y Sánchez Gómez, la Responsabilidad Administrativa será aplicable a todos los



servidores públicos de todos los niveles jerárquicos que se encuentran enlistados dentro del artículo 108 Constitucional: representantes de elección popular; a los miembros del poder judicial Federal y del poder judicial del Distrito Federal; los funcionarios y empleados; a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública Federal o del Distrito Federal; así como los servidores del Instituto Federal Electoral.

En conclusión, este es el tipo de responsabilidad en que incurre el servidor público, en este caso el Coordinador Departamental de Exámenes de Marcas, que concede los registros de marca, ya que el artículo 108 Constitucional, lo toma en cuenta en su listado al señalar: “funcionarios y empleados; a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública Federal”²²⁰, categoría en la cual se encuentra este servidor público que concede dicho registro fuera de tiempo de vigencia del mismo. Tomando como base que dicho servidor público se encuadra en el enlistado del artículo 108 Constitucional y al determinar que éste otorga un registro de marca después de diez años, en consecuencia, colma la hipótesis de responsabilidad administrativa que establece el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su fracción XXIV, que señala lo siguiente:

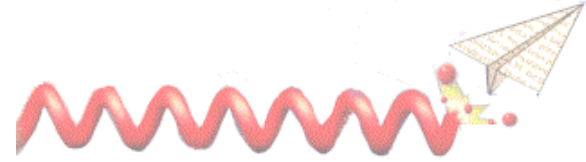
ARTICULO 8.- *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:*

XXIV.- *Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.*²²¹

Como vemos en la fracción anteriormente citada, todo servidor público tiene la obligación de cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se relacionen con la actividad que debe desarrollar en el servicio público, por lo que en el caso que analizamos en el presente estudio, el servidor público incumple las disposiciones legales, reglamentarias y del acuerdo

²²⁰ *Constitución Política..., Ob., Cit., p. 56*

²²¹ *Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. pp., 3, 5.*



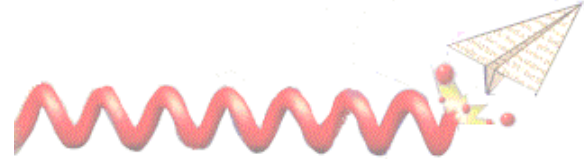
aplicables, ya que no está respetando los plazos de vigencia establecidos en la LPI a la cual debe dar cumplimiento, produciéndose con esto que no se otorgue el registro marcario en el tiempo, tal como lo señalan tanto la Ley de la Propiedad Industrial como su Reglamento, los cuales establecen los plazos de vigencia de dichos registros, así como también incumple lo que establece el Acuerdo por el cual se establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el IMPI, el cual señala los plazos máximos dentro de los cuales dicho Instituto, a través del Coordinador Departamental de Exámenes de Marca, deberá conceder u otorgar dichos registros en el tiempo establecido, sin embargo, como sucede en este caso, este servidor público otorga el registro de una marca con posterioridad a su vigencia y por ende, incurre en una conducta que demerita los principios que busca salvaguardar tanto el artículo 108 Constitucional como el 2º., de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, los principios de la *legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia*, afectando con ello a toda la función pública.

De lo anterior puedo concluir que este servidor público se encuadra en la responsabilidad administrativa y, en consecuencia, se hace acreedor de sanciones administrativas que la misma ley establece y que se analizarán en el inciso C.

4.2.4.2.2 Sanciones aplicables a los servidores públicos.

Cuando los servidores públicos resultan responsables de un acto u omisión que afecte: a un particular ocasionándole un daño patrimonial; a los intereses públicos fundamentales; a los principios que regulan al servicio público; o cuando configuren una conducta delictiva, se les impondrán sanciones según el tipo de responsabilidad que se configure. Por lo que en este inciso, tras haber determinado que se trata de una Responsabilidad Administrativa, es relevante mencionar a la sanción administrativa a la que se hace acreedor dicho servidor público.

El fundamento de lo comentado en el anterior párrafo, se encuentra en el artículo 109 de nuestra Constitución Federal que establece la competencia del



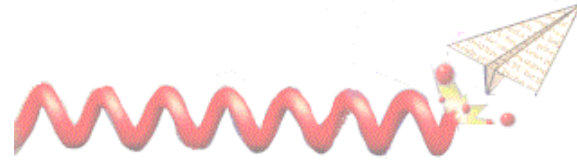
Congreso de la Unión y de las legislaturas locales para legislar sobre materia de responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, que son las competentes para crear las leyes que determinen las responsabilidades en que incurren los servidores públicos así como las legislaciones en que se establecen las sanciones aplicables. En sus tres fracciones señala, de manera independiente, los tres tipos de responsabilidades en que puede incurrir un servidor público: en su fracción primera, señala que sólo mediante juicio político se impondrán las sanciones establecidas en el artículo 110 Constitucional a los servidores públicos enlistados en el mismo artículo, cuando estos incurran en las responsabilidades que el mismo indica; en su segunda fracción, señala que la responsabilidad penal será determinada y sancionada por la legislación penal aplicable; y en la fracción tercera, que es la aplicable en este caso, se establece la responsabilidad administrativa y las sanciones administrativas que se aplicarán a los servidores públicos que incurran en ella. En el antepenúltimo párrafo, de este artículo señala que los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente, es decir, cada uno tendrá su instancia.

Después de haber concluido que el servidor público incurren en una responsabilidad administrativa podemos afirmar que le son aplicables las sanciones correspondientes a la responsabilidad administrativa, las cuales encontramos en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero para entender mejor la sanción que pudiera aplicársele al servidor público que otorga o concede el registro de la marca después de diez años, debemos recordar lo que consideramos como el acto con el cual se configura su responsabilidad administrativa, y que está señalado en el artículo 8 de la misma ley ya citada:

ARTICULO 8.- *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:*

XXIV.- *Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.*²²²

²²² Ley Federal de Responsabilidades..., Ob., Cit., p. 3, 5.



Es decir, se trata de una inobservancia por parte del servidor público a la LPI, al Reglamento de la misma ley y al Acuerdo en el que se establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por lo cual, este servidor se encuadra en dicha hipótesis al otorgar o conceder el registro de la marca después de los diez años de vigencia de dicho registro, es decir, se abstiene de otorgar el registro dentro del plazo establecido por la legislación, lo que produce como consecuencia que se le impongan las sanciones aplicables a este tipo de actos, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala lo siguiente:

ARTICULO 13.- *Las sanciones por falta administrativa consistirán en:*

- I.-Amonestación privada o pública;*
- II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;*
- III.- Destitución del puesto;*
- IV.- Sanción económica, e*
- V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.*

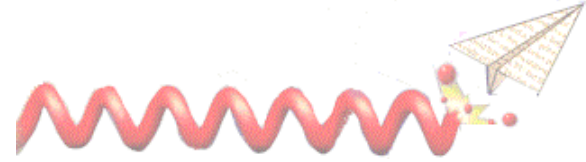
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.



La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.²²³

En conclusión, las sanciones aplicables al servidor público que otorgó o concedió el registro de marca son: la amonestación pública o privada; la suspensión del empleo, cargo o comisión; la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones; la sanción económica; e incluso la destitución del cargo por tratarse de un acto u omisión que se considera grave por dicha Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

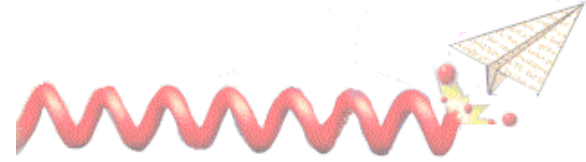
4.3 Propuesta de Solución al Problema.

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, los efectos jurídicos del registro una marca concedido u otorgado con posterioridad a su vigencia, no se producen, pues se trata de un registro cuya vigencia ha fenecido, es decir, es un registro que ya no tiene y nunca tuvo vigencia alguna. Por lo tanto, ya no otorga ningún derecho ni representa ninguna obligación para el solicitante de dicho registro, pero lo que sí representa es una pérdida económica en cuanto a los gastos de representación legal para llevar a cabo el procedimiento del registro, así como las pérdidas por la no consolidación de su registro marcario, ya que una vez registrada la marca como lo afirma el maestro Jalife Daher²²⁴, ésta representa ya una valoración económica favorable para la empresa, pues con el registro se obtiene el reconocimiento de la autoridad sobre el derecho de uso exclusivo que tiene el titular sobre su marca.

Con base en lo anterior, es prudente afirmar que no sólo se producen, al solicitante de la marca, afectaciones de carácter jurídico sino también económico. Lo que hace necesario establecer propuestas de solución a dicho problema y, desde mi humilde opinión, propongo las siguientes:

²²³ Ley Federal de Responsabilidades..., Ob., Cit., pp. 6 - 7.

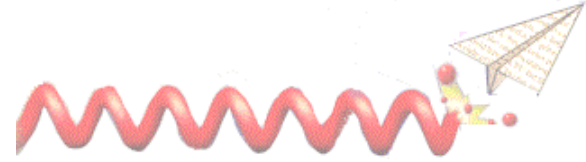
²²⁴ Jalife Daher, M., Comentarios a la Ley..., Ob., Cit., p. 104.



En primer lugar, reformar el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, que actualmente establece: “El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración”.

Se propone esta reforma porque si este artículo permanece así, tal cual está redactado en la ley, perjudica a los registros otorgados con posterioridad a los diez años de vigencia. Por ello, éste debe establecer una excepción a dicho plazo para el caso de los tipos de registros de los que hablamos, es decir, que este artículo señale un plazo de diez años como mínimo de vigencia del registro, el cual podrá extenderse hasta doce meses más para solicitar la renovación del mismo y que dentro de dicho plazo se otorgue la propia renovación, sin sobrepasar este plazo de doce meses, en otras palabras, que dentro del plazo de gracia, los primeros seis meses, ya establecido por el artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, se solicite la renovación, para que dentro de los siguientes seis meses como plazo máximo se resuelva sobre si se otorga o no. Así, todo este trámite se realizará sin sobrepasar los doce meses de extensión de la vigencia del registro, solucionando así el problema durante esta investigación se ha analizado y con la viabilidad de que también sea aplicable a las marcas que no están dentro de este problema y, para que el plazo de gracia concedido por el artículo 133 de la LPI, deje de ser, como lo afirma el maestro Jalife Daher, una ficción legal.

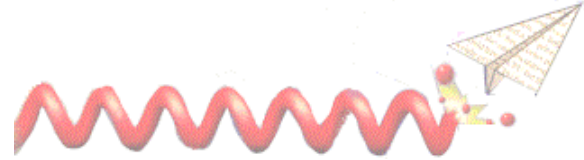
A través de la solicitud de renovación por parte del particular y por lo anteriormente comentado, el maestro Jalife Daher señala que es recomendable una reforma a dicho artículo 95 de la LPI, proponiendo la eliminación de dicho plazo o modificar el sentido del artículo para entender que la vigencia se extiende y que dicha renovación sea realmente otorgada dentro del periodo de vigencia del registro. E ahí la base de esta propuesta de reforma que incluso beneficiaría tanto a los registros otorgados después de los diez años como a las renovaciones otorgadas en plazo de gracia, pues los titulares tendrían la seguridad jurídica de que su registro aún está vivo y que dicho plazo de gracia no es sólo una ficción,



sin embargo, en el caso de los registro otorgados con posterioridad a los diez años de su vigencia, será responsabilidad del IMPI, que al momento de expedir el titulo del registro posterior a su vigencia, expida el certificado de renovación de dicho registro, excusando al titular de realizar el pago por dicha renovación, ya que ahí el responsable de haber otorgado dicho registro fuera de tiempo es el propio Instituto por no dar cumplimiento a las normas establecidas por la Ley reguladora de esta materia.

Pero no sólo se propone un plazo de diez años más doce meses de extensión y ya, sino que se deben observarse ciertas condiciones: primero, que cuando se trate del otorgamiento de un registro fuera de su vigencia, la renovación corra a cargo del IMPI, como restitución al titular por los posibles daños o perjuicios que pudo haber sufrido, tomando en cuenta que dicha exención del pago por la renovación no podría resarcir todos los daños y perjuicios que le causó el retardo del otorgamiento de su registro, pues como sabemos es responsabilidad del Instituto otorgar los registros en el menor tiempo posible, tal como lo establece tanto la LPI como también el Acuerdo por el que se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que indica los plazos que regirán las fases del registro de una marca. Esta propuesta se hace de tala forma que este tipo de registros no incurran en la hipótesis contenida en la fracción I del artículo 151 de la LPI, me refiero a incurrir en la causal de nulidad del registro porque éste se otorgó en contravención de las disposiciones de ley.

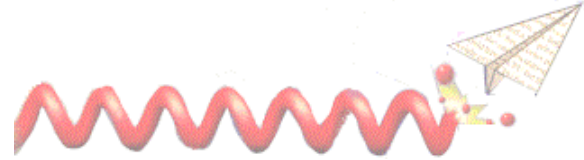
Refiriéndome a la renovación arriba mencionada, es necesario también que se reforme el artículo 133 insertando un párrafo en donde se establezca que para el caso de marcas otorgadas fuera de su vigencia por parte del IMPI, se emitirá conjuntamente con el titulo de registro de la marca un certificado de renovación automática del mismo, para que de esta manera se exente al titular de realizar este trámite y además pagarlo. Con esta propuesta se busca evitar que los registros con esta problemática pierdan sus efectos y que no se incurra en la



causal de caducidad que establece el artículo 152 en su fracción I que señala que el registro caducará cuando la renovación sea otorgada fuera de los términos establecidos por la LPI.

En segundo lugar, esta otra propuesta funciona como un complemento de la anterior pues consiste en que el Acuerdo por el que se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sea adicionado en la Ley de la Propiedad Industrial en un capítulo en el cual se delimiten los plazos máximos a observar por el IMPI, para que éste resuelva los diversos trámites presentados ante él. Se debe establecer dentro de este capítulo los plazos señalados por el propio acuerdo pero con la aclaración expresa de que se trata de “plazos máximos” para que no haya más confusiones que pudieran presentarse. Aunado a este capítulo se debe establecer un apartado de sanciones para los servidores públicos del IMPI, que no observen las disposiciones contenidas en la LPI, independientemente de las sanciones establecidas en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con estas propuestas pretendo, humildemente, dar solución a este problema que hoy ha sido la causa de este estudio y que no sólo daña a los titulares afectados sino también a la cultura de registro de marcas y de las demás figuras jurídicas constituyentes de la Propiedad Industrial, espero que también la presente investigación sirva como instrumento para las nuevas generaciones de estudiosos de esta rama del derecho tan interesante y apasionante.

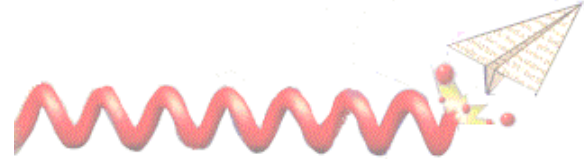


CONCLUSIONES

PRIMERA. A través de esta investigación vimos diversos aspectos de las marcas desde su evolución a través de la historia, como los aspectos doctrinarios y legales, con los cuales podemos afirmar que en la actualidad, éstas son de gran relevancia en vida del ser humano, pues no sólo los titulares de ellas son los beneficiados sino también la sociedad, y en específico, los consumidores de los productos o servicios que amparan dichas marcas. Sin embargo a los que beneficia o perjudica directamente son a los titulares, por ello la importancia de los efectos jurídicos que se producen con el registro de una marca, entre éstos encontramos: a) El uso exclusivo de la marca a favor del titular; b) El titular tiene la facultad de otorgar licencias o franquicias de manera gratuita u onerosa; c) La ley le otorga al titular de la marca medios de defensa y conservación de su registro.

SEGUNDA. El uso y renovación del registro marcario es importante para mantenerlo vigente y evitar su caducidad, pues como hemos visto la vigencia de todo registro marcario tiene un plazo de diez años exactos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro, tal como lo señala el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, para mantener vigente este registro es necesario que éste sea renovado, pero siempre cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley, para que dicha renovación, que además puede solicitarse infinidad de veces, sea procedente.

TERCERA. Los efectos jurídicos del registro de una marca se producirán siempre que dicho registro esté vigente, es decir, que el registro se haya otorgado dentro del periodo de los diez años de vigencia de la marca, plazo que se computa a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, tal como lo establece el artículo 95 de la Ley antes citada, ya que de lo contrario, dicho registro no producirá sus efectos, por ello es importante que éste sea otorgado dentro del periodo de vigencia señalado, ya que de lo contrario su vigencia y sus efectos no se producen, porque al retrotraerse los efectos y computando el plazo de los diez años a la fecha de presentación de la solicitud de registro,



encontramos que este plazo ya ha concluido, y por lo tanto se trata de una marca muerta, que por el hecho de sobre pasar los diez años que le establece la propia Ley de la Propiedad Industrial, tiene un registro nulo, tal como lo señala el artículo 151 en su fracción I, primer párrafo, que establece como primera causal de nulidad de un registro marcario, que el registro sea otorgado en contravención a esta Ley y por ello se trata de una marca o mejor dicho de un registro que no puede producir sus efectos, porque de hacerlo convendría a la ley.

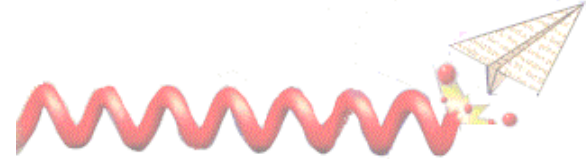
CUARTA. Con base en lo anterior, se concluye que los efectos jurídicos de la concesión de una marca con posterioridad a su vigencia son:

a) La imposibilidad del registro de producir efectos ya que se otorga cuando el plazo de vida del mismo ha transcurrido, es decir, después de los diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

b) Los efectos jurídicos de dicho registro no pueden retrotraerse a la fecha de presentación de la solicitud del registro, pues al hacerlo se excede el plazo de vigencia del registro establecido por el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, teniendo como consecuencia la inobservancia de la misma.

c) Se actualiza la causal de nulidad establecida por el artículo 151 en su fracción I, párrafo primero de la Ley de la Propiedad Industrial al otorgar un registro después del plazo de vigencia establecido por esta ley, lo que implica que la marca o su registro, al concederse en estas circunstancias es nulo desde su nacimiento, por ser un registro de marca otorgado en contravención a la Ley antes citada.

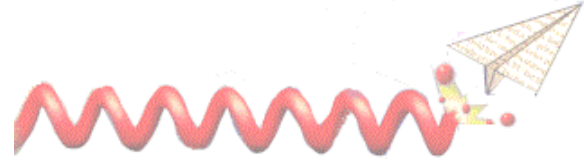
d) Por último, tenemos que al darse estos casos de otorgamiento de registro de marcas después de su plazo de vigencia, por parte de la autoridad competente, es decir, el coordinador departamental de examen de marcas, se actualiza una responsabilidad administrativa, por contravenir a lo establecido en la Ley de la



Propiedad Industrial en sus artículos 95 y 151 fracción I, párrafo primero, al otorgar una marca en estas circunstancias.

QUINTA. En los casos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha otorgado registros después de su vigencia, le ha requerido al titular, realizar un pago en razón de renovación para que su registro pueda seguir surtiendo efectos, sin embargo, de acuerdo a esta investigación y teniendo como fundamento el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, puedo afirmar con certeza que no es posible renovar algo que no tiene ningún efecto jurídico por la razón de que se trata de un registro muerto, ya que en el momento en que se otorga el registro su plazo de vigencia ha fenecido, se ha vencido y por ende, este servidor público o autoridad que la otorga, lo hace contrariamente a lo que establece la ley por sobrepasar el plazo señalado por la Ley vigente y en consecuencia le otorga un registro nulo, es decir, que incluso con la renovación no puede producir efecto jurídico alguno, pues se trata de algo que legalmente nació muerto.

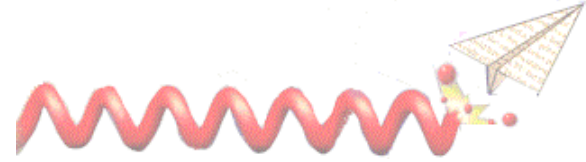
SEXTA. Tomando en cuenta que el IMPI, en estos casos, ha seguido el procedimiento dentro del plazo de gracia de la renovación como medida para solucionar este problema, se concluye que incluso la propia autoridad en esta materia incurre en una grave responsabilidad administrativa pues se conduce contrariamente a lo que la ley le señala, con que no sólo no soluciona el problema sino que lo agrava. Ya que con esta medida no otorga al solicitante del registro de su marca la seguridad jurídica que éste realmente busca con el registro, pues al tratarse de una marca otorgada en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, cualquier tercero que acredite su interés jurídico podrá promover o solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro de la marca con grandes posibilidades de obtener dicha nulidad porque para el titular de la marca controvertida se otorgó en circunstancias que no le otorga defensa alguna.



SEPTIMA. Otro obstáculo con el que se encuentra la marca otorgada con posterioridad a su vigencia es la caducidad de la misma que establece el artículo 152 fracción I, ya que éste establece que el registro caducará cuando la renovación de dicho registro se otorgue fuera de los términos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo tanto, en este caso la renovación se otorga para rescatar un registro otorgado después de diez años, es decir, con posterioridad a su vigencia, por lo tanto la renovación no se otorga para restablecer un derecho ya adquirido con anterioridad al vencimiento de su plazo de vigencia, sino para rescatar un registro que en realidad no ha existido, pues al momento de otorgarse ya no existía, ya no surtía efectos y en consecuencia no se pueden cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 133 y 134 de dicha ley, requisitos indispensables para que una renovación de registro sea procedente.

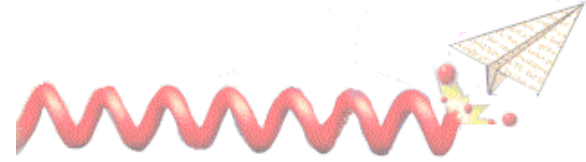
OCTAVA. Otro efecto de este caso es la responsabilidad administrativa en la que incurre el Servidor Público encargado del otorgamiento de las marcas, me refiero al Coordinador Departamental de Examen de Marcas, quien actualiza dicha responsabilidad al no dar cumplimiento a lo que la Ley de la Propiedad Industrial le ordena, no dando observancia a lo establecido por el artículo 8 fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y haciéndoselo acreedor a las sanciones establecidas por el artículo 13 de la Ley antes mencionada.

NOVENA. Con base en lo anterior, el titular de la marca concedida en estas circunstancias podría demandar, con fundamento en el Código Civil Federal en su artículo 1927, el pago de daños y perjuicios a la autoridad que le concedió dicho registro, es decir, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, específicamente al Coordinador Departamental de Examen de Marcas, pues al otorgársele un registro sin efectos, el titular pierde todo lo invertido en la solicitud de registro, así como las ganancias que pudo haber obtenido al otorgar licencias o franquicias de dicha marca, además de gastos de representación legal para llevar a cabo dicho procedimiento de registro, lo cual se traduce en daños y



perjuicios para el titular de la marca en su patrimonio, e incluso en su prestigio, en donde el único responsable, de haberse otorgado la marca en dicho plazo y haberle producido este daño es la autoridad competente

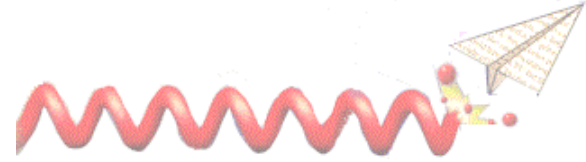
DECIMA. Las posibles soluciones que propongo para este problema son las siguientes: en primer lugar, la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos siguientes: en el artículo 95 en cuanto a la vigencia del registro, pues en lugar de diez años de vigencia que se establecen en la actualidad, se deberían establecer diez años con una extensión de los efectos del registro de doce meses más, para que dentro de dicho plazo, en el caso de marcas otorgadas después de diez años a su vigencia, se le pueda otorgar al titular de dicho registro, una marca que aún surta efectos, además de un certificado de renovación automática por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conjuntamente con la expedición del título de registro posterior a su vigencia, claro que en los casos de registros de marcas concedidos después de diez años de su vigencia se debe excusar, al titular, de realizar este pago. Señalo un plazo de doce meses para que también no existan más excesos de tiempo en la concesión de registros de marca, es decir, que el servidor público tendrá después de los diez años de vigencia del registro, un plazo máximo de doce meses para otorgar el registro sin incurrir en una responsabilidad administrativa y, por último, para el caso de marcas concedidas en tiempo, es decir, dentro del plazo de vigencia de diez años, por así decirlo normal, este plazo de doce meses sirva para que se realice en los primeros seis meses la solicitud de renovación pagando la tarifa correspondiente al mes en que solicite la renovación, y los otros seis meses restantes sirvan para resolver si es procedente o no la renovación, con ello no se estaría dejando sin efectos al registro marcario, como se hace en la actualidad. Es importante resaltar que este plazo de doce meses de extensión de vigencia del registro marcario es únicamente para solicitar la renovación del registro de una marca y no dejarla sin efectos mientras se resuelve la procedencia de dicha renovación, lo cual no quiere decir, que la vigencia de la marca es de once años y seis meses más de gracia para solicitar la renovación, por ello los doce meses sólo se trata de una extensión



de los efectos jurídicos para que dicho registro marcario siga vigente y por supuesto que al concederse la renovación de dicho registro se retrotraerá al día siguiente en que se vencieron los primero diez años de vigencia.

En segundo lugar, como otra posible solución es la inserción del Acuerdo por el cual se establecen Reglas y Criterios para la Resolución de diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que dicho acuerdo establece plazos para resolver los trámites presentados ante este Instituto, como el que se señala en su artículo 26 en el que establece que para el caso de solicitudes de registro en las que el Instituto no haga requerimientos al titular el plazo de resolución del trámite es de seis meses, es decir, que dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, se señalen plazos máximos de resolución a los diversos trámites que se realizan ante dicha Institución y también establecer sanciones específicas y ejemplares para todos los servidores públicos que no cumplan con estas medidas.

Por último, debo señalar que considero que esta investigación es de gran relevancia porque no ha sido tratado en concreto por los autores en el mundo jurídico de la Propiedad Industrial, ya que de los autores consultados, casi nadie, a excepción del maestro Mauricio Jalife Daher, señala expresamente que toda marca muere inmediatamente después de los diez años de su vigencia, al referirse a la renovación en plazo de gracia como una ficción legal, para salvaguardar un derecho ya adquirido, que por supuesto, desde mi punto de vista se ha adquirido dentro de la vigencia del registro, sin contravenir ningún supuesto de la Ley de la Propiedad Industrial, incluso puedo afirmar que la presente investigación es de gran importancia social, pero más aún para los titulares de las marcas que son concedidas en estas circunstancias, por ello espero humildemente que esta investigación sirva de alguna manera para hacer una nueva aportación al mundo Jurídico de la Propiedad Industrial.



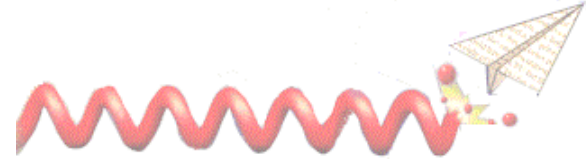
BIBLIOGRAFÍA

A) Legislación.

1. 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 del 10 de Diciembre de 1996.
2. Acuerdo por el cual se Establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2004.
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
4. Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.
5. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.
6. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

B) Libros.

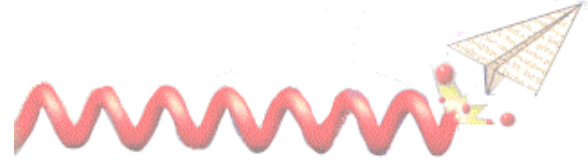
1. Aranda Bonilla, César. *La Indemnización de Daños y Perjuicios por la Violación del Derecho de Uso Exclusivo de una Marca*. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. México 2004.
2. Carrillo Toral, Pedro. *El Derecho Intelectual en México*. 2ª. Ed., Edit. Plaza y Valdez. S.A. de C. V. México. 2003.
3. Castrejón García, Gabino Eduardo. *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. 3ª ed., Edit. Cardenas, Editor, Distribuidor. México 2003.
4. De la Fuente García, Elena. *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*. Edit. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S. A. Madrid. 1999.
5. Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*. 1ª ed., Edit. Porrúa. México 2002.
6. Jalife Daher, Mauricio. *Marcas. Aspectos Legales de las Marcas en México*. 6ª ed., Edit. Editorial Sista. México 2003.



7. Jalife Daher, Mauricio. *Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Rol Estratégico de los Derechos Intelectuales*. Edit. Gasca, Sicco. México 2004.
8. Martínez Morales, Rafael I. *Derecho Administrativo 3er. Y 4to. Cursos*. 4ª. Ed. Edit. Oxford. México 2005.
9. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Edit. Porrúa. México 1985.
10. Núñez Ramírez, Alicia Yolanda. *Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano*. Edit. Porrúa. México 2002.
11. Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*. Edit. Propiedad del Autor. México 1960.
12. Rangel Medina, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. 2ª ed., Edit. UNAM., IJ., México 1992.
13. Rangel Ortiz Alfredo, *Modos de Concluir el Derecho a la Marca*. México 1984.
14. Reyes Lomelín, Arturo David. *La Protección de la Marca Registrada mediante Acciones Civiles*. Edit. Porrúa. México 2003.
15. Sánchez Gómez, Narciso. *Primer Curso de Derecho Administrativo*. 2ª. Ed., Edit. Porrúa. México 2000.
16. Serrano Migallón, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*. 3ª ed., Edit. Porrúa. México 2000.
17. Villoro Toranzo, Miguel. *Introducción al Estudio del Derecho*, Ed. 14ª. Edit. Porrúa, México 1999.
18. Viñamata Paschkes, Carlos Eduardo. *La Propiedad Intelectual. Derechos de Autor. Propiedad Industrial. Conceptos y Procedimientos. Marcas. Patentes. Variedad de Vegetales. Biotecnología*. 3ª ed., Edit. Trillas. México 2005.

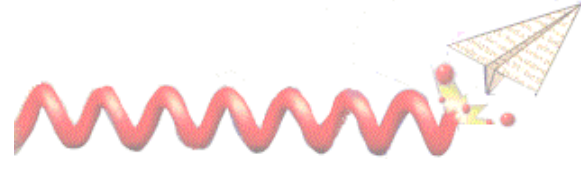
C) Internet.

1. www.bufeteaf.es/esp/nomen.html
2. www.constitución.gob.mx
3. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc>.
4. www.impi.gob.mx
5. www.impi.gob.mx/queeselimpi
6. www.marcas.com.mx
7. <http://www.scjn.gob.mx/ius2006/ResultadoTesis.asp?nQuePag=76>



D) Diccionarios.

1. Huber Olea, Francisco José, *Diccionario de Derecho Romano. Comparado con Derecho Mexicano y Canónico*. Edit. Porrúa.



ANEXO. Título de Marca Concedida con Posterioridad a su Vigencia

TITULO DE REGISTRO DE MARCA



Titular ANA HILDA CHAVEZ MEDRANO Y VICTOR PANIAGUA ZAMUDIO

Nacionalidad MEXICANA
Domicilio AZUCENA NO. 30, COL. UNION SAN MIGUEL CHALMITA
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. 54140 MEXICO
Establecimiento AZUCENA NO. 30, COL. UNION SAN MIGUEL CHALMITA
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. 54140 MEXICO

Marca 899641 **Tipo de Marca** MIXTA

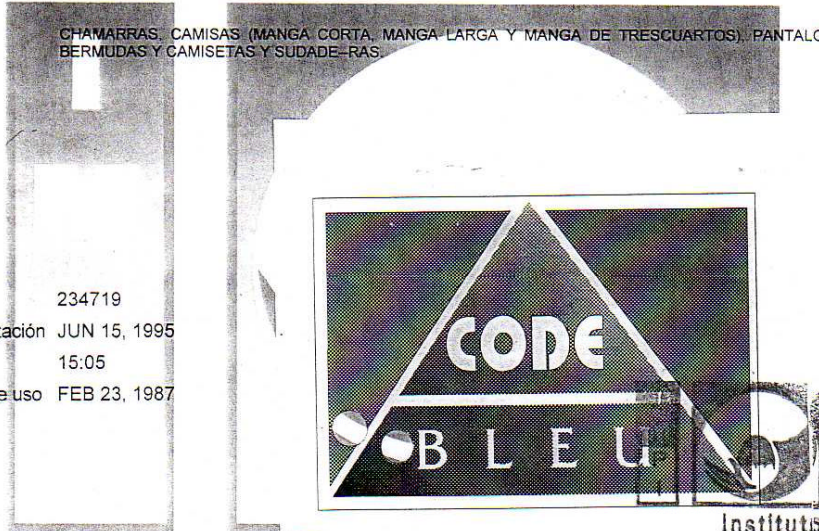
Signo distintivo CODE BLEU y Diseño

Clase 25

Se aplica a

CHAMARRAS, CAMISAS (MANGA CORTA, MANGA LARGA Y MANGA DE TRESCUARTOS), PANTALONES, PETOS, BERMUDAS Y CAMISETAS Y SUDADES-RAS.

Expediente 234719
Fecha de presentación JUN 15, 1995
Hora 15:05
Fecha de inicio de uso FEB 23, 1987



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El registro de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1º, 2º fracción V, 6º fracción III, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial

De conformidad con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el mismo podrá renovarse por periodos de la misma duración, en los términos establecidos en los artículos 133 y 134 del mismo Ordenamiento Legal

Quien suscribe el presente título lo hace con fundamento en los artículos 6º fracción III y 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; 1º, 3º fracción V, inciso b), subinciso a) primero, segundo, tercero y cuarto guión, 4º, 5º, 11 fracción II, y último párrafo y 13 fracción III del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 3º, 4º, 6º párrafos vigésimo cuarto a vigésimo séptimo, 17 fracción III, 25 y 31 del Estatuto Orgánico de este Instituto, 1º, 3º y 6º inciso a) y penúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y Otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

MEXICO, D.F. A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS 'C'

LIC. PATRICIA EGUIA PEREZ



20050363659

GHS/593
1 de 1