



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN

Propuesta de Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para
Incrementar la Seguridad Jurídica en la
Concesión de un Registro de Marca

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

L I C E N C I A D O E N D E R E C H O

P R E S E N T A :

JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ MENDIZÁBAL

ASESOR: LIC. RODOLFO ALFREDO VÉLEZ GUTIÉRREZ

SEPTIEMBRE 2009



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

Generalmente, esta hoja se ocupa para
Redactar de una u otra manera los
Agradecimientos para aquellas personas que
Creyeron de forma completamente
Incondicional en quien escribe la Tesis
Además de haber prestado su ayuda, su paciencia, su
Sabiduría y su tiempo.

Más allá de solo decir gracias, quiero
Insistir en dar un gran reconocimiento no
Solo por haberme apoyado, sino también por

Aportar grandes ideas y en ocasiones las
Mejores soluciones para sortear aquellos
Obstáculos que se presentaron en el camino,
Respetando siempre mis tiempos de estudio
Estando siempre a mi lado y
Siendo Vicky e Ingrid mis más grandes incentivos y apoyos.

Quiero darle gracias a DIOS por haberme permitido llegar hasta este punto en mi vida.

A mi madre, Ofelia Mendizábal, quien sin importar el tiempo que esta aventura duró, siempre ha creído en mí.

A mi padre, Abel Martínez, que se durmió con la ilusión de que su hijo alcanzara esta meta.

A mi hermano Jorge Abel, quien siempre me ha impulsado ser una mejor persona.

A mi hermana Pisis, por el apoyo y cariño que siempre me ha prodigado.

A mi hermana Magda quien se motivó a seguir mis pasos estudiando esta noble carrera y me impulsó a terminar esta obra al rebasar mi camino.

A la madre de mi esposa, Josefina Torres, que siempre me ha apoyado, me ha visto y tratado como a un hijo propio.

A Gelos, mi cuñada, porque una plática con ella fue el verdadero principio de esta gran empresa.

A mis profesores y a todos aquellos que laboran en la División de Universidad Abierta, de la FES Acatlán, por el apoyo de que siempre fui objeto.

Al Lic. Rodolfo Alfredo Vélez Gutiérrez, mi asesor de Tesis, quien compartió conmigo su tiempo y sus conocimientos para llevar a buen puerto este trabajo y de quien aprendo día con día a ser un mejor profesionista.

A mis compañeros y amigos, tanto a aquellos que se adelantaron en el camino, como a aquellos con los que aún comparto las vicisitudes de esta vida, porque siempre tuvieron una mano extendida para ofrecerme ayuda, información y en ocasiones hasta desinformación.

Por último, pero no por ello menos importante a la Universidad Nacional Autónoma de México, que me abrió las puertas de sus instalaciones, y acervos, poniendo a mi disposición todo el conocimiento que ella alberga.

**A TODOS
1,000,000
DE GRACIAS**

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
---------------------------	----------

CAPÍTULO 1

MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1	Concepto de Propiedad Intelectual.....	7
1.2	Concepto de Propiedad Industrial	8
1.3	Sujeto de la Propiedad Industrial.....	10
1.4	El Objeto de la Propiedad Industrial	10
1.5	La Importancia de la Propiedad Industrial	11
1.6	Signos Distintivos	16
1.6.1	Marcas	17
1.6.1.1	Importancia de la Marca.....	20
1.6.1.2	Funciones de la Marca.....	25
1.6.2	Otros Derechos de Propiedad Industrial	26
1.6.2.1	Avisos Comerciales.....	27
1.6.2.2	Nombres Comerciales.....	28
1.6.2.3	Denominaciones de Origen.....	28
1.7	Marcas Registrables	30
1.8	Marcas No Registrables.....	34

CAPÍTULO 2

MARCO JURIDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1	Antecedentes de la Propiedad Industrial en México.....	50
2.2	Antecedentes Legislativos de la Propiedad Industrial	52

2.2.1	Ley de Marcas de Fábrica (1889)	54
2.2.2	Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento (1890)	57
2.2.3	Ley de Marcas Industriales y de Comercio (1903)	58
2.2.4	Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (1928)	63
2.2.5	Ley de la Propiedad Industrial (1942)	69
2.2.6	Ley de Invenciones y Marcas (1976)	72
2.2.7	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991)	77
2.3	Legislación Actual sobre la Propiedad Industrial	78
2.3.1	Base Constitucional	78
2.3.2	Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio para América del Norte	83
2.3.3	Ley de la Propiedad Industrial	85
2.3.4	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	87
2.4	Otros Ordenamientos.....	88
2.4.1	Ley Federal de Procedimiento Administrativo	89

CAPITULO 3

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

3.1	Principios de los Registros Públicos y Registros de Marcas.	93
3.2	La Solicitud de Registro de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	99
3.2.1	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	99
3.2.2	La Solicitud de Registro	100

3.3	El Procedimiento de Registro de Marcas	101
3.4	Tipo de Establecimiento.....	113
3.5	Derecho de Prioridad de una Marca.....	114
3.6	Aceptación de la Solicitud.....	116
3.7	Exámenes Aplicables a la Solicitud	117
	3.7.1 Examen de Forma.....	117
	3.7.2 Examen de Fondo.....	119
	3.7.3 Examen de Novedad.....	120
3.8	Resoluciones que Recaen a una Solicitud	125
	3.8.1 Expedición de Título de Registro de Marca	125
	3.8.2 Desechamiento de la Solicitud.....	128
	3.8.3 Oficio de Requisitos	129
	3.8.4 Cita de Anterioridades.....	131
	3.8.5 Negativa del Registro Marcario.....	132

CAPITULO 4

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA

4.1	Argentina.....	134
	4.1.1 Requisitos Formales de la Solicitud de Registro	135
	4.1.2 Datos.....	136
	4.1.3 Publicación de la Solicitud de Registro	136
	4.1.4 Requisitos de la Publicación	137
	4.1.5 Escrito de Oposición	137
	4.1.6 Interés para Presentar el Escrito de Oposición	138
	4.1.7 Término para Presentar el Escrito de Oposición	138
	4.1.8 Estado que Guarda la Solicitud de Registro	

	Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición	139
4.1.9	Resolución a la Oposición.....	139
4.2	Chile.....	140
4.2.1	Requisitos Formales de la Solicitud de Registro de una Marca.....	141
4.2.2	Datos.....	141
4.2.3	Publicación de la Solicitud de Registro.....	142
4.2.4	Requisitos de la Publicación	142
4.2.5	Escrito de Oposición	143
4.2.6	Interés para Presentar el Escrito de Oposición	143
4.2.7	Término para Presentar el Escrito de Oposición	144
4.2.8	Estado que Guarda la Solicitud de Registro Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición	144
4.2.9	Resolución a la Oposición.....	144
4.3	China.....	145
4.3.1	Requisitos Formales de la Solicitud de Registro	146
4.3.2	Publicación de la Solicitud de Registro.....	147
4.3.3	Interés para Presentar el Escrito de Oposición	147
4.3.4	Estado que Guarda la Solicitud de Registro Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición	148
4.3.5	Resolución a la Oposición.....	148
4.4	Estados Unidos de América	149
4.4.1	Solicitud Federal de Intención de Uso	151
	4.4.1.1 Procedimiento de la Solicitud.....	151
	4.4.1.2 Publicación de la Solicitud de Registro	153
4.4.2	Solicitud Federal de Uso	154

4.4.2.1	Procedimiento de la Solicitud.....	154
4.4.3	Oposición al Registro	157
4.4.3.1	Interés para Presentar Oposición.....	158
4.4.3.2	Término para Presentar Oposición	158
4.4.3.3	Requisitos para Presentar Oposición.....	159
4.4.3.4	Notificación de la Oposición	160
4.4.3.5	Contestación	161
4.5	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	162
4.6	Japón	166
4.7	Unión Europea.....	170
4.7.1	Marca Comunitaria.....	171
4.7.2	Requisitos Formales de la Solicitud de Registro de Marca	172
4.7.3	Datos.....	173
4.7.4	Publicación de la Solicitud de Registro.....	173
4.7.5	Requisitos de la Publicación	174
4.7.6	Escrito de Oposición.	174
4.7.7	Interés para Presentar el Escrito de Oposición	175
4.7.8	Término para Presentar el Escrito de Oposición	175
4.7.9	Estado que Guarda la Solicitud de Registro durante el Estudio y Trámite de la Oposición.	175
4.8	Ventajas y Desventajas de la Regulación del Procedimiento de Oposición	176
4.8.1	Ventajas	177
4.8.2	Desventajas	177

CAPITULO 5

BASES PARA LA INCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.1	Definición	180
-----	------------------	-----

5.2	Desarrollo del Procedimiento.....	181
5.2.1	Oposición	183
5.2.2	Término para la Presentación de la Oposición	186
5.2.3	Autoridad y Legislación Aplicable	187
5.2.4	Escrito de Oposición	188
5.2.5	Requisitos	188
5.2.6	Documentos que se Deben Anexar	190
5.2.7	Notificación de la Oposición.....	191
5.2.8	Presentación de Observaciones	192
5.3	Resolución	193
5.4	La Oposición Frente a Otras Figuras Jurídicas Existentes.....	194
5.4.1	Ausencia de Efectos	194
5.4.2	Procedimiento de Nulidad Administrativa	196
5.5.	Propuesta de Modificación a la Ley de la Propiedad Industrial por la que se Incorpora el Procedimiento de Oposición.	199
5.6.	Propuesta de Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial	203
	EPÍLOGO	209
	CONCLUSIONES.....	210
	BIBLIOGRAFÍA.....	214

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual se encuentra presente en casi cualquier actividad que realizamos en la vida diaria, por lo cual el derecho se ha ocupado de regularla con el propósito de definir sus alcances y límites. La importancia de resguardarla estriba en que a mayor protección de la propiedad industrial mayor producción de intelectual.

La protección a los derechos de la Propiedad Intelectual es esencial para lograr el desarrollo económico y cultural del País. Un sistema de Propiedad Industrial, guardián de los derechos, es un incentivo para invertir en los sectores productivo y creativo.

El derecho de la propiedad industrial se ubica como una parte del derecho privado que tiene como objetivo regular los derechos sobre las invenciones y los signos distintivos que lo conforman, los signos distintivos son señales empleadas por un comerciante, industrial o prestador de servicios, para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, o para anunciar los establecimientos en los cuales se ofrecen, es decir, sirven para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o servicios diferenciándolos de otros de su misma clase.

Los signos distintivos cumplen un doble propósito, el primero, permite distinguir los productos o servicios entre un competidor y otro posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito, orientando la elección del público hacia los artículos que elabora o expende. Por otro lado, los signos distintivos constituyen una garantía

para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener y que le merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto como por la calidad de los servicios y por el precio.

Jurídicamente, los signos distintivos forman parte de los llamados derechos industriales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y como tal, es la encargada de proteger y defender todos los derechos industriales e intelectuales de que se valen los fabricantes y comerciantes y prestadores de servicios, industriales e inventores, para explotar su intelecto y comercializar sus productos o servicios al amparo de un signo distintivo.

Con la inmersión de nuestro País en diversos tratados internacionales en materia de protección a la Propiedad Intelectual en los últimos tiempos, la legislación nacional se ha ido adecuando a las necesidades globales de la materia, pero al estar en constante avance, esta adecuación requiere de revisiones periódicas encaminadas a salvaguardar derechos; tanto de consumidores como de los inventores, creadores y otros titulares de derechos de la Propiedad Intelectual.

El procedimiento de registro de marcas en términos generales; puede calificarse como eficaz y conforme con las legislaciones y los tratados internacionales, salvo por la falta de oportunidad a un tercero para participar en el procedimiento de registro de un signo distintivo que considere que de otorgarse le causaría un daño o perjuicio, por

considerar que posee un mejor derecho, con el cual puede acreditar ante la autoridad un interés jurídico para ser parte en el procedimiento.

Las diversas legislaciones internacionales y tratados que contemplan esta fase dentro de su procedimiento de registro de marcas le han denominado **Procedimiento de Oposición**, justamente porque se da la oportunidad a un tercer interesado para que objete una solicitud de registro que le causará un detrimento a su derecho sobre una marca.

Derivado de lo anterior, consideramos que en nuestro País existe poca seguridad jurídica en la concesión de registros de marca, por cuanto que el examen practicado por la autoridad es limitado en comparación con legislaciones de otros países, y es por ello que se otorgan registros marcarios a personas que no deberían tenerlos por existir otros que cuentan con mejor derecho de uso.

En este tenor, comenzamos por dar una vista breve al marco conceptual de la materia, se estudian conceptos como Propiedad Intelectual, señalando brevemente sus ramas y diseccionando de ella a la Propiedad Industrial, analizando sus figuras, principalmente las marcas, así como otros derechos de propiedad industrial, explicando su tipo, características, requisitos de concesión y fundamentalmente sus usos, funciones y garantías, a fin de mostrar nuestra plataforma teórica.

De igual forma se analizan las marcas registrables y las no registrables, las razones de las prohibiciones y cuales son las que sirven de fundamento para presentar un procedimiento de oposición.

Creímos prudente mostrar una parte de la historia de las marcas en nuestro sistema jurídico con el objetivo de señalar las legislaciones, que

en México, incluían en su texto el procedimiento de oposición al registro de un signo distintivo, sus requisitos y términos para interponerlo, su funcionamiento en general. Si bien en los albores de nuestra República Mexicana se regulaba la oposición al registro de marcas, cabe señalar que con la abrogación de las mencionadas legislaciones dicho procedimiento desapareció, por lo que resulta interesante estudiar brevemente los motivos de abrogación a fin de proseguir en nuestro objetivo.

Incluimos un estudio del marco jurídico actual en materia marcaria en México, iniciando con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994, la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y otros ordenamientos de la materia, así como la Ley supletoria de la materia, es decir, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos

El gozo de un derecho, sobre un signo distintivo, se adquiere por dos medios, el primero se refiere al uso constante e ininterrumpido que de dicho signo se realiza y el segundo, es por medio de la obtención de su registro ante las autoridades administrativas competentes. Es a través de este último, como se adquiere una protección en perjuicio de terceros y consecuentemente es el elemento necesario para hacer valer y defender los derechos adquiridos por parte del legítimo titular del signo distintivo en cuestión.

Por ello, ya en el tercer capítulo observamos detenidamente el procedimiento administrativo para el registro de los signos distintivos en nuestro País, refiriéndonos a los aspectos generales que le dan lugar y lo regulan; iniciando con la presentación de la solicitud, los documentos que

debe contener, y analizando el examen de forma y fondo, así como las posibles resoluciones que pueden recaer en la expedición del título correspondiente al otorgamiento del registro o con la publicación del nombre comercial solicitado o bien la negativa al otorgamiento del registro o publicación solicitada.

La negativa puede deberse a la existencia de impedimentos que rodeen al signo distintivo a registrar o publicar, uno de esos impedimentos consiste en que se afecten derechos de terceras personas adquiridos con anterioridad, ya sea por un registro otorgado con antelación, o por un uso anterior a la presentación de la solicitud.

Al haber planteado tal panorama, deberá existir una inquietud muy natural: ¿Qué pasa en el resto del mundo?, el Derecho actual mundial reconoce la existencia del derecho que asiste a los terceros para intervenir en el procedimiento de registro de signos distintivos, en caso de que se presentare la posibilidad de afectación de derechos adquiridos, motivo por el cual hacemos un recorrido por diversos textos jurídicos que de distintas maneras otorgan esa posibilidad, como el capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, legislaciones de diversos países americanos como Argentina, Chile y Estados Unidos, bloques económicos como la Unión Europea y países asiáticos como Japón y China, analizando su procedimiento de registro de marcas profundizando en la oportunidad que conceden a terceros para oponerse al registro a fin de salvaguardar sus derechos adquiridos con anterioridad.

Finalmente, y como resultado de la exposición, nos ocuparemos de la propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, mencionamos las razones por las cuales consideramos que

es necesario incorporar el **Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas** y exponiendo en su globalidad las reformas propuestas. Propuesta que, con miras de ser incluida en nuestra legislación nacional, pretende incrementar de manera significativa la seguridad jurídica en el otorgamiento de registros marcarios con el objeto de permitir el crecimiento económico y cultural de México.

CAPÍTULO 1

MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 Concepto de Propiedad Intelectual

Primero es necesario exponer una definición de la Propiedad Intelectual, examinando el significado de la palabra propiedad, que en el diccionario se define como el derecho de usar y disponer de forma exclusiva y absoluta, sin más limitaciones que las contenidas en la Ley; por otro lado la palabra Intelectual es un adjetivo que significa relativo al entendimiento.

El término Propiedad Intelectual se reserva a las creaciones del intelecto humano. En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967 en su Artículo 2, punto VIII, la expresión Propiedad Intelectual no tiene una definición formal sino que establece una lista de los derechos originados y relacionados con:

“Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.¹

1 Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo, el 14 de Julio de 1967 en su Artículo 2, punto VIII, en www.wipo.int

En nuestro País la protección a los Derechos de la Propiedad Intelectual se da de la siguiente manera:

- 1) Las obras literarias, artísticas y científicas, se protegen en la Ley Federal del Derecho de Autor.
- 2) Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión, los protege la legislación relativa a los Derechos conexos al Derecho de Autor.
- 3) Las Invenciones, los Dibujos, Modelos Industriales, las Marcas, los Nombres y Avisos Comerciales, la protección contra la competencia Desleal están regulados en la Ley de la Propiedad Industrial.

El Doctor David Rangél Medina expone que la Propiedad Intelectual en sentido estricto se refiere a los Derechos de Autor, conocidos también como Propiedad Literaria, Artística y Científica, y son las obras que apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, pero en su definición de Derecho Intelectual engloba tanto a los derechos de autor como a la Propiedad Industrial y a la letra dice:

“Se entiende por Derecho Intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.²

1.2 Concepto de Propiedad Industrial

Acerca de la propiedad Industrial, el Doctor Rangél Medina expresa que:

“si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y el comercio, o la selección de medios

2 RANGÉL Medina, David, DERECHO INTELECTUAL, México, McGraw-Hill,-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, Colección Panorama del Derecho Mexicano, p.2

diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los que son objeto de ésta”.³

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harinas, como se establece en el artículo I, 3) del convenio de París.⁴

De lo que podemos establecer una definición, Propiedad Industrial es el nombre colectivo que designa al conjunto de instituciones jurídicas o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.

A fin de servir a sus intereses económicos, el hombre inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas. Invento un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fabricación. Crea un dibujo o un modelo nuevo. Adopta para sus productos una marca distinta o utiliza un nombre comercial, con el que se hace mención al lugar donde se venden productos o se presta un servicio, etc. es a todos estos aspectos de la actividad humana que el término “Propiedad Industrial” se aplica, por lo que puede decirse que la propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a una universalidad de sujetos pasivos, el uso exclusivo de un invento que dé solución a un problema concreto en el campo de la industria, concedido por un tiempo determinado como recompensa al procedimiento intelectual aplicado a éste así como el uso exclusivo de signos distintivos para productos y servicios que se

³ Ibídem

⁴ CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, www.wipo.int

encuentran en el comercio también limitando en él su duración, y dichos sujetos pasivos tienen el deber u obligación de abstenerse de invadir o copiar esa creación o signo distintivo.

Los objetos generales de las citadas prerrogativas también llamadas “derechos privativos” y “derechos exclusivos”, se ordenan, según sus fines, en dos clases

- A) Signos distintivos y
- B) Creaciones nuevas.

1.3 Sujeto de la Propiedad Industrial

El sujeto lo constituye toda persona física o moral que sea titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico protegido como propiedad industrial.

1.4 El Objeto de la Propiedad Industrial

El objeto en la propiedad industrial lo constituye el bien jurídicamente tutelado que, en todo caso, será siempre un bien inmaterial, es decir, un derecho.

Los bienes jurídicos protegidos como propiedad industrial son las patentes, ya sean de invención o de mejoras; los modelos de utilidad; los diseños industriales; las marcas, sean simples o colectivas, de productos o servicios; los nombres comerciales; los avisos comerciales, también conocidos como *slogans*; el derecho que se tiene al respecto de un secreto industrial, los títulos de películas cinematográficas y en algunos Estados de corte socialista, los certificados de invención.

En los signos distintivos, el objeto lo constituye el signo, las leyendas o ambos, registrados o utilizados como marca o aviso comercial, o publicados como nombre comercial, o bien la denominación considerada por la ley como “de origen”.

1.5 La Importancia de la Propiedad Industrial

“En los últimos años se han hecho grandes críticas a los sistemas de propiedad industrial, debido al carácter monopólico que revisten los diferentes tipos de derechos, principalmente las patentes y las marcas, así como a la ventaja que ostentan los Países desarrollados sobre los Países en desarrollo, valiéndose de los avances tecnológicos protegidos por derechos de propiedad industrial”⁵.

De conformidad con el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución de monopolios se encuentra prohibida en nuestro País:

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos **quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas**, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.”⁶

Sin embargo, existen diversas excepciones que se estatuyen en ese mismo precepto legal y entre ellas, aquella que exime de esa característica a la propiedad intelectual e industrial:

“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”⁷

5 SOLLERIO, José Luis y FLORES Cortes, José H., MANUAL UNIVERSITARIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, segunda edición, México, UNAM, 1989, p. 11

6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y su última reforma publicada el 4 de Mayo de 2009

7 Ibídem

Con esto queda claro que en México el uso exclusivo de una marca no es una práctica monopólica.

“Un estudio de las Naciones Unidas sacó a la luz que, de los 3.5 millones de patentes que se habían expedido hasta 1975, el 94% fue otorgado en Países desarrollados. Del 6% restante, sólo una sexta parte, o sea el 1% del total, se concedió a nacionales de Países en desarrollo, mientras que el otro 5% se concedió, en estos Países, a extranjeros. Aún más serio resulta saber que del total de patentes extranjeras registradas en los Países en desarrollo, aproximadamente el 95% no se explotaron.”⁸

Resulta interesante el conocimiento de las estadísticas que se llevan tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ya que si bien es cierto la propiedad industrial proporciona beneficios para los ramos Tecnológico, Industrial y Comercial de un País, también lo es que en Países subdesarrollados, llamados del tercer mundo, es necesaria y de trascendental importancia la inversión económica de Países desarrollados, pero para que se lleve a cabo tal inversión es necesario garantizar, a través de una legislación que brinde confianza a los inversionistas, la total protección en el ramo de la propiedad industrial.

“Por lo que respecta a México, de las 43,629 patentes otorgadas de 1970 a 1979 sólo el 7.4% correspondió a mexicanos. Sin embargo, la situación parece comenzar a cambiar debido a las modificaciones incorporadas a la nueva legislación sobre invenciones y marcas, al proponer mecanismos que faciliten la explotación de los derechos así como transformando las antiguas formas de protección mas rudimentarias, como el certificado de invención, dándoles una mayor y mejor protección como patentes, y creando algunas figuras jurídicas como las licencias de utilidad pública o licencias obligatorias, que deberán darle una mayor importancia a la propiedad industrial”.⁹

Para estimular este flujo de creaciones técnicas y la diferenciación de productos y servicios, como motor de la innovación mercantil y del

8 SOLLERIO y FLORES, Op. Cit., p. 22

9 Ibídem

progreso tecnológico e industrial, el Estado ha venido perfeccionando desde hace más de siglo y medio en México, como también ha ocurrido en gran número de diversos Países, el marco de Derecho aplicable a la propiedad industrial, es decir, la base legal para que los creadores de innovaciones de aplicación industrial y comercial, puedan combatir la imitación de sus creaciones, que sin su conocimiento o autorización realice cualquier otra persona.

En el ámbito del marco legal que rige a la propiedad industrial en México, la cual como ya se ha dicho ha sufrido muchas modificaciones en su forma y contenido, se debe ofrecer un beneficio para los ramos que protege desde el punto de vista legal.

El Maestro Fernando Serrano Migallón en la presentación de la primera edición del libro *La Propiedad Industrial en México*, habla de la importancia que tiene la propiedad industrial en los diversos Países del mundo mencionando lo siguiente:

“Desde 1987 han modificado en grado importante su legislación de propiedad industrial Países tan diversos como los siguientes: Unión Soviética, Yugoslavia, Bélgica, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Chile, China y Corea, por citar solamente algunos casos”¹⁰.

Dichas modificaciones se realizan en búsqueda de mejorar la protección que se ofrece en dichos Países a los derechos de propiedad industrial, así como a facilitar las condiciones para la obtención de registros y patentes en general.

“En la época actual, ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía del País al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional ocurrida

10 SERRANO Migallón, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO, Segunda Edición, México, ed. Porrúa, 1995, p. 11

en los años recientes, es conveniente para México que en la industria y en el comercio tenga lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, impulsado por el esfuerzo de gran número de individuos, empresas, centros de investigación, etc., de suerte que los productos y servicios mexicanos aventajen a los originarios de otros Países, en el mercado interno y en los de exportación.”¹¹

Simultáneamente, como consecuencia de la globalización a que hace referencia el maestro Serrano, en varios foros multilaterales, como son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un organismo de la Naciones Unidas, y la Organización Mundial de Comercio (OMC), se vienen negociando, entre más de cien países, nuevos tratados internacionales por medio de los cuales se protejan los derechos de propiedad industrial de todos los nacionales de cada País en los demás países. El principal acuerdo en el que se está trabajando es el conocido como Protocolo de Madrid, mediante el cual se pretende la creación de un registro marcario internacional, sin embargo a la fecha no se ha alcanzado dicho acuerdo.

Estas tendencias señalan claramente la importancia que tiene el tema de la protección jurídica de la propiedad industrial, en el mundo moderno.

En lo tocante al apoyo a las empresas e individuos que procuran diferenciar sus productos y servicios para lograr satisfacer a sus clientes de mejor modo, el derecho en materia de propiedad industrial tiene asimismo una función fundamental. Las indicaciones de uso comercial, tales como las marcas que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se prestan, o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público dichos bienes o servicios,

11 *Ibíd*em

se protegen a favor de quienes originalmente crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como medio para que se puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en el mercado.

Es de ahí, que el Maestro Solleiro determina que:

“Los derechos de propiedad industrial forman parte de un amplio conjunto de elementos que integran una estrategia de comercialización de los desarrollos tecnológicos.”¹²

Es necesario explicar esto con mayor detalle, debido al cuestionamiento que hacen algunas asociaciones profesionales acerca del carácter mercantilista de aquellos que buscan proteger sus invenciones con patentes y obtener provecho a través de ello, lo cual iría presumiblemente en contra de una alta evaluación académica de la investigación aplicada y tecnológica.

Los beneficiarios de la protección jurídica a la propiedad industrial contra la copia no autorizada son, directamente, todas las personas físicas o morales, por ejemplo, los individuos, empresas o instituciones de investigación académica, que aportan creaciones útiles para las actividades industriales y comerciales.

Indirectamente, los beneficiarios son los consumidores, porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones comerciales de uso particular, al proporcionar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la aparición continua de nuevos y mejores productos en el mercado.

12 SOLLEIRO y FLORES, Op. Cit., p 11

1.6 Signos Distintivos

Este primer grupo de objetos de los derechos de propiedad industrial comprende:

- a) **Las marcas.**- Es el nombre o símbolo que identifica o particulariza un bien o servicio.
- b) **El Nombre Comercial.**- Es la denominación de una empresa o establecimiento mercantil.
- c) **El Aviso Comercial.**- Son los anuncios o mensajes publicitarios.
- d) **Las Denominaciones de Origen.**- Protege a algún artículo producido en cierta región que, por cualidades geográficas o humanas, que intervienen en su elaboración, lo hacen poseedor de singulares características.

Estos signos tienden a establecer relaciones, de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. No son creaciones de la misma naturaleza que las invenciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos industriales: son signos estrechamente ligados con la empresa a la que se protege.

Los derechos exclusivos de reproducción de signos distintivos son menos completos que los de las creaciones nuevas, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio. Son los derechos que reservan a un productor el uso exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de su fabricación y concurren a la conservación de su clientela.

1.6.1 Marcas

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. De dicha definición se desprende que **nuestra legislación únicamente acepta las marcas que se constituyen por signos visibles**, es decir, se excluyen tanto las marcas auditivas como olfativas, reconocidas ya en varios Países por su importancia en el comercio, sin embargo, en diversos Tratados celebrados por México como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trade-Related of Intellectual Property Rights, conocido como TRIPS) y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, aún lo consideran optativo, es decir los Estados miembros podrán decidir sobre la obligatoriedad del requisito de que el signo distintivo sea visible.

Además sólo destaca la principal función de una marca: **la distintividad**, que consiste en que el público logre diferenciar un producto o servicio a través de su marca.

Por último es pertinente señalar que la Ley limita los signos que pueden constituir una marca en su artículo 90, que en resumen son aquéllos que sean contrarios a la moral, induzcan al error, símbolos o instituciones nacionales o internacionales y elementos que puedan sugerir una relación con una persona viva o muerta.

Justo Nava Negrete, autor mexicano, en su obra dice que la marca

“Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en

servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.¹³

La definición del maestro Justo Nava carece de la especificación de que el titular debe ser industrial o comerciante pues para efectos legales el derecho exclusivo a una marca les pertenece a éstos como lo establece la Ley en su artículo 87, además de que antepone el captar y conservar clientela a la función principal de la marca que es la de **distinguir**.

El doctor David Rangél Medina define a la marca como:

“el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar su mercancía o servicios de los de sus competidores”.¹⁴

En esta breve pero concisa definición de marca se enuncia a los sujetos del derecho a la marca, que son los industriales, la función esencial de la marca y además a que se puede aplicar.

De las características que el Maestro César Sepúlveda considera esenciales, en su obra El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, podemos plantear la siguiente definición:

”La marca es un signo para distinguir, señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria y diferenciarlos de otros.”¹⁵

Aunque no menciona los servicios, por la época en que escribe su libro (1955), es importante la mención de que sirve para caracterizar,

13 NAVA Negrete, Justo, DERECHO DE LA MARCA, Porrúa, México, 1985, p.343

14 RANGÉL Medina, David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, UNAM , México 1992, p.48

15 SEPÚLVEDA, César, EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Impresiones Modernas, México 1955, p.63

pues es a través de la marca que se conoce y reconoce un bien o servicio.

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en su artículo 1708 denominado Marcas dice lo siguiente: I. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Las principales diferencias entre la definición establecida en el TLCAN y la Ley de la Propiedad Industrial de México es que en ésta última como se expresa en la fracción V de su artículo 90, no serán registrables como marcas 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.

Y tampoco dispone nada de las marcas de certificación que son

“aquellas que indican que los bienes y servicios relacionados con un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Las marcas certificadas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos y usadas por todo aquél que cumpla con éstos. Ejemplo: ISO 9000.”¹⁶

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) en la Sección 2 Marcas de Fábrica o de Comercio, artículo 15, indica que podrá constituir

16 CURSO GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Noviembre 2005, www.wipo.int

una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos, los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de éstos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Esta definición es muy similar a la propuesta por el TLCAN, sólo que no se mencionan las marcas colectivas ni las de certificación. También limita el registro de marcas a aquéllas que sean perceptibles visiblemente.

Tras el análisis de las definiciones planteadas nos atrevemos a proponer la siguiente definición: **Marca es el símbolo, figura o forma tridimensional o la combinación de éstos, a través de la cual la clientela distingue el producto o servicio de su preferencia de los demás existentes en el mercado.**

1.6.1.1 Importancia de la Marca

Los comerciantes requieren no sólo identificar su negociación de otras de su misma especie, sino que además les es de vital importancia distinguir las mercancías que producen o comercializan y los servicios

que prestan de otros similares, siendo este un derecho inalienable de todo comerciante.

Con lo anterior, se puede incrementar la demanda de dichos productos o servicios por parte de los consumidores que relacionan la marca con el producto o servicio y sus cualidades intrínsecas.

Es mediante las marcas que el comerciante logra la identificación de sus productos o servicios, utilizando “signos” puestos sobre ellos o sus envolturas, y que pueden consistir en el mismo nombre del comerciante o de la negociación o en cualquier otra designación peculiar de fantasía; en el emblema de la negociación o en su símbolo o en un dibujo cualquiera; en una combinación determinada de colores, etc.

Un comerciante puede distinguir los objetos que produce o vende y los servicios que presta, poniendo en ellos su nombre, o el de su establecimiento o una leyenda explicativa, pero es mucho más sencillo y breve si utiliza un signo distintivo de manera exclusiva quedando a salvo de los efectos de la competencia desleal.

La distinción, tanto del origen como de las características de los productos y servicios, no es la única función de las marcas, existen otras funciones de las que deriva la importancia de la marca. Las marcas no son sólo medios de identificación, sino el producto de técnicas para obtener ventajas comerciales, y en la actualidad esas ventajas se aprecian más con la tecnología, la mercadotecnia, publicidad, etc.

Ahora bien, las marcas no sólo resultan importantes para los comerciantes, fabricantes o prestadores de servicios, sino también para el público consumidor, toda vez que mediante la adecuada protección de las

marcas se busca evitar que dicho público consumidor sea engañado o inducido al error.

De esta manera el consumidor generalmente obtendrá el producto que satisface sus necesidades tanto de gusto como de calidad y no uno que solamente las imite, así lo expresa el Maestro Batiza cuando dice:

“En la actualidad, las marcas permiten al consumidor ejercer su preferencia de compra, permiten al productor promover su producto y aseguran, aunque de manera incidental y en un menor grado, un cierto nivel de calidad.”¹⁷

Las marcas han pretendido convertirse no sólo en un mecanismo de protección de los derechos de su titular, sino también en un mecanismo que permita participar en el desarrollo tecnológico y científico del País.

Las marcas no solamente son importantes para los fabricantes, comerciantes, prestadores de servicios y el público consumidor, en lo individual, sino también como parte de una comunidad que requiere de un cierto orden en la actividad comercial. Asimismo, un marco jurídico obsoleto o inadecuado en materia marcaria desalienta la inversión en el área de la tecnología industrial ya que introduce elementos de riesgo e incertidumbre y dificulta, por consiguiente, el arraigo de una nueva cultura industrial y tecnológica.

Actualmente, nuestro País se encuentra en desventaja frente a otros Países en lo que respecta a las inversiones, investigaciones y capacidad productiva, ya que ofrece menor seguridad jurídica en la protección de las creaciones industriales, los secretos industriales y los signos distintivos.

17 BATIZA, Rodolfo, LA PROTECCIÓN JURÍDICA CONTRA EL PLAGIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 9° ed., México, Jus, 1998, p 125

Las marcas y su marco regulatorio son de especial importancia para nuestro País ya que al haberse firmado un tratado de Libre Comercio se requiere de disposiciones claras en materia de propiedad industrial, con el fin de que se dé una integración de las economías de la zona norte.

A este respecto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte¹⁸, firmado el 1 de enero de 1994, en el Capítulo sobre Propiedad Industrial dispone que:

“se podrá constituir como marca de fábrica o de comercio, cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios que ofrece una empresa de aquellos iguales o semejantes de otras. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”¹⁹

Definitivamente el TLCAN, busca proteger no sólo los intereses económicos de las industrias y comercios nacionales, sino que obtener una real e importante trascendencia para la inversión extranjera en México, ya que con una legislación protectora de los derechos se logra una mayor afluencia de estos capitales extranjeros invertidos en compañías e industrias nacionales e internacionales.

En esta consideración, cabe destacar que estas medidas contenidas en el TLCAN así como en la legislación impulsan a la

18 En lo sucesivo TLCAN

19 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, Apartado III, firmado el 1 de Enero de 1994, en www.sice.oas.org, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE).

pequeña y mediana industria así como al comercio a tomar o adquirir una cultura en lo que al registro de marcas y patentes se refiere.

De todo lo anterior podemos deducir algunas de las ventajas que proporciona una marca:

Para el Consumidor

1. Las marcas bien posicionadas se identifican con facilidad, lo que favorece la compra.
2. La marca protege a los consumidores asegurándoles una calidad consistente.
3. Una marca establecida asegura, también, que los consumidores adquieren una calidad comparable, no importa donde adquieran el producto o servicio.
4. Las marcas proporcionan satisfacción sociológica adicional que no se consigue de ninguna otra manera.
5. Con productos de marca existe la tendencia a recibir mejoramiento en la calidad en el transcurso de los años. La competencia obliga a este mejoramiento, porque los dueños de las marcas modifican constantemente sus productos para asegurar una mejor posición.

Para la Empresa

1. Una marca ayuda a los fabricantes a diferenciar sus productos confiriéndoles algo distintivo para darlos a conocer y promoverlos. La imagen de una compañía se construye a menudo en torno de su marca conocida, que, por sí sola, vende los productos a los consumidores y estimula las ventas de una manera más eficiente.
2. La promoción de una marca en particular permite que los especialistas controlen el mercado o aumenten su participación en el mismo.
3. Una marca ayuda a su propietario a estimular ventas reiteradas y desarrollar una lealtad a la marca.
4. La lealtad a la marca genera una menor competencia de precios, porque la misma marca crea una diferencia entre los productos. Cuando se ha creado una lealtad a la marca, los

consumidores están dispuestos a pagar un precio adicional por la marca específica que desean.

5. Una marca ayuda a los especialistas en mercadotecnia a ampliar su línea de productos. La calidad asociada a una marca famosa ya establecida se atribuirá a nuevos productos comercializados bajo la misma.

1.6.1.2 Funciones de la Marca

Para el estudio de la funciones de la marca es interesante el cuadro trazado por el autor suizo Martín Achard, que cita el Dr. David Rangél Medina en su obra “Tratado del Derecho Marcario”, siendo las que considera esenciales las siguientes:

1. Función de Distinción
2. Función de Protección
3. Función de Indicación de Procedencia
4. Función Social o de Garantía de Calidad
5. Función de Propaganda.²⁰

1. Función de Distinción: Es a través de la marca que se individualiza el producto, con lo cual éste puede distinguirse de otros de su misma clase y así comercializarse.

Las marcas son para los productos o servicios, lo que los nombres son a las personas.

Entendiendo nombre el integrado por éste y los apellidos, pues a través de éste se distingue a una persona de otra.

La Ley en su artículo 88 señala y puntualiza esta función:

“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.”²¹

2. Función de Protección: La cual es doble, pues está dirigida tanto al consumidor como al titular de la marca.

20 RANGÉL Medina, David, TRATADO DE DERECHO MARCARIO, Libros de México, México 1960, p. 171

21 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

Al consumidor en tanto un producto o servicio le conviene y satisface su interés y lo reconoce por medio de la marca, y al titular de la marca porque con su registro puede usar en forma exclusiva la marca en todo el territorio nacional y oponerse a un tercero que indebidamente la utilice.

3. Función de Indicación de Procedencia: Junto a la función de distinción varios autores coinciden en resaltar la importancia de esta función. Sin embargo, hoy día no es tal su trascendencia pues una marca no debe indicar su origen, sin que por ello pierda su característica esencial que es el de distinción.

Con la globalización económica, las empresas transnacionales estarán en varios Países con lo cual no se puede definir la procedencia de las mercancías

4. Función Social o de Garantía de Calidad: El público adquiere una marca por su calidad, naturaleza y características que representa, por ello el Estado busca proteger al consumidor vigilando que estas no sean engañosas o induzcan al error o confusión en cuanto a calidad y procedencia.

5. Función de Propaganda: S.W. Richards indica que el propósito de la marca es el de:

“transmitir a las mentes de los consumidores potenciales, a través de la publicidad, la deseabilidad del bien sobre el que aparece”²²

es decir inducir al consumidor a creer que quiere y necesita el producto.

1.6.2 Otros Derechos de Propiedad Industrial

Aun cuando el tema principal de la tesis es relativo a las marcas, en virtud de la semejanza que existe entre éstas y los demás signos distintivos de este grupo se considera conveniente el tratarlos:

22 RANGÉL Medina, David, Op. Cit., (TRATADO), p.59

1.6.2.1 Avisos Comerciales

A los avisos comerciales se les conoce también con el nombre de anuncios comerciales y tienen como finalidad atraer la atención del público consumidor hacia un establecimiento.

El Artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, define al aviso comercial como “aquellas frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos fácilmente de los de su especie”.

La protección que se obtiene mediante el registro de un aviso comercial no amparará a los productos o servicios que se ofrezcan en el establecimiento correspondiente, sin importar que los mismos tengan una íntima relación con dicho establecimiento.

A diferencia de la marca y de los demás signos distintivos, el aviso comercial no está contemplado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El aviso comercial tiene la finalidad de proteger las oraciones que se conocen como “slogans”, son frases que distinguen un producto, inclusive sin mencionar la marca, en diversas campañas publicitarias



1.6.2.2 Nombres Comerciales

Este signo distintivo tiene como finalidad el identificar o diferenciar a un comerciante o negociación dentro de una rama del comercio o industria.

Su registro no es obligatorio para que se tenga una protección, puesto que dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva del establecimiento al que se aplique dicho nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a escala nacional de éste, lo anterior de conformidad con el Artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro del concepto de nombre comercial se conjugan una serie de características respecto del propietario de la negociación, tales como su reputación, confianza, eficiencia en el servicio y calidad en los productos.

1.6.2.3 Denominaciones de Origen

La Ley de la Propiedad Industrial define la denominación de origen en su artículo 156:

“Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.”²³

Mediante la denominación de origen se protege un artículo producido en cierta región, por cualidades geográficas o humanas, que

²³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

intervienen en su elaboración, que lo hace poseedor de singulares características.

La protección que la ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que dicho uso venga acompañado de indicaciones como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que provoquen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

Se considera que tienen interés jurídico:

- ★ Las personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretende amparar con la denominación de origen;
- ★ Las cámaras o asociaciones de productores, y
- ★ Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de los estados de la república.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.

Actualmente en México existen 11 denominaciones de origen que son:



1.7 Marcas Registrables

La Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 89 señala como registrables las marcas nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

1. **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.

NIKE Shell SWATCH

2. **Innominadas:** Son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.



3. **Mixtas:** Son el resultado de la combinación de los tipos definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.



4. **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, cajas, estuches.



5. **Marcas Colectivas:** Pertenecen a asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas. No podrán ser transmitidas a terceras personas y su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. Una marca colectiva distingue los bienes o servicios de los miembros de la asociación de aquellas con bienes o servicios similares.

La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las características u origen del producto para el cual la

marca se usa, por ejemplo la marca colectiva “Tapetes de Temoaya” que indica el origen o procedencia de los tapetes realizados por el grupo artesanal de Temoaya, Estado de México. Y la empresa fabricante de éstos y que pertenece al grupo de artesanos puede adicionalmente usar su propia marca, por ejemplo: Tapetes de Temoaya “BETT”.



“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;”²⁴

Ya sean términos existentes o inventados, designaciones geográficas, palabras en otro idioma, siempre y cuando distingan el producto al cual se aplican y no encuadren en las prohibiciones establecidas en el artículo 90 son aptos para registrarse.

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

...

II.- Las formas tridimensionales;”²⁵

Son los envases, la forma o presentación de los productos en sí mismos, para ser objeto de protección debe ser original, no ser la manera usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos, ser estáticas o sea, no estar en

24 Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

25 Ibídem

movimiento. Además de no ser descriptiva, engañosa ni igual o semejante a una registrada o notoriamente conocida.

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

...

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y”²⁶

Siempre que no haya sido publicado con anterioridad a la solicitud de registro de marca o cuando pertenece al mismo titular dado que la protección sólo abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento es necesario registrar la marca cuando se va a denominar así a un producto para que su protección sea mayor.

Igual en el caso de las denominaciones o razones sociales pues independientemente de estar constituido como persona moral, es necesario el registro de marca ya que el hecho de constituirse no crea derechos exclusivos de propiedad intelectual en los productos o servicios a que se aplica. Las marcas y los nombres de personas morales son completamente diferentes desde el punto de vista jurídico, la persona moral realiza actos jurídicos, administrativos y fiscales y la marca sirve para distinguir y proteger el nombre de los productos o servicios que la persona moral comercializa o distribuye.

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

...

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”²⁷

26 Ibídem

27 Ibídem

Y se realice con el consentimiento del interesado o en su defecto del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Pues usar el nombre de una persona, en especial famosa, es una importante forma de atraer a la clientela por la relación que el público hace entre el producto y la persona, por ejemplo una marca de zapatos de fútbol con el nombre de Beckham.

En este supuesto el IMPI, debe ser sumamente cuidadoso, ya que homónimos de personajes famosos pueden pretender registrar su nombre como marca con el solo propósito de “colgarse” de la fama y obtener un lucro indebido.

1.8 Marcas No Registrables

“**Artículo 4o.-** No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.”²⁸

Es necesario definir los conceptos de Orden Público, moral y buenas costumbres para saber cuales son las limitaciones para el registro de una marca:

Orden Público: Los Maestros Raymond Guillen y Vincent Jean la definen como:

“Vasta concepción del conjunto de la vida en común en el plano político y administrativo. Su contenido varía evidentemente según los regímenes. Carácter de las normas jurídicas que se

28 *Ibíd*em

imponen por razones de moralidad o de seguridad, imperativas en las relaciones sociales.²⁹

“ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL.

El orden público no constituye una noción que pueda configurarse a partir de la declaración formal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al juzgador examinar su presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se perfila como un concepto jurídico indeterminado de imposible definición cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darle significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social; en la inteligencia de que la decisión que se tome en el caso específico no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de la sociedad, siempre buscando no obstaculizar la eficacia de los derechos de tercero.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 312/2004. Alberto Salmerón Pineda. 12 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 453/2004. Hospital Ángeles del Pedregal, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.³⁰

Moral: la enciclopedia Encarta lo define como:

“Pertenciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia.³¹

29 GUILLEN, Raymond, JEAN Vincent, DICCIONARIO JURÍDICO, 2ª Edición, Editorial Temis, Bogota, Colombia 2001, p. 278, 279.

30 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Agosto de 2005, Página: 1956, Tesis: I.4o.A.63 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común

31 Microsoft Encarta 2006, 1993-2005 Microsoft Corporation.

Este concepto es de gran complejidad pues depende del tiempo y espacio en el que se pretenda definir, pues lo que para la sociedad del México del siglo XXI es algo moral, puede haber sido inmoral para la misma sociedad Mexicana, pero del siglo XIX, o en relación al espacio, lo que es moral para la sociedad Holandesa es inmoral para la sociedad Mexicana, por ejemplo. Por tanto para que la autoridad pueda definir un concepto tan relativo es necesario valerse de diversos medios, como lo indica la siguiente tesis:

“MORAL PÚBLICA Y BUENAS COSTUMBRES, ULTRAJES A LAS.-

La facultad de declarar que un hecho es o no delito e imponer las penas consiguientes, es propio y exclusivo de la autoridad judicial, conforme al artículo 21 constitucional, y tal facultad no puede ser restringida o invalidada por el hecho de que una dependencia administrativa haya consentido en la distribución de una revista, además de que la naturaleza de ésta, pudo sufrir cambios radicales o transformaciones, desde el punto de vista moral, a partir de la fecha del registro hasta la de la comisión del delito de ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres. Por otra parte, la calificación de que una revista sea obscena, cae bajo la apreciación del Juez de los autos, sin que sea necesario que haya una prueba especial y directa, encaminada a establecer ese extremo; pues, siendo obsceno lo contrario al pudor, al recato o al decoro, el Juez está capacitado para determinar si ese es el carácter de la revista distribuida y hecha circular por el acusado, por presumirse, fundadamente, que posee el sentimiento medio de moralidad que impera en un momento dado en la sociedad, y tal apreciación no puede violar garantías, a menos que esté en contraposición con los datos procesales. **Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral pública, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los Jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moralidad pública, tiene el Juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entienden por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas. Es el concepto medio moral el que debe servir de norma y guía al Juez en la decisión de estos problemas jurídicos y no**

existe en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. Por tanto, no es la opinión de unos peritos, que no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni es la simple interpretación lexicológica, el único medio de que se puede disponer para llegar a una conclusión; debe acudir, a la vez, a la interpretación jurídica de las expresiones usadas por el legislador y a la doctrina, como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a los Jueces y tribunales.

En suma, a pesar de que no existe una base o punto de partida invariable para juzgar en un momento dado, sobre lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, si se cuenta con un procedimiento apropiado para aplicar la ley y satisfacer el propósito que ha presidido la institución de esa clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los Jueces una facultad omnímoda y arbitraria, como toda función judicial, la de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas reglas y el juzgador no debe perder de vista que sus decisiones se han de pronunciar de acuerdo con el principio ya enunciado, de la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos, pues de otra manera incurriría en violaciones de garantías la sentencia que declara que se comprobó el cuerpo del delito que sanciona el artículo 200 del Código Penal, al haber distribuido, el acusado, una revista cuyos ejemplares contienen grabados y leyendas que, atendiendo a la opinión corriente que en materia de moral priva en nuestro medio, son de la clase de obras que nuestra sociedad rechaza y estima como disolventes de las costumbres y hábitos sociales, si el tema que inspira dichos grabados y leyendas, tiende a exaltar hasta un grado morboso y como tendencia exclusiva de la publicación, la convivencia sexual y, en ocasiones, hasta el comercio carnal.

Amparo penal directo 4291/37.-Sayrols Mass Francisco.-6 de abril de 1938.-Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVI, página 133, Primera Sala.³²

Buenas Costumbres: Concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden público impreciso que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e

32 Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Apéndice 2000, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Página: 934, Tesis: 1983, Tesis Aislada, Materia(s): Penal

ideas morales admitidas en una determinada época y sociedad. En ellas influyen las corrientes de pensamiento de cada época, los climas, los inventos y hasta las modas.

“Jurídicamente se recurre a este concepto para eludir la puntualización y determinación en instituciones que pueden ser sutiles o cambiantes”³³

Una vez establecidos los conceptos de Orden Público, Moral y Buenas Costumbres podemos concluir que aquellos signos que infringen lo que en un tiempo y espacio la sociedad considera como bueno no pueden ser registrados. Mauricio Jalife Daher, en su obra Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial expresa que:

“si bien es cierto que la concesión misma del derecho en materia de Propiedad Industrial (patente o registro) no significa por sí mismo, un agravio a los principios de moralidad, buenas costumbres u orden público, es evidente que la existencia misma del derecho constituido por esta vía se traduciría en una especie de salvoconducto para que el particular pudiera ejercitar los derechos derivados de dicho título, con todas las implicaciones de aplicación comercial que de ello derivan , por lo que, evidentemente, se interpretaría como respaldo por el acto mismo de la concesión para explotar los derechos bajo la consideración de que los mismos se ajustan de manera absoluta a las normas jurídicas vigentes en nuestro País”³⁴.

Es por tanto un acierto del legislador impedir, desde la constitución del derecho, cualquier objeto que pueda representar un riesgo para los principios tutelados por este precepto

En el artículo 90 la Ley de la Propiedad Industrial enuncia los signos y formas que **no** pueden constituir una marca, atendiendo a que no sean distintivos; sean descriptivos del producto o servicio a que se

33 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, A-C, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, México, 1998, p. 423.

34 JALIFE Daher, Mauricio, COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Porrúa, México 2002, p. 24

aplican; sean símbolos oficiales, ya sean nacionales o internacionales; porque induzcan a error o confusión; porque se relacionen con una empresa o persona que no sea quien solicita la marca; o porque exista una marca ya registrada, es decir constituyen las prohibiciones absolutas para el registro de una marca. A continuación analizaremos cada uno de los incisos del mencionado artículo

“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;”³⁵

Esta prohibición sólo podría encuadrar en la hipótesis de no ser registrable por inducir al error o confusión por presentar movimiento; es decir; que por no estar estática se prestare a confusión acerca de la identidad del signo distintivo, por ello es que la Ley la contempla como no registrable. Cuando en México se quiere registrar una marca con movimiento como podría ser el león rugiendo de la Metro Golden Mayer (MGM) que aparece al inicio de cada película, tendría que registrarse en cada uno de los movimientos que éste realiza.

Lo mismo en el caso de formas tridimensionales como personajes ficticios que poseen originalmente movimiento, la opción, además de registrarlos de manera estática es a través de una reserva de derechos.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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

35 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos,”³⁶

Esta fracción cae en dos supuestos de no registro, que son la no distintividad y la descriptividad, además de que al otorgarse el registro a una persona, se limitaría a sus competidores pues se le daría la exclusividad de utilizar el nombre técnico o de uso común en cuestión.

Y el no registrar palabras que se hayan convertido en la designación usual o genérica atiende también a su falta de distintividad, función esencial de la marca. Pues por el uso generalizado por el público, la marca ha perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplica.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;”³⁷

En el presente supuesto es importante el comentario vertido por Mauricio Jalife Daher en su obra Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial referente a la expresión “dominio público”, pues advierte que es procedente reformar el contenido de esta fracción para sustituir esa expresión por formas tridimensionales “desprovistas de distintividad”, en atención a que:

“cuando un objeto de arte aplicado, de carácter tridimensional, cae al dominio público, es claro que su condición como tal no impide adoptarlo como marca para distinguir un producto o un servicio, creando un nuevo derecho exclusivo para tales fines y con las limitaciones espaciales y temporales propias de este régimen, de la misma manera que una persona, por ejemplo

36 *Ibíd*em

37 *Ibíd*em

puede tomar una palabra del diccionario y registrarla como marca para distinguir un determinado producto.”³⁸

El uso de la palabra originalidad, tampoco es el correcto, pues este más bien se emplea para las obras protegidas por el Derecho de Autor que si es necesario que sean “originales” para merecer la protección otorgada por esta rama de la propiedad intelectual, más en el caso de las marcas el requisito necesario es la **distintividad**.

En el caso de la no registrabilidad por ser la forma usual y corriente de los productos, al caso en que la forma es necesaria en el producto, por ejemplo en el caso del agua embotellada, que su envase es siempre similar.

Cuando la forma sea impuesta por la naturaleza o función industrial del producto, tampoco será registrable como marca ya que al igual que en el caso de las palabras de uso común se limitaría a los demás competidores dándole la exclusiva además que carecería de distintividad.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;”³⁹

Nuevamente en este caso, al otorgar la Autoridad el derecho exclusivo a la marca crearía una ventaja indebida a favor del titular del registro marcario pues al ser descriptivas y ostentar el símbolo de

38 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit. (COMENTARIOS), p. 1356

39 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

Registrado, el público pensaría que en verdad poseen esa calidad, al confirmarlo una autoridad.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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.”⁴⁰

La condición para ser registrable es que estén acompañados de elementos que proporcionen distintividad, cumpliendo con esto pueden ser registrados si cumplen con los demás requisitos establecidos por la Ley.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;”⁴¹

La prohibición de registro de traducción a otros idiomas se refiere a lo expresado en fracciones anteriores, ya sea relativo a falta de distintividad o por ser descriptivas, solo que en diferente idioma.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;”⁴²

40 Ibídem

41 Ibídem

42 Ibídem

La Ley de la Propiedad Industrial prohíbe la reproducción e incluso la imitación de escudos, banderas, o emblemas así como de denominaciones, siglas o símbolos de organizaciones internacionales ya sea gubernamentales o no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, se debe a que al adoptarlos un particular podría causarles un desprestigio además de que sería una ventaja que crearía confusión en el público consumidor al hacer creer la existencia de una relación entre el producto o servicio y el País, Estado o Municipio o con la Organización Gubernamental o No Gubernamental, según fuera el caso.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;”⁴³

La prohibición contenida en esta fracción obedece al mismo criterio que la anterior, es decir, el mantener el status de los signos o símbolos oficiales y no crear confusión entre los consumidores acerca de una falsa relación comercial.

Además de que:

“concorre la circunstancia de que eventualmente la reproducción del billete pudiera implicar una falsificación tipificada como el caso del delito previsto por el artículo 234 del Código Penal Federal.”⁴⁴

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

43 *Ibíd*em

44 JALIFE Daher, Mauricio, *Op. Cit.*, (COMENTARIOS), p. 162, 163

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;⁴⁵

Para esta restricción valen los mismos razonamientos que para las dos fracciones anteriores.

“Artículo 90.- No serán registrables como 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;⁴⁶

La limitación contenida en esta fracción se refiere exclusivamente al caso en que la marca pueda crear error o confusión respecto a su origen.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;⁴⁷

Aquí se complementa a la fracción X, la prohibición está dirigida a evitar la confusión que podría generar que un vendedor utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un detrimento para la competencia y aún para el producto mismo. Por ejemplo otorgar la marca “ACTOPAN” para mole, limitaría a los demás comerciantes del producto

45 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

46 Ibídem

47 Ibídem

además que de la calidad del producto con esa marca dependería el prestigio de los demás comerciantes de mole de la región, además de que éstos no podrían usar dicha denominación.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;”⁴⁸

Y que se realice con el consentimiento del interesado o en su defecto del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Lo anterior ya que el nombre de una persona, en especial famosa, es una importante forma de atraer la clientela por la relación que el público hace entre el producto y la persona, como se menciona en la página 34

En este supuesto el IMPI, debe ser sumamente cuidadoso, ya que homónimos de personajes famosos pueden pretender registrar su nombre como marca con el solo propósito de “colgarse” de la fama y obtener un lucro indebido.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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;”⁴⁹

48 Ibídem

49 Ibídem

La excesiva protección que se otorga en este precepto a las figuras tuteladas por el Derecho de Autor se debe en gran medida a la práctica, pues se han dado innumerables casos en que por un lado se registraba la marca y por otro existía una obra protegida o una reserva de derechos. Como en el caso de grupos musicales que al momento de desintegrarse, una persona era titular de la marca y otra de la reserva de derechos, por lo cual esa denominación al entrar en disputa, no podía ser usada ni por una ni por otra. Otro caso sería el querer aprovecharse de la fama de una reserva de derechos de un personaje ficticio dirigido al público infantil, registrando una marca de ropa para niños con el nombre de la reserva, con lo cual también crearía confusión entre el público consumidor.

Sin embargo me permito calificar como excesiva esta fracción, por el hecho de que al registrar el título de una obra se cierra la posibilidad de registro de toda marca siendo que existen 45 clases de productos y es ilógico que en ninguna pueda registrarse, sin la autorización expresa del titular del derecho.

“Artículo 90.- No serán registrables como 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;”⁵⁰

Esta fracción es el complemento de las fracciones anteriores, pues su fin es proteger al público de no caer en error o confusión en cuanto a la naturaleza de los productos o servicios que se pretenden amparar con la marca, ya sea porque hagan pensar en la existencia de una falsa

50 *Ibíd*em

relación comercial o pensar que se opera bajo las normas de un organismo público.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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”⁵¹

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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.”⁵²

Es a partir de las reformas publicadas el 16 de junio de 2005, cuando se introduce el procedimiento para declarar una marca **notoriamente conocida**, esto se realiza en virtud de la necesidad de protección que este tipo de marcas requieren, y en específico buscando la protección a los consumidores, ya que muchas veces estos fueron

51 Ibídem

52 Ibídem

engañados al comprar un producto que ostentaba una marca notoriamente conocida, pensando que se trataba de un producto original, cuando en realidad se trataba de una marca registrada en el País por una persona ajena al propietario de la marca conocida, aprovechándose del prestigio de dicha marca, misma que no contaba con un registro en México.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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”⁵³

Esta fracción es de vital importancia para el tema que nos ocupa ya que en base a ésta en un futuro, terceros interesados pudieran oponerse al registro de una marca que sea igual o semejante visual, fonética o ideológicamente a su registro o solicitud y se aplique a los mismos productos o servicios o esta dirigida al mismo público consumidor. Pues actualmente es únicamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien realiza de oficio el estudio de la marca propuesta a registro y en su caso la cita de anterioridades, es decir, la Dirección Divisional de Marcas tiene en exclusiva la facultad de oponerse o no al otorgamiento de nuevos registros.

Por tanto, el que la marca coexista con otra que le es similar o idéntica, a otro registro de marca concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad, resulta en menoscabo de quien

53 *Ibíd*em

probablemente realizó importantes inversiones en introducir el producto o servicio al mercado.

Es por ello que al establecer un procedimiento de oposición al registro de marcas lograría evitar una afectación al titular previo de derechos o de una solicitud con fecha legal anterior de una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, para los mismos o similares productos o servicios, así como el posible perjuicio al público consumidor.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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.”⁵⁴

En este caso no es procedente el registro de una marca cuando previamente se ha publicado un nombre comercial, no puede coexistir aunque los efectos de la publicación del nombre comercial se limiten a la zona geográfica de la clientela efectiva, pues el registro de la marca tiene efectos a nivel nacional, es decir, abarcaría necesariamente la zona geográfica de la clientela efectiva del nombre comercial, es por ello que la Ley prohíbe su registro a menos de que se declare un uso anterior de la marca o un mejor derecho.

54 *Ibíd*em

CAPÍTULO 2

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1 Antecedentes de la Propiedad Industrial en México

Haremos una brevísima y somera mención del recorrido histórico de los signos distintivos en nuestro País, principalmente a partir de la conquista española, ya que, aun y cuando podemos darnos cuenta de lo avanzado que era el pueblo azteca, a través de su ampliamente reconocido desarrollo en cuanto a las ciencias, artes, organización política e instituciones jurídicas, la formación matemática del calendario, el conocimiento de los astros y la arquitectura entre otros, no se ha encontrado indicio alguno en el Derecho Indiano que demuestra que los indígenas prehispánicos protegían o distinguían los productos que ofrecían a la venta en los mercados, frente a otros de su misma especie o calidad, o bien, que tenían normas jurídicas reguladoras de esta materia.

La Conquista Española transformó al pueblo conquistado en los aspectos político, moral, social, comercial y legal.

Con la llegada de Cortés y sus ordenanzas, en los años 1524 y 1525, se dan los primeros antecedentes del uso de las marcas en México, mismas que contaban con funciones mucho más restringidas que las actuales.

Dentro de los antecedentes más sobresalientes en esta época, tenemos el uso de las marcas de fuego, las cuales eran hechas con

instrumentos de hierro o bronce. Dichos instrumentos eran calentados y utilizados para diferenciar los bienes.

Estas marcas servían para señalar a los esclavos de guerra, para distinguir el ganado y también eran usadas por las corporaciones monásticas y de educación para marcar los libros y así conocer el lugar de procedencia de los mismos.

Otro medio de señalización que vale la pena mencionar, es el relativo a la utilización de marcas en los objetos de plata en la Nueva España, cuyo fin principal era evitar que el personal encargado de explotar las minas, evadiera el pago del quinto real, impuesto establecido por el Emperador Carlos V sobre la explotación de las minas de plata.

Asimismo sobresalen las contraseñas estampadas en los papeles oficiales utilizados en la Nueva España y en los provenientes de España, conocidas como marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas.

La utilización de la marca servía como un método para atestiguar sobre la adecuada fabricación de un producto, su calidad, su autenticidad y para identificar el origen y/o procedencia del mismo, evitándose así que se cometieran fraudes o engaños.

Debido a lo anterior, surgió la imperante necesidad de crear leyes que regularan de manera concreta lo que en la actualidad se conoce como “La Propiedad Industrial”.

La instauración de los gremios en la Nueva España dio origen a la implementación de marcas para evitar la competencia desleal entre los mismos y evitar engaños ante el consumidor, destacándose entre las

disposiciones las Ordenanzas de: herreros, panaderos y de los agremiados de la “Loza Blanca y Azulejos de Puebla”, pero que eran disposiciones de índole privada; mientras que ya en el siglo XVIII

“el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias de 12 de octubre de 1778 contenía penas de confiscación para aquellos que falsificaran marcas.”⁵⁵

A pesar de que las disposiciones jurídicas fueron vagas en lo que a las marcas se refiere, cabe mencionar que destaca entre ellas la Curia Filípica del Tratado de Prácticas Forenses y Jurisprudencia Mercantil, así como las Ordenanzas de Bilbao, ya que regulaban, aunque casuísticamente, ciertas formalidades, se mencionaban a las marcas muy brevemente, de tal forma que se consideraban ya como:

“signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero ya constituían medios de control, seguridad y garantía comercial”.⁵⁶

2.2 Antecedentes Legislativos de la Propiedad Industrial

Con el surgimiento de México como tal, es decir con el surgimiento del Imperio Mexicano que gobernó Agustín I de Iturbide y la subsecuente creación de la República en 1821 y 1824 respectivamente, y su incipiente autonomía legislativa era de suponerse que se seguirían aplicando las ordenanzas peninsulares, pero resueltas por mexicanos; sin embargo:

“el 7 de mayo de 1832 aparece la primera Ley Mexicana en materia de Propiedad Industrial, conocida como Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria”⁵⁷.

Tales disposiciones se referían no a las marcas, ya que las leyes existentes en nuestra materia, serían las mismas Ordenanzas de Bilbao,

55 NAVA Negrete, Justo, DERECHO DE LA MARCA, Porrúa, México 1985, p. 42

56 Ibídem. p. 43

57 www.impi.gob.mx: Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial

que regirían hasta el 16 de mayo de 1854, ya que con esta fecha se promulgó el primer Código de Comercio de nuestro País⁵⁸, promulgado por Santa Anna y que debido a la inestabilidad política y jurídica de esos tiempos sólo duró dos años, siendo suprimidas por las Ordenanzas de Bilbao. Se debe destacar que el único medio de “reconocimiento” marcario que se obtuvo durante el gobierno de Santa Anna fue el depósito de las mismas ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, en lo que fue una práctica de facto y no de derecho; ya que dicho ordenamiento carecía de la mención expresa de esta situación.

El primer cuerpo legal que contempló a las marcas de fábrica en el México independiente, fue el Código de Comercio de 1884 que tiene un apartado especial, en donde se les otorgó una naturaleza mercantil.

En el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil se regularon las marcas de fábrica, así se establecía que para adquirir la propiedad de una marca, solían presentarse los propietarios de las marcas en solicitud de registro o necesitaban depositarla previamente en la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, dependencia que estableció el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados, para los fines que pudieran convenirles, siempre que la misma marca no se usara o hubiese sido adoptada por otra persona o que fuera de tal manera semejante que se comprendiera la intención de defraudar intereses ajenos.

Conforme al Código Mercantil Mexicano de 1884, según el artículo 21, fracción XIII, los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica deben registrarse en el Registro Público de

58 NAVA Negrete, Justo, Op. Cit. P 41

Comercio, solo cuando dicha patente de invención o marca de fábrica sean objeto de una especulación o explotación mercantil, es decir, cuando el propietario las enajene o asocie para explotarlas o celebre cualquier contrato con el mismo objetivo, en cuyos casos la transmisión o enajenación será nula respecto de terceros, si no se cumple con la solemnidad del registro. No obstante, lo anterior, la adquisición de una patente de invención o de una marca de fábrica no es un acto mercantil sino que implica un acto administrativo y por lo tanto si se obtiene de la Secretaria de Fomento dicha adquisición, no se necesitará inscribirla en el Registro Mercantil para ejercitar sus derechos de propiedad contra terceros.

Es así como el Código de Comercio de 1884, formó principalmente el antecedente de toda la legislación moderna sobre propiedad industrial, ya que mediante decreto del 4 de junio de 1887 el Congreso de la Unión, autorizó al Ejecutivo para reformar dicho Código de Comercio, dando origen a la primera Ley especializada en materia de Propiedad Industrial.

2.2.1 Ley de Marcas de Fábrica (1889)

Fue la primera Ley que de manera específica reguló la materia en México,

“inspirada en la Ley de Marcas Francesa de 1857, promulgada mediante decreto del 28 de noviembre de 1889, bajo la Presidencia de Porfirio Díaz, y entró en vigor el 1º de enero de 1890.”⁵⁹

Con el nombre de Ley de Marcas de Fábrica, no se pretendía excluir a los comerciantes, que también utilizaban las marcas. El término era empleado indistintamente para referirse a la fabricación y a la venta

59 NAVA Negrete, Justo, DERECHO DE LA MARCA, Porrúa, México 1985, p. 51.

de mercancías, así como para distinguir los establecimientos comerciales de los industriales.

La finalidad de la Ley de 1889 era garantizar tanto los intereses de los propietarios de las marcas, como los intereses de una colectividad.

Definía como marca de fábrica:

“cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.”⁶⁰

Asimismo, se determinaba qué símbolos no eran susceptibles de ser registrados como marca tales como, la forma, el color y las designaciones que no constituyesen por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podía ser contrario a la moral.

Es importante destacar que la protección que se otorgaba mediante el registro de una marca era a escala nacional, tal y como se da en la actualidad.

La propiedad exclusiva de una marca se obtenía mediante una declaración hecha por la Secretaría de Fomento, en el sentido de que dicha persona se reservaba los derechos de la marca.

La declaración era llevada a cabo sin necesidad de efectuar un examen previo, por lo que cualquier persona tenía el derecho de presentar su **oposición** dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la solicitud, siendo la autoridad la que decidía qué persona podía

60 LEY DE MARCAS DE FÁBRICA (1889), publicada en el diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 1889, p. 786

adquirir la marca por contar con un mejor derecho por ser el primero en haber usado la misma.

La vigencia de la marca era indefinida, salvo que la misma se abandonara por falta de uso durante un año o porque el establecimiento titular de la marca fuese clausurado.

En esta primera Ley se dio aunque de manera poco regulada, la oportunidad a terceros con derechos previos de oponerse al registro de una marca por considerar que invadía su esfera de derechos, pero por el retraso en la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial el sistema no fue eficiente y para cuando se presentaba la oposición ya la marca estaba registrada y era necesario someterse con posterioridad a un procedimiento para declarar la nulidad del registro otorgado.

El registro de una marca se nulificaba mediante orden judicial o a petición de parte interesada, siempre y cuando se hubiesen contravenido las prescripciones legales.

La Ley de 1889 se expidió por las exigencias que nuestro País tenía en materia de propiedad industrial. Sin embargo, pese a los intentos del legislador, surgieron una serie de cuestiones que la misma no preveía como la falta de protección de las marcas extranjeras a menos que existiesen establecimientos o agencias. Lo anterior toda vez que se estimaba el requisito de registro como atributivo y no como declarativo de la propiedad, sin embargo, esta situación fue modificada permitiendo a los extranjeros propietarios de marcas registrar en México sus marcas sin más requisito que la sujeción a los preceptos de la ley nacional en cuanto al depósito, lo que permitió el incremento de los depósitos y registros de las mismas

La Ley de 1889 satisfacía las exigencias del comercio pero fue considerada como una Ley deficiente ya que:

“ante el silencio del legislador, multitud de cuestiones quedaban abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias, según el credo científico del Juez.”⁶¹

Además, dicha Ley no protegía el derecho de propiedad de manera adecuada, porque fluctuaba entre dos sistemas, el que da al registro el carácter declarativo y el que lo considera como atributivo.

2.2.2 Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento (1890)

Esta ley fue expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1890.

“En ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, esto previa indemnización.”⁶²

Se puede decir que al igual que la Ley de la Propiedad Industrial actual (Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991), se observa una vigencia de diez años para una marca, diferenciándola de la patente la cual tiene una vigencia de veinte años.

Para obtener los beneficios de patente se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en presentarse tenía la preferencia; la

61 JALIFE Daré, Mauricio, CRÓNICAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Quinta Edición, Sista, México 2000. p.56

62 SERRANO Migallón, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO, Segunda Edición, México, Porrúa, 1995, p. 27

solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, y durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición, en caso de existir esta, se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prórroga o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los Tribunales para que surtiera efecto, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que perjudicara a terceros.

Básicamente en la Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento, lo referente al procedimiento de obtención, el órgano ante quien se acude para el trámite y ventilación de conflictos era igual a la ley anterior de patentes de invención.

2.2.3 Ley de Marcas Industriales y de Comercio (1903)

Ante el avance mundial en materia de Propiedad Industrial, la Ley de Marcas de Fábrica fue reformada por decreto promulgado por el Presidente Porfirio Díaz el 25 de agosto de 1903, reforma debida a que, como lo expresa el maestro Justo Nava Negrete

“...la legislación mexicana sobre propiedad industrial no solo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación, imprecisa, incompleta y deficiente...”⁶³

63 NAVA Negrete, Justo, Op. Cit. p.60, 61

La importancia de esta Ley y su Reglamento, resultó trascendental porque su objetivo era perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial, así como simplificar los trámites para adquirir una marca y así dar mayores facilidades a los inventores.

Se integró por 8 capítulos: I Definición, II Registro y Nulidad, III Penas, IV Procedimiento para Obtener la Renovación de las Resoluciones Administrativas, V Procedimientos para los Juicios Civiles, VI Procedimiento para los Juicios del Orden Penal, VII Nombres y Avisos Comerciales, VIII derechos Fiscales y Transitorios.

Así tenemos que en su artículo 1° se encontraba la definición de marca, como

“el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizar y denotar su precedencia”⁶⁴.

Y lo que podía constituir una marca, señalándose que la mención de lo que podía constituir una marca era de manera enunciativa y no limitativa, contemplándose, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc.

En el artículo 5 de dicha Ley se regulaban los signos y medios materiales no registrables:

“Artículo 5.- No podrán registrarse como marcas:

I. Los nombres o denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el genero o especie a que se refiere el nombre o denominación;

64 NAVA Negrete , Justo, Op Cit. p 62

- II. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas y todo aquella que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración;
- III. Las armas, escudos y emblemas nacionales;
- IV. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos;
- V. Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.”⁶⁵

Todo mexicano o extranjero podía registrar una marca, igual derecho tenían las sociedades, compañías y en general todas las personas morales.

Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca se estableció la necesidad de registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades correspondientes. En el artículo 2 de la Ley de 1903, se encontraba señalado el procedimiento de registro de las marcas.

“Artículo 2.- Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establece la presente Ley y su Reglamento.

Todo el que desee registrar una marca, deberá presentar en la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente:

I. Una descripción de la marca terminándola con las reservas que de ella se hagan, Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañara también una descripción y dibujos de estos objetos o productos. Las descripciones de la marca cuyo registro se solicite, deberán estar autorizadas con la firma del interesado o de su apoderado, y en caso de que dicha descripción comprenda varias hojas, cada una ira, además rubricada en el margen.

II. Dos copias del documento anterior;

III. Un cliché de la marca;

Quando la marca debe usarse a colores se indicara, hasta donde sea posible en el cliché, según se exprese en el

65 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO (1903), promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Agosto de 1903.

modelo que contiene los signos convencionales para la representación de los colores.

IV. Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a usar.”⁶⁶

A la solicitud de registro, la oficina de patentes y marcas realizaba un examen puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban completos y llenaban los requisitos que en cuanto a su forma prevenía la Ley y su Reglamento. Cabe señalar que la oficina de patentes y marcas tenía por no presentados los documentos, para el registro de una marca, que no reunían los requisitos de forma o que la marca en ciertos casos no llevaba las leyendas. Lo anterior, se contemplaba en el artículo 10 del ordenamiento legal en cita.

Del mismo artículo 10, se desprende que el registro de la marca, se hacía sin previo examen de su novedad y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

Hecho el examen de forma, la oficina de patentes y marcas expedía el certificado de registro de la marca, el cual debidamente legalizado y con los documentos a él anexos, constituía el Título que acreditaba el uso exclusivo de la marca.

Como consecuencia de la expedición del certificado de registro, se encuentran los derechos del titular de la marca, el principal derecho, es precisamente el uso exclusivo del signo que constituye la marca, otro derecho consistía en ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionasen ese derecho al uso exclusivo; así mismo se adquiría el derecho de transferir y enajenar la marca registrada.

66 *Ibíd*em

Los artículos 15 y 16 del ordenamiento legal que nos ocupa, hacían referencia a la nulidad de las marcas, el registro de una marca era nulo cuando se habían obtenido en contravención a las disposiciones de la propia Ley o de su Reglamento. La nulidad del registro podía ser solicitada por cualquiera que se considerara perjudicado por dicho registro, o bien por el Ministerio Público en los casos en que había un interés general.

Un dato importante, que debe señalarse es que por primera vez, en esta Ley de Marcas Industriales y de Comercio, se regularon los avisos comerciales y la publicación de los nombres comerciales. El dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba ser publicado cada 10 años; quien usara un nombre comercial sin la autorización de su titular era responsable civil y penalmente. Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 o 10 años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales en contra de quien afectaba sus intereses.

En general la Ley de 1903, significó un gran avance en materia de propiedad industrial no obstante los defectos que pudieron atribuírsele, como lo señala Justo Nava Negrete:

“...en esa época, esta Ley fue objeto de críticas muy severas pero particularmente por la adopción del sistema sin previo examen, que a decir de algunos críticos significó un retroceso al sistema anterior y para otros, tendía a establecer un sistema de transición que prepararía para más tarde el sistema legal sajón de previo examen de novedad para la titulación, pero que no se pudo adoptar de una vez porque nuestro País no tenía ni

el adelanto ni los elementos bastantes para establecerlo y sostenerlo”⁶⁷.

2.2.4 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (1928)

Se expidió el 26 de junio de 1928 por el Presidente Plutarco Elías Calles y fue publicada en el Diario Oficial el 27 de junio del mismo año, comenzando a regir a partir del 1° de enero de 1929.⁶⁸

Esta legislación sobre propiedad industrial superó a la legislación anterior, pues hizo acopio de las experiencias tanto administrativas como judiciales de nuestra legislación anterior, no olvidando también la influencia que se tuvo de las dos revisiones al Convenio de París, en las cuales participó México, la primera de ellas realizada el 2 de junio de 1911 en Washington, D.C., E.U.A. y la segunda llevada a cabo el 6 de diciembre de 1925 en la Haya, Holanda.

Está compuesta de 125 artículos en los que se muestra un gran avance respecto a las leyes anteriores, adopta el sistema mixto atributivo declarativo y retoma el **Procedimiento de Oposición al Registro de Marca**.

Al igual que en las anteriores, en esta nueva legislación no se da una definición propiamente de lo que es una marca, sin embargo, en base al artículo 1 se puede expresar que:

“es el medio para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que fabrique o produzca un industrial o agricultor y en su caso un comerciante”⁶⁹

67 NAVA Negrete, Justo, Op. Cit., p 69

68 NAVA, Negrete, Justo, Op. Cit., p 77

69 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1928, p. 5

Asimismo hace alusión a aquello que puede o no constituir esa marca y al respecto señalaba:

“Artículo 2 Pueden constituir una marca, para los efectos de la fracción primera del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos aplicadas a las mercancías que venden;...”⁷⁰

“Artículo 7 No se admitirán a registro como marca:

- I. Los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el genero o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hayan hecho de uso común en el País para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca.
- II. Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México.
- III. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas u objetos dignos de consideración.
- IV. Las armas, escudos y emblemas nacionales.
- V. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, naciones y Estados Extranjeros, etc. sin el respectivo consentimiento de ellos.
- VI. Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares, sin su consentimiento.
- VII. El emblema de la Cruz Roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra.
- VIII. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, pueden confundirse.
- IX. Una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara.

70 *Ibíd*em

X. Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.”⁷¹

La autoridad encargada del registro de marcas fue el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llenando los requisitos establecidos por la Ley y su Reglamento.

Los efectos del registro de marca, durarían veinte años y serían renovables indefinidamente por períodos de diez años. En caso de retraso en la renovación se hacía merecedor a recargos en el pago de derechos y mientras no se pagaran no se podía ejercer acción penal por imitación o falsificación y tampoco se registraba la transmisión en caso de solicitarla.

Con el sistema mixto atributivo declarativo, no sólo se adquiría el derecho exclusivo al uso de marca mediante su registro, además se reconocían derechos adquiridos por el uso extraregistro de cuando menos tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro, tal como la Ley vigente lo dispone y cuando el uso sea de buena fe e ininterrumpido.

“...El legislador se preocupó por otorgarle a estos derechos una mejor protección, mediante la eficacia, celeridad, precisión, claridad y sobre todo certeza jurídica; de ahí que se adoptara el examen de novedad así como el procedimiento de oposición de los terceros que se hubieren considerado afectados”⁷²

Resulta importante señalar que por primera vez se incluyen en el Reglamento de esta Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales,

71 *Ibíd*

72 NAVA Negrete, Justo, *Op. Cit.*, p 79

una clasificación de los productos que se podían proteger mediante el registro de una marca.

La clasificación constaba de 50 diferentes clases o categorías de artículos susceptibles de ser registrados como marca. No obstante el número tan reducido de clases, dicha clasificación no era limitativa ya que, se permitía que en la clase 50, se incluyeran los productos que no estuvieran contemplados en las anteriores 49 clases. La única limitante era que no se podían proteger diversas clases de productos con un sólo registro.

Nuevamente se incluye en la Ley el **Procedimiento de Oposición al Registro de Marca** para que cuando un tercero, titular de un registro otorgado con anterioridad o bien de una solicitud en trámite, si consideraba que al otorgarse un registro de marca, sería afectado por la semejanza con la suya pudiera oponerse conforme a lo dispuesto por la Ley, como se establece en el artículo 17 y siguientes que a continuación se analizarán brevemente:

“Artículo 17. Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre semejanza con otra ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo, su conformidad en modificarla; y si no estuviese conforme, se les notificará directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndoles un ejemplar de la etiqueta exhibida, haciendo la publicación respectiva en la Gaceta.”⁷³

Se daba oportunidad a quien pretendía registrar una marca de que en caso de citar anterioridades de marcas semejantes a la suya y aplicada a los mismos productos, la modificara y si no lo hacía entonces se le

73, LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES de 1928 publicada en el Diario Oficial el 27 de julio de 1928

comunicaba al titular de la marca registrada que tenía que oponerse al registro, como lo indica el siguiente artículo, en un plazo de cuarenta días cuando fuera una marca nacional y noventa días tratándose de una internacional, contados a partir de que le era notificada la pretensión de registro de una marca semejante a la suya.

“Artículo 18. Si no hubiere oposición dentro de un plazo de 40 días de hecha la notificación si se trata de una marca nacional, o de 90 días tratándose de una internacional, se registrará o no la marca, según estime procedente el Departamento; pero si se llevara a cabo el registro, éste se entenderá hecho sin perjuicio de terceros.”⁷⁴

Si hecha la notificación correspondiente, no se oponían al registro de la marca semejante correspondía al Departamento de la Propiedad Industrial la decisión de si procedía o no el registro y en caso de ser positiva éste se entendía sin perjuicio de tercero.

“Artículo 19 En caso de oposición, se negará de plano el registro. La resolución podrá ser recurrida en los términos del capítulo VIII de esta Ley; pero en este caso no se dará entrada a la demanda, sino mediante un depósito previo, en la forma y por la cantidad que fije el Reglamento, la que quedará a beneficio de la Nación si el fallo de la autoridad judicial fuere adverso al demandante.

Los dueños de marcas semejantes encontradas, tendrán parte en el juicio de revocación.”⁷⁵

Cuando se negaba el registro de la marca por existir oposiciones, los interesados podían, acudir dentro de los siguientes 15 días de hecha de su conocimiento la resolución a cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los motivos de su inconformidad pero pasando este término quedaba firme la resolución en la que el Departamento de la Propiedad Industrial negaba el registro.

74 Ibídem

75 Ibídem

Presentado el recurso de revocación el reclamante debía exhibir copia simple de su escrito por cada dueño de marca semejante encontrada para correr traslado en los tres días siguientes. Cuando era necesario se abría un período de pruebas no mayor a 10 días, concluido el cual se citaba a más tardar dentro de tres días para una audiencia en la que el Juez oía los alegatos de las partes, para emitir un fallo dentro de cinco días, este fallo podía apelarse en ambos efectos.

Apelada la sentencia era remitida a un Tribunal de Circuito y en una sola audiencia dictaba resolución para finalmente enviar copia de esta al Departamento de Propiedad Industrial. Si la sentencia declarase infundada la oposición del interesado en contra de la resolución administrativa, se le impondría una multa de \$ 25.00 a \$ 100.00

“Artículo 20 En el caso previsto por el artículo anterior, no se hará el registro solicitado mientras no se comunique al Departamento el fallo ejecutoriado que decreta la no semejanza entre las marcas o la nulidad de la primera en su caso..”⁷⁶

Con la sentencia ya fuera dictada por Juez de Distrito o por un Tribunal de Circuito notificada al Departamento podría efectuar el registro solicitado en caso de que se determinara la no semejanza entre marcas o la nulidad de la marca registrada.

Un procedimiento más moderno, expedito y justo fue el señalado en el artículo 21, que establece que cuando al practicar el examen de novedad de una marca se encontraban anterioridades que a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial impidieran el registro, los interesados podían de común acuerdo, someterse a la resolución de una Junta Arbitral, para decir acerca de la semejanza.

76 *Ibíd*em

Los árbitros eran tres, designados dos de ellos por cada una de las partes y el tercero por la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo.

El fallo de los árbitros, aún cuando fuera por mayoría, era inapelable y conforme a éste procedía la Oficina de la Propiedad Industrial. Al optar por este procedimiento, no se admitía el de Revocación.

2.2.5 Ley de la Propiedad Industrial (1942)

Fue publicada en el Diario Oficial el día 31 de diciembre de 1942 por el Presidente Manuel Ávila Camacho y entró en vigor el 1 de enero de 1943. Esta Ley tenía como finalidad la protección de los derechos de los titulares de la “Propiedad Industrial”, y del público en general, siguiendo los principios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Compuesta por 278 artículos y 22 transitorios. Correspondió a la Secretaría de Economía Nacional el realizar el registro, lo cual llama la atención puesto que en la Ley anterior era una autoridad especializada la encargada, esto de conformidad con la adhesión de México al Convenio de Paris y el cambio pudo ser un retroceso por la amplitud y especificidad de la materia.

La Ley de 1942 no contiene propiamente una definición de marca pero en el artículo 97 encontramos que indica que puede constituir una marca:

“...los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a

que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.”⁷⁷

Asimismo, se estableció la prohibición del registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, que pretendían aplicarse a productos que sólo se elaboraban en México, o en cualquier otro País de habla española, para evitar que se indujera a error al público sobre la procedencia de los productos, con perjuicio de la industria del País.

También se prohibió el registro de:

- (i) Marcas que engañaban o inducían a error al público consumidor sobre la procedencia o calidad del producto;
- (ii) Figuras, denominaciones o frases descriptivas sobre los productos que se querían proteger;
- (iii) Los colores aisladamente utilizados excepto cuando se encontraban acompañados de un signo distintivo; y
- (iv) Marcas que fueren idénticas o semejantes en grado de confusión a otra previamente registrada y vigente utilizada para amparar los mismos o similares productos o servicios.

En ésta Ley al igual que en la vigente, la duración de los efectos de un registro de marca es de 10 años pudiendo renovarla indefinidamente por períodos iguales, se concede una prórroga para la renovación de 2 años (anteriormente se concedían 3).

A diferencia de Leyes anteriores el uso de la leyenda “Marca Registrada” o su abreviatura “M.R.”, no es obligatorio pero la falta de éstas priva a su propietario de las acciones civiles y penales conferidas por el Título VIII de la Ley. No obstante era obligatorio el uso de la leyenda “HECHO EN MÉXICO”, “ELABORADO EN MÉXICO” o “PRODUCIDO EN MÉXICO” según fuese el caso y su omisión traía como

77 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL publicada en el Diario Oficial el día 31 de diciembre de 1942, Tomo CXXXV, Número 50

consecuencia prisión de tres días a un mes y multa de diez a quinientos pesos o una sola a criterio del Juez, esto podemos explicarlo por el inicio de la industrialización del País y así se podía tener un control de lo producido en México.

Una innovación de suma importancia, dentro de la Ley de 1942, fue la relativa a los cambios producidos en procedimientos administrativos, tales como el de declaración administrativa de nulidad, imitaciones y/o falsificaciones, extinción por falta de uso y confusión entre marcas que protegían similares o idénticos productos o servicios, estableciéndose claramente los requisitos y los supuestos para promover alguno de dichos procedimientos.

Al igual que en la actual legislación, se estableció que se debían satisfacer todos los requisitos legales antes de proceder con el examen novedad. Este procedimiento se conoció como; el sistema de previo examen y tenía como fin el revisar que no existiera una marca previamente registrada u otra en trámite de registro idéntica o semejante en grado de confusión, o que se aplicara a los mismos o similares productos o servicios; o bien que indujera a error al público consumidor.

Si al realizar el examen de novedad de una solicitud, se encontraba otra igual o semejante ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos productos, el registro se dejaba en suspenso dando aviso por escrito al solicitante, indicándole el número de marcas iguales o semejantes encontradas, para que manifestase, dentro del plazo señalado, su conformidad en modificar la solicitud.

En el artículo 128 se establece que si el solicitante se negaba a modificarla, al ser su semejanza dudosa o indeterminada con las

anterioridades señaladas, se le notificaba directamente a los propietarios de éstas, para que manifestasen lo que a sus intereses conviniese, dentro del plazo que se les hubiera señalado, enviándoles un ejemplar del marbete exhibido, o indicándoles la denominación.

Transcurrido el plazo señalado, y formulada oposición o sin ella, se resolvía sobre la concesión o negativa del registro, comunicando la resolución a todos los interesados.

El problema del Procedimiento de Oposición incluido en esta Ley fue que al ser la autoridad quien tenía la facultad de decidir acerca de cuál marca registrada o solicitada con anterioridad tenía una semejanza dudosa o indeterminada con la marca a registrar, aquel propietario de una marca registrada semejante que fue informado acerca del pretendido registro, sólo podía defender su marca a través de un procedimiento de declaración administrativa de nulidad. Además de que los plazos no se establecen ni en la Ley ni en su Reglamento, con lo cual no había certeza jurídica.

2.2.6 Ley de Invenciones y Marcas (1976)

A diferencia de las leyes anteriores, haremos un estudio más profundo de la Ley de Invenciones y Marcas misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1976 bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez y entró en vigor al día siguiente⁷⁸, toda vez que muchos de los preceptos en ella contenidos se repiten en la Ley en vigor, a la cuál nos referiremos posteriormente, salvo por lo que hace a los conceptos que precisamente motivaron su abrogación.

78 NAVA Negrete, Justo, Op. Cit., p 95

Contenía 237 artículos y 11 transitorios, la autoridad encargada del registro de marcas era la Secretaría de Industria y Comercio.

Una innovación importante dentro de la Ley de Invenciones y Marcas fue la diferenciación de las marcas de productos y de servicios, así se expresa en el artículo 87:

“Artículo 87 Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.”⁷⁹

La Ley de Invenciones y Marcas amplió el concepto de las marcas susceptibles de registro así como el de las que no lo eran. Dentro de las primeras se incluían, entre otras:

- (i) Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos;
- (ii) Cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplicaren o tratasen de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; y
- (iii) Los nombres comerciales y las razones sociales.

Por lo que hace a las marcas no susceptibles de registro se incluían, entre otras:

- (i) Denominaciones, figuras, formas, objetos, nombres propios o de uso común;
- (ii) Letras, números y colores aislados;
- (iii) Marcas innominadas que sean una imitación de escudos, banderas, emblemas de Países o Estados;
- (iv) Nombres y siglas de organizaciones internacionales o gubernamentales;
- (v) Monedas, billetes de banco nacionales o extranjeros;

79 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976.

- (vi) Firmas o retratos de personas, así como sus nombres o seudónimos sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos;
- (vii) Mapas;
- (viii) Títulos de obras o personajes ficticios o humanos de caracterización protegidos por Derechos de Autor;
- (ix) Denominaciones geográficas que indicaren la procedencia de los productos o servicios, o que fueren denominaciones de origen legalmente reconocidas;
- (x) Denominaciones o figuras engañosas sobre el origen o calidad de los productos o servicios;
- (xi) Lo que fuere contrario a la moral, el orden público, o las buenas costumbres o que tendiera a ridiculizar ideas o personas;
- (xii) Marcas iguales o semejantes a marcas notoriamente conocidas;
- (xiii) Traducción a otros idiomas de palabras registrables;
- (xiv) Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra ya registrada y vigente para distinguir iguales o similares productos o servicios.

Por otra parte, se establecieron de una manera clara los requisitos para solicitar el registro de una marca y se crearon formatos especiales para los distintos trámites administrativos.

Una vez recibido el formato de solicitud de registro de la marca, la Dirección General de Invenciones y Marcas, de la Secretaría de Industria Y Comercio, procedía a efectuar dos exámenes, con el fin de determinar si dicha solicitud era susceptible de ser registrada. En caso de haber pasado satisfactoriamente los exámenes, se obtenía el registro de la marca. De ser negado el registro, el único medio de impugnación era el amparo indirecto ante Juez de Distrito en materia administrativa.

La vigencia del Registro de marca se redujo a 5 años siendo renovable por períodos iguales de manera indefinida, cumpliendo los

requisitos establecidos por la Ley. La renovación debía solicitarse dentro del último semestre de cada período o en su defecto dentro del plazo de gracia de seis meses más, otorgado por la Ley, vencido éste la marca se considera caduca. Además, para que la renovación procediera era requisito demostrar el uso efectivo y continuo, es decir no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que amparaba la marca.

Debido al retardo en la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el Procedimiento de Oposición al Registro de Marcas fue excluido en esta reforma, quedando la responsabilidad de hacer la cita de anterioridades exclusivamente a la autoridad.

Si al practicarse el examen de novedad se encontraba:

- 1) Una marca idéntica anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios.
- 2) Una marca semejante ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pudiera confundirse con la solicitada, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados; o
- 3) Un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

Suspendía el trámite y se notificaba al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifestara lo que a su derecho conviniera dentro de un plazo no menor de 15 ni mayor de 45 días.

En el caso de que el interesado no contestara dentro del plazo concedido, se consideraba abandonada su solicitud y perdía la fecha legal.

Sólo si el interesado modificaba la marca solicitada o bien, limitaba los productos o servicios que pretendía proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuaba el trámite respectivo. Lo mismo si los argumentos del interesado convencían a la Secretaría de Industria y Comercio a concluir que no existía posibilidad de confusión. Fuera de estos casos se negaba de plano el registro, pero niega también la oportunidad a un tercero titular de una marca registrada o de una solicitud anterior, de oponerse si la autoridad no consideró que su marca era semejante, dejándole solamente la opción de solicitar la declaración administrativa de nulidad, lo cual implica un largo y difícil procedimiento administrativo, en el mejor de los casos pues podía llegar al juicio de amparo.

Finalmente, nos referiremos a otra importante innovación de la Ley de Invenciones y Marcas relativa al otorgamiento de licencias obligatorias por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. Cuando dicha Secretaría consideraba que una empresa estaba incurriendo en prácticas monopólicas o de competencia desleal, causándose así daños o impidiendo la producción, distribución o comercialización de un producto o servicio en particular se imponía la obligación de otorgar este tipo de licencias.

Con esta medida se pretende evitar perjuicios a la economía del País derivados del derecho exclusivo para el uso de una marca.

2.2.7 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991)

Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, y entró en vigor al día siguiente; en realidad es la Ley que rige en nuestros días, con algunas modificaciones; sobre todo a nivel orgánico. Con su promulgación, se desaparece la obligación de comprobar el uso de la marca y bastará con que se proteste ante la autoridad que se ha venido haciendo uso de la misma, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, amplía la vigencia de las marcas a 10 años; e introduce las denominadas “marcas colectivas” exclusivas de asociaciones presentadas ante la autoridad.

Aparentemente se reducen las causales de nulidad marcaria, pero se abren las hipótesis para solicitar la misma y se prorroga indefinidamente la posibilidad de que el legítimo titular recupere el signo distintivo de su agente o representante que obró de mala fe.

Se reconoce expresamente el registro de marcas tridimensionales; existían todavía obligaciones de avisar de la titularidad de marcas extranjeras vinculadas a nacionales.

El 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reformaron el Título de la Ley y varios artículos de la misma. El nuevo Título a partir de dicha fecha es el de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.3 Legislación Actual sobre la Propiedad Industrial

Actualmente la legislación en materia marcaria encuentra su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí se desglosa en Tratados Internacionales, la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento y por último la Ley supletoria de la materia, es decir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

2.3.1 Base Constitucional

De conformidad con el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ordenamiento esencial de nuestro País se encuentra precisamente en ésta Carta Magna. Asimismo en ella se contienen los lineamientos esenciales de la propiedad intelectual en México, que abarca todas aquellas acciones producto del ingenio humano que se utilizan en las actividades económicas del País, las cuales contribuyen al desarrollo económico en general, y que son reguladas por diversas leyes, entre otras, la Ley de la Propiedad Industrial.

En términos generales el artículo 28 Constitucional especifica con toda claridad, la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; así como confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo: el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los

estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión...

...

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes...

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso....

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.⁸⁰

El párrafo noveno es una de las excepciones a la regla antimonopolios pues

“la ley reconoce en la compensación a los creadores y en la protección a los titulares de marcas el cumplimiento de una función social”⁸¹,

80 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y su última reforma publicada el 4 de Mayo de 2009

81 JALIFE Daher, Mauricio, COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Porrúa, México 2002, p. 24

función que en el caso de las marcas, consiste en garantizar cierta calidad a los consumidores de un producto que cuenta con un signo distintivo que su titular ha tenido la preocupación por obtener de la Autoridad la declaración de que es un símbolo capaz de constituirse como una marca y que no invade ningún tipo de derechos.

Y aunque la Ley establece que la protección es por un tiempo determinado, en la práctica podemos darnos cuenta que ésta es por tiempo indefinido en tanto se cumplan los requisitos para su renovación, con lo que podemos concluir que una marca sí constituye monopolio pero con la autorización del Estado.

También en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos una disposición aplicable a la materia marcaria:

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, **industria, comercio** o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”⁸²

Siguiendo la reflexión del Dr. Pedro Alfonso Labriega Villanueva, podemos concluir que:

“una marca en todas sus modalidades es producto del trabajo intelectual de una persona, así como el producto o servicio al cual ésta será destinada”⁸³

82 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y su última reforma publicada el 4 de Mayo de 2009

83 LABRIEGA Villanueva, Pedro Alfonso, ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO, Revista de Derecho Privado, nueva época, año II Numero 6, septiembre-diciembre de 2003, p. 38

por tanto no podrá privarse de esta garantía cuando sea lícita sino por resolución judicial, como se establece en el mencionado artículo.

Otro precepto constitucional relativo a la propiedad industrial lo encontramos en el artículo 73, fracción X que establece la exclusividad para ser legislada por el Congreso:

“**Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:

...

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, 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;”⁸⁴

La palabra **comercio** se refiere a toda la actividad económica relacionada; incluyendo la propiedad industrial por ser la propiedad que adquiere el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares dentro del mercado en el que éste compite.

Por tanto, lo relativo a la materia marcaria será regulado por el Congreso de la Unión, como lo contempla la fracción XXX del artículo en comento:

“**Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:

...

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.”⁸⁵

84 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y su última reforma publicada el 4 de Mayo de 2009

85 *Ibidem*

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muestra las facultades y obligaciones que tiene el Ejecutivo de la nación y en la fracción XV se señala que a éste corresponde:

“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.”⁸⁶

Por último, otro artículo de relevancia es el siguiente:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”⁸⁷

Este artículo es de suma importancia, pues tanto en materia de propiedad intelectual y en específico en marcas, existen numerosos tratados internacionales firmados por México, los cuales para validez jurídica tienen que estar de acuerdo con la Constitución y la Ley sobre celebración de Tratados.

Existen ciertas dudas acerca de la interpretación de este artículo pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los Tratados Internacionales se encuentran por encima de las leyes federales pero por debajo de la Constitución, por tanto como se plantea en este trabajo y como se sustenta en diversos tratados internacionales suscritos por México, principalmente el TLCAN firmado en 1994, es necesario

86 *Ibíd*em

87 *Ibíd*em

realizar una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, en la forma que se desarrolla en capítulos subsecuentes, para adecuarla y otorgar oportunidad a los propietarios de registros de marca y de solicitudes previas de oponerse a nuevas solicitudes que les puedan causar daño.

2.3.2 Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (1994)

De los diversos tratados suscritos por México en materia de propiedad industrial y en específico en materia de marcas, analizaremos aquel que nuestro País firmó en 1994, debido a la importancia de las relaciones comerciales con Canadá y principalmente con Estados Unidos de América.

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios proporcionando seguridad y confianza a los inversionistas y exportadores sobre origen de los productos, se reconocen plazos de desgravación atendiendo al grado de desarrollo de cada economía. Cuenta también con mecanismos e instancias para resolver las diferencias que puedan surgir en cuanto a interpretación y aplicación del tratado.

En el artículo 1708⁸⁸ se define que para efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra.

88 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, Apartado III, firmado el 1 de Enero de 1994, en www.sice.oas.org, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE)., Párrafo 1,

- a)** nombres de personas;
- b)** diseños;
- c)** letras;
- d)** números;
- e)** colores;
- f)** elementos figurativos o;
- g)** la forma de los bienes o la de su empaque.

El registro inicial de una marca tendrá cuando menos una duración de 10 años y podrá renovarse indefinidamente por plazos no menores a 10 años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Las Partes podrán establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles, es decir, pueden admitir o no el registro de marcas auditivas u olfativas.

El TLCAN indica en el 4° párrafo del artículo 1708 que cada una de las partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

- a)** el examen de las solicitudes;
- b)** la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
- c)** una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- d)** la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
- e)** una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cabe hacer mención que en nuestro País la Ley de la Propiedad Industrial cumple con todos los puntos anteriores, en el caso de la publicación, ésta se realiza una vez que la marca ha sido registrada.

También se acuerda que cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca, lo cual aun no se legisla en la materia marcaria en México y es esencial para el buen funcionamiento del sistema pues con ello se daría un ahorro económico tanto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como a los promoventes pues se evitarían largos procedimientos legales con sólo dar la oportunidad a quien acredite interés jurídico en oponerse al registro de una marca.

2.3.3 Ley de la Propiedad Industrial

Es la Ley sustantiva de la materia de Propiedad Industrial, por lo cual se realiza en este trabajo su análisis. Resultado de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

Ante todo destacaremos que la Ley de la Propiedad Industrial actual no es una ley diferente a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sino que se incurre en el error de así creerlo; toda vez, que sólo se trata de una reforma, donde se adicionaron y derogaron diversas disposiciones de esta última.

En el Título Cuarto, Capítulo I, denominado “De las Marcas” se establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, para identificar sus productos o servicios ante el público consumidor, pero para obtener el derecho a su uso exclusivo es necesario realizar su registro ante el IMPI.

Entre las principales disposiciones de este ordenamiento legal, se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en vez de los 5 años que se estipulaba la legislación anterior; esto en correspondencia con los tratados internacionales que establecen este período como mínimo para la protección de los derechos de propiedad industrial, se mantiene la posibilidad de renovación por períodos de la nueva duración; se mide la vigencia a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en vez de la llamada fecha legal de registro; se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas también en otros Países, para evitar la importación paralela; se crea el IMPI, desaparece el registro Nacional de Transferencia de Tecnología; se autoriza al IMPI para la adopción de medidas necesarias para prevenir la violación de derechos de propiedad industrial, en relación con el monto de daños y perjuicios; muchas de las conductas antes previstas como delitos, se consideran infracciones; la reincidencia en infracciones o la falsificación dolosa y a escala comercial, la revelación de secretos industriales son ahora conductas consideradas como delito.⁸⁹

En el aspecto procesal destaca la introducción de medidas que se determinan en el momento en que se realiza la visita de inspección al presunto infractor, a fin de que no se continúe con la comisión de conductas presumiblemente sancionadas como contrarias a la Ley, siempre y cuando se garanticen los posibles daños y perjuicios a quien se le imponen (determinadas hasta hoy por el libre arbitrio de la autoridad y sin fundamento y motivación alguna), esto implica un avance substancial que le otorga al titular del derecho lacerado una ventaja inmediata, sin tener que esperar todo el procedimiento (que a la fecha sigue tardando años en quedar firme).

⁸⁹ Artículo 92 fracción I se reconoce el uso previo al registro.

En el aspecto de fondo, desaparece la extranjería vinculante, también la protesta de manifiesto de uso; desaparece el listado para los usuarios autorizados de las marcas colectivas, y se desvanece la imperiosa necesidad de reciprocidad internacional; existe un mayor reconocimiento al uso de marca⁹⁰, sin embargo, se mantiene la postura eminentemente registral; y otros de los aspectos destacados es que se permite la transmisión de solicitudes de registro; mientras que se realiza un solo examen que abarca el fondo y la forma.

Como corolario, debe mencionarse que en 2001 se adoptó totalmente la Clasificación de Niza⁹¹ con respecto a la catalogación de productos y servicios marcarios (aunque de hecho se había adoptado en mayor o menor medida a través del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 59).

2.3.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Publicado el 23 de noviembre de 1994 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con reformas publicadas el 9 de septiembre de 2002 y el 19 de septiembre de 2003, consta de 79 artículos y cuatro transitorios.

En el Título Tercero, Capítulo único, denominado “De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales”, se encuentran las disposiciones para la aplicación e interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas, como son: los datos que debe contener una solicitud de registro de marca además de los que se señalan en el artículo 113 de la

90 En el artículo 92 fracción I se reconoce el uso previo al registro, sin embargo, se limita su validez para obtener el registro a tres años.

91 Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (que originalmente data desde 1957, con sus respectivas y ulteriores modificaciones).

Ley tales como: número de la clase, las leyendas y figuras no reservables y la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca. Se establece la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza para sistematizar los productos y servicios; también encontramos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prioridad, lo que se entiende por uso, que es cuando los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el País bajo esa marca en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

2.4 Otros Ordenamientos

El **Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, contiene 13 artículos y 5 transitorios. El Decreto se expide en consideración a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que estableció en su artículo 7° las características del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad y patrimonio propio, y su objeto, entre otros es, ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar estudios en investigaciones de dicha materia.

En este Decreto se regulan las atribuciones del Instituto, su domicilio legal, la constitución de su patrimonio, los órganos de administración del Instituto, la integración, facultades y formas de sesionar de la Junta de Gobierno, designación y facultades del Director General, regulación del órgano interno de control y la indicación acerca del régimen laboral para los empleados y funcionarios.

El Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de diciembre de 1999 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León; con reformas publicadas el 1 de julio de 2002, 15 de julio de 2004 que incluyen una adición y fe de erratas, del 28 de julio de 2004. Contiene 25 artículos y 4 transitorios. Este Reglamento tiene por finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables en la materia.

2.4.1 Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Es la Ley adjetiva para los procedimientos en materia de propiedad industrial, de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial se aplican las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a falta de éstas, las contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con la reforma de 19 de abril de 2000 la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se constituyó como Ley supletoria, al ampliar su aplicación a los organismos descentralizados como el IMPI.

“Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.

Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.”⁹²

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado, público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, por tanto a los actos y procedimientos administrativos que éste emite y tramita le son aplicables las disposiciones de esta Ley.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo ha derogado tácitamente el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, que indicaba la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la Ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que sean total o parcialmente incompatibles.

“Artículo 2. Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas.

92 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Agosto de 1994 y su última reforma publicada el 30 de Mayo de 2000

El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente.”⁹³

Es entonces el Código de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por tanto se debe atender a las disposiciones de ésta y en segundo lugar a las del Código citado pero sólo a falta de disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial o en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

93 *Ibíd*em

CAPÍTULO 3

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

Dada la relevancia que representa este capítulo en función de los objetivos que buscamos alcanzar en el presente proyecto de investigación, pensamos que es de suma trascendencia un análisis detallado del procedimiento que de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, y su Reglamento, se sigue actualmente en nuestro País para la obtención de un registro marcario.

Dicho análisis plantea conformar una herramienta que permita comprender de manera precisa las disposiciones destinadas a regular las instituciones que conforman la propiedad industrial en México. A través de la presente interpretación, se contemplan aspectos prácticos determinantes, adquiridos a través de la experiencia de la vida profesional, y que podrían figurar como complemento de las disposiciones legislativas. Estas aportaciones están encausadas a lograr una visión más exacta y objetiva del procedimiento de registro de marcas, en virtud de lo cual se puede comprender la forma en que la inclusión de un procedimiento de oposición dentro del trámite de la solicitud de registro de las marcas resultaría una alternativa actual y eficiente para evitar perjudicar el patrimonio de los solicitantes.

Es importante mencionar que el registro marcario es la forma idónea de protección jurídica de la propiedad industrial y que busca estimular a las empresas a mejorar sus procesos de producción, formas de

comercialización y refuerzos de su competitividad frente a los demás competidores, propiciando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los bienes que produzcan o de los servicios que presten, conforme a los intereses de los consumidores. En esta medida, consideramos de gran importancia el análisis pormenorizado del procedimiento que debe seguirse con respecto al registro de las marcas en nuestro país.

3.1 Principios de los Registros Públicos y Registros de Marcas.

El propósito principal que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es obtener el reconocimiento y la conservación de los derechos de propiedad industrial, y con ello la protección contra actos que atenten contra estos derechos. Igualmente busca el registro de otras clases de derechos que provienen del derecho civil o mercantil, como los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio. Por ello, creemos necesario analizar los registros públicos que pueden compararse con el registro de las marcas.

Para comenzar analizaremos los postulados aplicables a cualquier tipo de registro público, como es el Registro Público de la Propiedad o el del Comercio, según lo estudia el derecho común, a fin de definir en que medida son aplicables dichos principios a la institución del registro de las marcas, que es el objeto particular de nuestro estudio.

El maestro Jorge Ríos Hellig, en su obra *La Práctica del Derecho Notarial*, asegura:

“podemos definir genéricamente a los registros como aquellas instituciones dotadas de fe pública que brindan seguridad jurídica, a los otorgantes de los actos, a los causahabientes y a

terceros, a través de la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos, o bien de hechos con relevancia jurídica”.⁹⁴

El estudio sobre los diversos tipos de registros, resalta la siguiente clasificación:

Por su ámbito espacial:

- a) **Registros Locales**, son aquellos que se encuentran designados para publicar actos o hechos de competencia local, reservados a las Legislaturas de los Estados de la Federación en cuanto a su creación y potestad, ejemplo: El Registro Civil de la Propiedad, del Comercio, etcétera;
- b) **Registros Federales**, a estos registros se les encomienda la labor de publicitar actos o hechos de competencia federal, ejemplo: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Registro Agrario Nacional, Registro Federal de Electores; el Registro Público del Derecho de Autor y el Registro de Patentes y Marcas

Por sus efectos jurídicos:

- a) **Constitutivo**, es aquel registro que se crea para inscribir actos jurídicos, los cuales únicamente se perfeccionan, surten efectos entre partes y frente a terceros, después de la inscripción de estos, ejemplo: Registro Agrario Nacional, Registro de Asociaciones Religiosas.
- b) **Declarativo**, es aquel registro que se crea únicamente para brindar el servicio de publicidad a terceros y de hacer oponibles los actos o hechos inscritos en éstos frente a cualquier persona, pero sin depender de este registro la existencia de los actos, ejemplo Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y actualmente el Registro Público de Derechos de Autor.

Partiendo de la clasificación antes mencionada, podemos enmarcar al registro de marcas dentro del registro de tipo federal y declarativo; en cuanto a que el registro de una marca produce como efecto el brindar el servicio de publicidad, y además lo hace oponible frente a terceros, pero

94 RÍOS Hellig, Jorge LA PRACTICA DEL DERECHO NOTARIAL, editorial McGraw-Hill, México, 1997. p. 257.

sin que la existencia misma del derecho a usar la marca dependa de su registro.

Efectivamente, nuestro derecho en materia, permite a una persona hacer uso de una marca sin que para ello tenga que registrarla. Sin embargo, es recomendable que quien use una marca, la registre a fin de protegerla frente a terceros, y adquirir la facultad de utilizarla en exclusividad.

Así lo estatuye el Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, advierte, que **el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro** en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esto significa que lo que confiere el registro de las marcas **es la oponibilidad del derecho frente a terceros, y el poder utilizarla en forma exclusiva**, pero no su existencia misma, por lo cual consideramos que el registro de las marcas tiene las características de los registros declarativos.

Coincide en ello, el maestro David Rangél Medina, al afirmar que:

“En cuanto a las marcas, el registro o depósito, prescrito o facultado por la Ley, no tiene siempre el efecto de originar el derecho. La propiedad de la marca se adquiere también por la ocupación, más la protección legal, conforme al sistema adoptado en el derecho positivo de cada país, puede subordinarse esencialmente al registro o no depender de esa formalidad. De ahí que se diga que el registro es atributivo o declarativo de la propiedad”.⁹⁵

95 RANGÉL Medina, David, Op Cit., (TRATADO) p. 109 y 110

Jorge Ríos Hellig indica que dentro de los principios aplicables al Registro Público de la Propiedad y del Comercio está el de prioridad, en el sentido de que:

“el primero en inscribir es el primero en derecho. No el primero en tiempo en realizar el acto, sino el primero en su registro. Esto es base de la seguridad jurídica. El Artículo 3013 del Código Civil señala; La preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos, se determinará por la prioridad de su inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea la fecha de su constitución”⁹⁶.

En lo referente al registro de una marca el principio es contrario, por lo que la seguridad jurídica se ve vulnerada, la Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 92 dispone que el registro de una marca no producirá efecto alguno en contra de un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante, para los mismos productos o servicios, siempre y cuando hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Lo anterior confirma que en nuestro derecho, puede existir la titularidad de una marca a favor de una persona sin tener el registro de la misma, siempre que la haya venido utilizando ininterrumpidamente, lo que se refuerza al establecer, la disposición legal citada, que el tercero interesado estará facultado para solicitar el registro a su favor siempre y cuando ejercite una acción de nulidad del registro que afecte a su interés.

En tanto que el principio llamado de publicidad, aplicable al Registro Público de la Propiedad y de Comercio coincide plenamente con el Registro de Marcas.

96 RÍOS Hellig, Jorge, Op. Cit., p 266

Por su parte, el maestro Ramón Sánchez Medal, plantea que dicho principio de publicidad consiste en que:

“cualquier persona puede consultar las inscripciones existentes en el Registro y obtener copias certificadas de ellas o constancias de inexistencia de las mismas”.⁹⁷

Compartiendo esta opinión podemos considerar que la misma puede aplicarse al derecho marcario porque efectivamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su Artículo 185 y 18 de su Reglamento que los expedientes de registro que se encuentren vigentes estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones, asimismo, en el artículo 20 del Reglamento referido, dispone que toda persona podrá solicitar y obtener copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados.

En cuanto al llamado principio de inscripción o de oponibilidad consiste en que:

“el acto jurídico de que se trata no puede perjudicar a los terceros, a menos que se haya registrado”.⁹⁸

Este principio del Registro Público de la Propiedad al que ya hemos hecho referencia, sólo es aplicable al derecho de marcas en forma inmediata, pues como se mencionó, se dan casos en que a pesar de estar registrada una marca, no puede ser oponible a terceros, cuando éstos han explotado la misma, de buena fe y de manera ininterrumpida, con antelación la presentación de la solicitud de aquella registrada, aun y cuando se utilice para los mismos o similares productos o servicios.

Salvo estos casos de excepción, se aplica lo dispuesto por el Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el

97 SÁNCHEZ Medal, Ramón, DE LOS CONTRATOS CIVILES, Editorial Porrúa, S.A., México 1976, p. 476

98 SÁNCHEZ Medal, Ramón Op. Cit., p 480.

derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto.

Esto significa que el principio de oponibilidad no producirá sus efectos si no existe un registro de las marcas, que obtengan industriales, comerciantes o prestadores de servicios, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Desde una óptica comparativa entre el Principio de la Inscripción y la anterior disposición de la Ley, también nos encontramos con el hecho de que las características de oponibilidad para ambos, tienen las mismas bases para producir sus efectos, en el entendido de que, el derecho que se tiene sobre un registro marcario, no es oponible frente a terceros, sino hasta el momento de su obtención ante el Instituto, de la misma forma que no producirá efectos contra terceros un acto de enajenación o gravamen de derechos reales que no fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

El anterior punto comparativo se explica, por el hecho de que ambas figuras jurídicas se fundan en bases idénticas para que pueda surtir plena eficacia la oponibilidad frente a terceros en el ámbito jurídico.

Una vez analizados los efectos que produce en estricto sentido el registro en el derecho marcario, que debido a su importancia y características esenciales no podíamos dejar fuera del presente estudio jurídico, procederemos a examinar paso a paso el procedimiento para el registro de marcas en México.

3.2 La Solicitud de Registro de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Antes de realizar un análisis profundo de la solicitud de registro de marca, consideramos importante estudiar aunque sea de manera breve a la autoridad responsable del sistema de propiedad industrial en México.

3.2.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDТ), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es el antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La DGDТ tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del Gobierno Federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional en materia de propiedad industrial.

De este modo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableció en su artículo 7º la creación de una institución especializada en la materia que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

Fue el 10 de diciembre de 1993 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el IMPI, que 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.

“Constituye un organismo descentralizado del Gobierno Federal que protege jurídicamente a la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de marcas, otras figuras jurídicas y la atención de infracciones en materia de comercio. Así como la promoción y difusión del sistema, brindando orientación y asesoría a los particulares, para fomentar el desarrollo tecnológico, comercial e industrial del país.”⁹⁹

Generalmente el procedimiento de registro de marca resulta ser, prolongado, debido tanto a la carga de trabajo del Instituto, pues son muchas las solicitudes de registro de marca que reciben diariamente, como también a la serie de exámenes a las que son sometidas dichas solicitudes, sin embargo, es muy riguroso ya que debe apegarse a las disposiciones legales y reglamentarias propias de la materia de marcas.

Debemos recordar que el objetivo que persigue el Instituto al aplicar tan estricto procedimiento, es que bajo ninguna circunstancia se lesionen derechos que terceros hubiesen adquirido con anterioridad.

3.2.2 La Solicitud de Registro

En el pasado la solicitud de registro de las marcas se formulaba mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaba al buen criterio de quien la redactaba, pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado, de esta forma el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las solicitudes deberán presentarse en las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y publicadas tanto en el Diario Oficial de la

99 www.impi.gob.mx: Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial

Federación como en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para lo cual el Instituto proporciona gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas oficiales cuyo texto puede ser reproducido libremente, siempre y cuando se ajusten al formato oficial.

La Ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro de la marca para determinar quien puede solicitar el registro, o bien para saber como se solicita, lo mismo que los datos que han de aportarse a la solicitud, la documentación que ha de acompañarse a la misma, y desde luego, la indicación de la autoridad ante quién debe formularse dicha solicitud.

3.3 El Procedimiento de Registro de Marcas

En México, el procedimiento de registro de marcas inicia con la presentación del formato único de solicitud de registro de marca, que también se puede utilizar para el registro de marcas colectivas, de avisos comerciales y para publicación de nombres comerciales. Para el caso concreto que nos concierne, haremos referencia particularmente a las marcas.

Las solicitudes pueden presentarse directamente en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en las delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y en las Oficinas Regionales del propio Instituto que se encuentran ubicadas en los diferentes Estados de la República.

Es importante recordar respecto a las solicitudes provenientes del interior de la República, que como fecha de ingreso al Instituto será

considerada aquella en que fue recibida en la Delegación Federal de la Secretaría del Estado del que provenga, misma que será registrada como la fecha legal que de conformidad con lo que establece el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial y determinará la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto.

Todas las solicitudes deben cumplir con ciertos requisitos, para lo cual el artículo 179 de la Ley, dispone que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto se presentará por escrito y redactada en idioma español. En caso de que se presenten documentos en idioma diferente, entonces los documentos deberán acompañarse de su traducción al español.

Deberán ser presentadas en formato original y acompañarse de dos copias debidamente requisitadas, señalando con toda claridad los datos a los que se refiere el artículo 113 de la multicitada Ley:

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

I. Nombre, nacionalidad, y domicilio del solicitante;¹⁰⁰

Deberá incluir los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad, domicilio con todos los datos pertinentes calle, número, colonia, código postal, población, estado y país, teléfono, fax, así como dirección de correo electrónico en caso de contar con estos tres últimos se deberán anotar correctamente en la solicitud de registro de marca.

Naturalmente, dicho titular puede ser una persona física o moral mexicana o extranjera, en cuyo caso, deberán acreditar su legal

100 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

existencia, de conformidad con la legislación aplicable al lugar en el que se haya constituido.

Aun y cuando parece ser muy simple el cumplimiento del requisito antes mencionado, es necesario hacer notar que la manipulación dolosa de esta información puede acarrear efectos de nulidad de la marca, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por ejemplo la inexistencia del domicilio del titular de la marca, provocaría que en el caso de una demanda fuese muy difícil notificar al mismo. En ese sentido es recomendable ser sumamente cuidadoso en la mención de los datos del titular, haciéndolo tal y como aparezcan en los documentos oficiales como son el acta de nacimiento, el acta constitutiva de la empresa sin usar iniciales en sustitución de una palabra ya que podría interpretarse como una variante y comprometer su validez.

El artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona que:

“En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o mas personas se deberá presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes”¹⁰¹

El citado precepto se complementa con lo dispuesto por el artículo 58 de su Reglamento, que establece que, dichas reglas deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito, y que las mismas deberán incluir estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, transmisión de los derechos, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y las reglas sobre representación común.

101 *Ibidem*

“Artículo 113

...

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;¹⁰²

Deberá señalarse el signo distintivo que caracterice a la marca, mencionando si éste es del tipo nominativo, innominado, tridimensional o mixto, para lo cual el Instituto ha adoptado los criterios que han sido aportados por la doctrina respecto de los signos marcarios y que consisten en:

Las marcas **Nominativas** o de palabra, también conocidas como verbales o nominadas fonéticas,

“son aquellas que se componen exclusivamente de una o mas palabras”¹⁰³

Con independencia de la letra o demás caracteres gráficos, quedando, en consecuencia, protegido solamente el sonido y la composición misma de la palabra, con el beneficio de que queda grabada en la mente del público consumidor.

Las marcas **Innominadas** o figurativas, también conocidas como visuales o gráficas, son aquellas que se componen solamente de figuras o dibujos característicos que,

“independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos a que se aplican”.¹⁰⁴

Las marcas **Tridimensionales** son aquellas figuras visibles que se desarrollan siguiendo las tres dimensiones en el espacio: frente, perfil y transversal. Para estos efectos, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone, en su artículo 53, que para efectos de lo dispuesto por

102 Ibidem

103 RANGÉL Medina, David, PANORAMA DE DERECHO MEXICANO, McGraw-Hill, México 1998, p. 215

104 RANGÉL Medina, David, Op. Cit., (PARONAMA), p. 216

el artículo 89 fracción II de la Ley, también quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Las marcas **Mixtas** conocidas también como compuestas, son aquellas que combinan palabras con elementos figurativos y muestran a la marca como un solo elemento o como conjuntos distintivos particulares.

Es conveniente catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos que las constituyen, ya que las solicitudes de registro marcario pueden incluir cualquiera de éstas modalidades, y de conformidad con éstos criterios, resultará mucho más sencillo clasificar el tipo de marca que se pretenda proteger con el registro.

“Artículo 113

... .

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,¹⁰⁵

Otra característica de vital importancia en el formato de solicitud de registro marcario, es la fecha de primer uso de la marca, mismo que una vez registrado no podrá ser modificado.

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

105 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

La fecha de primer uso, establece el reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continua se realiza de una marca.

Aun cuando pareciera ser un dato irrelevante, resulta ser por el contrario, un elemento trascendental para la constitución y vida de un registro de marca.

La precisión anterior lleva a afirmar a Mauricio Jalife Daher que:

“La manifestación de la fecha de primer uso de una marca, en el formato de solicitud de registro, reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad consistente en obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas”.¹⁰⁶

La fecha de primer uso es de tal importancia que en algunos casos de procedimiento administrativo determina la prelación de una marca sobre otra, de ahí que consideramos conveniente hacer hincapié en lo relevante de la exactitud de este dato.

“Artículo 113

... .

IV. Los productos y servicios a los que se aplicará la marca, y”¹⁰⁷

La Ley de la materia dispone en el artículo 93, que las marcas deberán registrarse en relación con los productos o servicios que aparecen en la lista alfabética de la clasificación del artículo 59 del Reglamento, misma que coincide con la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de Niza, y que se

106 JALIFE Daher, Mauricio, COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Porrúa, México 2002, p. 243

107 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

encuentra publicada en la Gaceta Extraordinaria número XXI del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Deberá señalarse, cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios a los que se va a designar la marca para la que se solicita el registro y solamente deberán especificarse productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

En la práctica, se aplica una medida que permite resolver los problemas de clasificación que cotidianamente se presentan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, consistente en observar las disposiciones de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, conocida como Clasificación de Niza, en su séptima y última edición, así como en la citada Gaceta.

Dicha clasificación fue instituida en virtud del Arreglo de Niza, del 15 de Junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, en Ginebra el 13 de Mayo de 1977 y modificada en Ginebra el 28 de Septiembre de 1979.

Los países integrantes del Arreglo de Niza, constituyen una unión para la protección de la propiedad industrial, orientado a uniformar las clasificaciones y hacerlas coincidentes en todos los países, aun cuando no sean parte de dicho Arreglo, por lo que Mauricio Jalife Daher señala que:

“Nuestro país aun sin ser miembro del tratado, adoptó dicha clasificación internacional por primera vez en las reformas que se practicaron a la entonces (denominada) Ley de Invenciones y Marcas en el mes de Noviembre de 1989, abandonando la observancia de la llamada clasificación nacional”.¹⁰⁸

108 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit., (COMENTARIOS), p. 212

Es conveniente mencionar que una vez adoptada dicha clasificación por nuestro país y dejar atrás la clasificación nacional, cuando se solicite la renovación de un registro de marca, éste es reclasificado atendiendo a las 45 clases en las que se agrupan los diferentes productos y servicios de la lista alfabética de la Clasificación de Niza.

“Artículo 113

... .

V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley.”¹⁰⁹

Además de los requisitos que ya hemos analizado en párrafos precedentes, el artículo 5 del Reglamento, determina que la solicitud de registro de marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

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

I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;”¹¹⁰

Las solicitudes y promociones deberán estar firmadas de manera autógrafa en cada uno de sus ejemplares, por el interesado o su representante.

“Artículo 5 ...

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.

109 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

110 REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Noviembre de 1994 y su última reforma publicada el 19 de Septiembre de 2003.

- III. **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;**
- IV. **Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;**¹¹¹

Todos los anexos que acompañen a la solicitud deberán ser legibles y estar mecanografiados o impresos.

“Artículo 5 ...

- V. **Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;**¹¹²

Resulta de primordial importancia que se señale domicilio en el territorio nacional, para oír y recibir notificaciones, toda vez que será el medio para hacer de su conocimiento las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto, por lo que deberá informar sobre cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé aviso del cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Las notificaciones, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, se harán mediante correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado los promoventes para tal efecto, o por publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. También podrán hacerse notificaciones personales en las oficinas del Instituto cuando los solicitantes, terceros interesados, sus apoderados o las personas autorizadas ocurran personalmente a éstas.

111 Ibídem

112 Ibídem

“Artículo 5 ...

- VI. 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;**
- VII. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;**
- VIII. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;**
- IX. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y”¹¹³**

En la práctica lo más común es que intervenga un mandatario para solicitar el registro de una marca, en ese caso se deberán señalar dentro del formato los datos del mismo, consistentes en nombre, domicilio en el territorio nacional, calle, número, colonia, código postal, teléfono, fax, dirección de correo electrónico, población y estado; número de la inscripción en el Registro General de Poderes (si cuenta con dicho registro).

El apoderado deberá acreditar su personalidad de la forma que lo estipula el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Artículo 181 Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario éstas deberán acreditar su personalidad:

- I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.**
- II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.**

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

113 Ibídem

- III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de esta y las facultades del otorgante, y
- IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se de fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo se presumirá la validez del poder salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.¹¹⁴

Atendiendo a lo anterior, el Instituto contempla medidas más efectivas a favor de los promoventes a fin de facilitarles el cumplimiento de este requisito, tal y como lo dispone el artículo 17 del Reglamento, señalando que tendrá a su cargo el Registro General de Poderes (RGP) en el cual se inscribirán los documentos originales de poderes o copias de los mismos y, para el caso en que proceda, su legalización.

La inscripción en el RGP es opcional, sin embargo, en la práctica resulta ser muy útil, pues en cada solicitud basta con acompañar una copia simple de la constancia de inscripción y efectuar el pago por concepto de compulsión de documentos para acreditar la personalidad.

“Artículo 5 ...

- X. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.¹¹⁵**

114 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

115 REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Noviembre de 1994 y su última reforma publicada el 19 de Septiembre de 2003

Por último, pero no por eso menos importante, el artículo 114 de la Ley señala que las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes documentos:

“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 de título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”¹¹⁶

Con la solicitud también deberán presentarse siete etiquetas del signo distintivo, y un ejemplar de la marca deberá adherirse a cada una de las copias que la integran.

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 según lo dispone el artículo 115 de la Ley.

La referencia anterior explica que las etiquetas no deberán contener palabras o figuras que hagan alusión al origen, calidad o contenido real del producto o servicio al que se pretenda aplicar dicha marca, con el fin de evitar a una apreciación falsa por parte de los consumidores. En el caso de que así suceda, el Instituto deberá prevenir al promovente a que haga las modificaciones respectivas, a fin de evitar confusiones entre el público consumidor.

De conformidad con el artículo 56 del Reglamento, queda claro que por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar que se exhiba adherido a la solicitud, con excepción de las leyendas y

116 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009

figuras cuyo uso no se reserve, razón por la cual no deberá contener elementos engañosos.

Las leyendas o figuras que no sean objeto de protección, deberán indicarse en el espacio correspondiente de la solicitud como leyendas y figuras no reservables, aludiendo expresamente que palabras o figuras no deberán ser consideradas como parte del signo susceptible de registro marcario.

Al tratarse de marcas Nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, en cualquier tipo o tamaño de letra.

Para las marcas Tridimensionales, deberán aportarse, además, siete impresiones fotográficas o dibujos en blanco y negro, en su caso, a colores en los tres planos de la forma tridimensional de que se trate. Se podrán acompañar ejemplares de más de una vista cuando una sola no sea suficiente para ilustrar totalmente la marca.

La solicitud de registro de marca nominativa no requerirá ir acompañada con ejemplares de la misma.

3.4 Tipo de Establecimiento

Un dato sin duda primordial en la solicitud, es la mención del tipo de establecimiento, industrial, comercial o de servicio en el que se fabriquen o comercialicen productos o se puedan prestar servicios con la marca que se desea registrar, así como el domicilio de su ubicación en el caso de que ya se cuente con uno (artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin embargo, este dato también podrá proporcionarse en promociones posteriores, sin que esto afecte la declaración de que los datos incluidos en la solicitud inicial son verídicos.

3.5 Derecho de Prioridad de una Marca

El derecho de prioridad constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, constituyéndose en una de las grandes aportaciones del Convenio de París, y representa un claro ejemplo del esfuerzo por unificar el sistema de propiedad industrial en el ámbito internacional, lo que lleva a concluir al maestro Mauricio Jalife Daher

“Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo determinado para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro de la Unión”.¹¹⁷

De esta forma los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que; cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otro País, el Instituto deberá reconocer como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el País en que lo fue primero, para reconocer dicha prioridad, es necesario que, en la solicitud de registro de marca que se ingresa al Instituto, se indique el País de origen, la fecha y el número de la solicitud del País en que fue presentada primero.

Cabe resaltar que la marca solicitada no podrá aplicarse a productos o servicios adicionales o distintos de los contemplados en la que se presentó en el extranjero. Si así fuera, la prioridad será reconocida

117 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit., (COMENTARIOS), p. 248.

parcialmente y solamente para los productos o servicios reconocidos en el País de origen.

Otro punto importante para tener por reclamado el derecho de prioridad de un registro, y de acuerdo al señalamiento del artículo 60 del Reglamento, deberá exhibirse, en un plazo que no exceda de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud que se ingresó al Instituto, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el País de origen, y en su caso de la traducción correspondiente.

En caso de no cumplir con este último requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad, así mismo deberá anexar el comprobante de pago de derechos por concepto de Reconocimiento del Derecho de Prioridad.

Estos elementos son indispensables para reclamar la prioridad, ya que, de acuerdo con Mauricio Jalife Daher

“...siendo ésta un derecho que eventualmente puede oponerse a terceros, desafiando el principio de la prelación en su forma convencional, desde la presentación de la solicitud deben referirse a los datos esenciales para evitar que posteriormente, al serle citada al solicitante una anterioridad, pretenda invocar la existencia de una solicitud extranjera que le brinda mejor derecho”.¹¹⁸

El propio autor, hace un comentario con respecto al derecho de prioridad, que hace más comprensible de manera muy explícita, los aspectos en torno a esta figura de la propiedad industrial, aplicable a nuestro País, y que, consideramos conveniente inscribirla por las características esenciales que son propias del derecho de prioridad:

118 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit. (COMENTARIOS), p. 251

“Por medio del derecho de prioridad se logra ofrecer un paréntesis en el que el tiempo, para efectos jurídicos, se detiene, ya que las presentaciones realizadas dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como realizadas en la primera fecha. Esto es, por medio de una ficción legal se logra una presentación simultánea en diferentes países, aun y cuando, materialmente, las solicitudes se hubieran presentado en fechas diferentes”.¹¹⁹

3.6 Aceptación de la Solicitud

Una vez que ingresa la solicitud de registro de marca, para efectos de llevar un control preciso del número de solicitudes que ingresan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 7 del Reglamento previene que al recibir las solicitudes presentadas por los promoventes, el Instituto deberá verificar que se acompañen de los documentos necesarios y anotará en cada uno de los ejemplares los siguientes datos:

- a)** La fecha y hora de presentación; Registrándola como fecha legal, con la salvedad de las promociones que provienen del interior de la República, para las cuales se registrará como tal, aquella en que se recibió la solicitud en la Delegación del Estado de que provenga, para el resto de las solicitudes la fecha legal será aquella que se estampa en la solicitud inicial presentada en las oficinas centrales, para ambos casos, determina la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto.
- b)** El número progresivo de recepción; Que le corresponda a cada promoción, que corresponde al número de folio de entrada; y
- c)** El número de expediente en trámite que se le asigne.

Además, el Instituto deberá devolver a los promoventes un ejemplar sellado de las solicitudes ingresadas, como acuse de recibo.

119 *Ibíd*em

3.7 Exámenes Aplicables a la Solicitud

No podemos descartar que pueden presentarse situaciones irregulares en el desarrollo del procedimiento de registro de marcas, que van desde el correcto y completo llenado de la propia solicitud, acompañarla de los documentos necesarios para acreditar la personalidad del apoderado, así como aquellos otros que se requieran para solicitar la prioridad de registro en otro País, lo anterior aplica durante el tiempo en que se lleven a cabo los exámenes aplicables a estas o incluso hasta el momento del otorgamiento del título marcario, lo cual puede implicar un rezago para la obtención del registro.

Con el fin de determinar la viabilidad en el otorgamiento de un registro de marca, las solicitudes son sometidas a una serie de etapas que forman parte del procedimiento para el registro de marcas en México.

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, determinan que deberá cumplirse con los requisitos de la primera etapa, para continuar con la siguiente, es decir, se efectuará un análisis sobre cuestiones de forma y de fondo de la solicitud de marca, para de esta forma dar oportuno seguimiento al procedimiento, hasta llegar a la culminación y otorgar el título de marca.

A estas etapas se les denomina exámenes, y cada uno tiene una función distinta según analizaremos a continuación.

3.7.1 Examen de Forma

El artículo 119 de la Ley dispone que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma aplicable tanto a la solicitud,

como a la documentación exhibida con ésta, a fin de comprobar si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.

Este examen consiste en un análisis del cumplimiento que se haga de los requisitos de la solicitud y comprende:

- a) El adecuado llenado de los datos en forma clara y precisa,
- b) La correcta descripción de los productos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcario,
- c) Que la clasificación corresponda a los productos o servicios que pretendan ampararse, de conformidad con la clasificación listada en el artículo 59 del Reglamento de la Ley,
- d) Que el acreditamiento de la personalidad del apoderado o representante legal, sea conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue el poder, o de acuerdo a los tratados internacionales;
- e) Que los datos aportados en los documentos que se anexan, sean congruentes con los de la solicitud;
- f) Que se señale domicilio en territorio nacional para oír y recibir notificaciones, así como la ubicación y tipo del establecimiento;
- g) Que el número de copias adjuntas sea el requerido y cada una lleve firma autógrafa; y
- h) Que se acompañe del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Cuando la solicitud de registro sea sobre una marca Innominada, Mixta o Tridimensional, deberán revisarse con detenimiento los elementos que integran las etiquetas anexas.

Necesariamente estos elementos deben coincidir con la denominación solicitada, a menos que, se especifique expresamente en el apartado correspondiente las leyendas y figuras no reservables, las palabras que no forman parte de la denominación, verificando que no

contengan palabras o figuras que puedan inducir a error al público consumidor.

Las marcas que reclamen fecha de prioridad, deberán cumplir con los requisitos analizados en el aparato correspondiente de éste capítulo.

Si al momento de presentarse la solicitud esta cuenta con la información requerida para su ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial, esta será considerada la fecha de presentación de la solicitud; de lo contrario se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

3.7.2 Examen de Fondo

Una vez satisfechos los requisitos del examen de forma, se procede a realizar el estudio del signo planteado para registro en cuanto a su viabilidad para constituirse como marca, lo que suele definirse como examen de fondo, que es la expresión empleada por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 122.

Manteniéndose bajo el mismo concepto de esta disposición legal, Mauricio Jalife Daher ahonda con respecto al examen de fondo que:

“consiste en determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones que contiene el Artículo 90 de la LPI, o si la marca no es registrable por otra restricción, como ser contraria a la moral o a las buenas costumbres, en términos de lo que determina el Artículo 4 de la misma Ley”.¹²⁰

120 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit., (COMENTARIOS), p. 255

Si bien el examen formal se enfoca al análisis propiamente de los requisitos o aspectos de carácter administrativo de la solicitud, el examen de fondo en cambio, se realiza con la intención de determinar si la solicitud o la documentación exhibida con ésta cumplen o no los requisitos legales y reglamentarios.

Sí la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; sí existe algún impedimento para el registro de la marca o sí 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 anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido se considerará abandona su solicitud.

Hasta aquí, se definen claramente las dos formas tradicionales de examen que se aplican a la solicitud de registro, mismos que constituyen las etapas del procedimiento. El examen de forma que ya hemos analizado y que esta contemplado por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial, y el examen de fondo, que en las condiciones que se refieren en el presente artículo consiste en verificar si la marca es registrable en términos de la Ley.

3.7.3 Examen de Novedad

El examen de novedad se basa en un sistema de búsqueda fonética, en el cual se analizan en cuanto a su sonido, en una primera sección aquellas denominaciones que pertenezcan a la misma clase de productos o servicios que la solicitud de registro de marca solicitada, y en una segunda sección se estudian todas las denominaciones existentes

que contengan rasgos de semejanza o identidad sin importar que protejan productos o servicios de clases diferentes, lo anterior en virtud de la existencia de diversas clases que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí.

También se estudian otros elementos de estas denominaciones tales como el tipo de marca, si es Innominada, Tridimensional o Mixta; si se trata de un expediente en trámite o de un registro concedido y en este caso, su vigencia y fecha de otorgamiento del título; la fecha legal de la solicitud; el nombre, denominación o razón social del titular, los productos o servicios que protege, el tipo de dictamen que se le da a un expediente en trámite, mismo que determina la situación en que se encuentra; la fecha de la última promoción presentada y, en su caso, si la marca es objeto de un procedimiento administrativo. Incluso se señala la fecha y número de prioridad para aquellas solicitudes que la reclamen.

El sentido de aplicar este examen fonético a las solicitudes de registro de marca, es para comprobar si entre los demás signos solicitados, que se encuentren todavía en trámite o los ya registrados con antelación, existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, lo cual constituye un impedimento para otorgar el registro solicitado. En caso contrario, que pudieran desestimarse como anterioridades o impedimentos para su otorgamiento.

Naturalmente, el examen fonético no es aplicado para las marcas del tipo figurativo o tridimensional, en este caso, se realiza un examen respecto a dichas características, que pudieran resultar impedimento para su concesión.

Sí como resultado de la aplicación de los tres tipos de exámenes, se aprecia que existen signos anteriores, registrados o en trámite de registro que puedan constituir un impedimento para otorgar la concesión de la marca solicitada, o bien, que se encuentre en los supuestos previstos en el artículo 4 ó cualquiera de las fracciones contenidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá comunicar por escrito al solicitante, cualquier resolución o requerimiento.

Es importante destacar que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene ningún precepto que otorgue al IMPI la facultad de manifestar objeciones al registro en cualquier otro momento antes de la concesión, como lo hacía la Ley de Marcas de 1976.

De conformidad con el artículo 3, fracción IV del “Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”¹²¹, la resolución o primera respuesta al trámite de registro de marcas debe emitirse dentro del término de seis meses contados a partir de la fecha en que ingreso la solicitud.

Uno de los aspectos interesantes contenidos en las reformas a la Ley en 1994, consistió en la modificación al artículo 122, de manera que se incluyó en una sola instancia la comunicación que el IMPI debe realizar al interesado tanto de fallas u omisiones de carácter formal en la solicitud, como el resultado del examen de fondo.

¹²¹Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Diciembre de 1996

El mencionado artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, otorga a los promoventes un plazo de dos meses para subsanar los errores u omisiones en los que hubiese incurrido o para manifestar lo que a su derecho convenga en cuanto a los impedimentos y anterioridades citadas.

Los interesados cuentan con un plazo adicional al mencionado en el párrafo anterior, de otros dos meses, para dar cumplimiento a los requisitos que les fueron notificados, sin que para ello medie solicitud. Sin embargo, deberán comprobar el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Esta prórroga automática se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses, y se encuentra estipulada en el artículo 122 Bis de la citada Ley.

Mauricio Jalife Daher señala que:

“con la inclusión de este precepto en las reformas de Agosto de 1994, se pretendió simplificar al máximo el trámite de registro de una marca, al integrar la prórroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objeción oficial, al término inicialmente concedido, de manera que el término, para fines prácticos, se convierte en uno solo de 4 meses. Cabe mencionar que de conformidad a la nueva normatividad del procedimiento de registro de marcas, ya no existe la posibilidad de solicitar prórrogas sucesivas, como acontecía en el pasado”.¹²²

La prórroga contemplada en este precepto es la única que procede por lo que cualquier otro plazo solicitado por el interesado para dar contestación o cumplimiento a un requerimiento oficial, será inevitablemente denegado.

Habrá que considerar que al dar cumplimiento a las resoluciones o requerimientos que notifique el Instituto dentro del plazo adicional, tendrá

122 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit. (COMENTARIOS), p. 256

que pagarse la tarifa vigente por la reposición de documentación, misma que será cubierta por cada mes. Naturalmente, si el cumplimiento se genera en el curso del segundo mes, la cantidad a pagar será por los dos meses. El comprobante de dicho pago deberá anexarse a la promoción.

Es fundamental en este ámbito la disposición del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial que determina que se tendrá por abandonada la solicitud, en caso de que el promovente no de cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto, ya dentro del plazo inicial o en el adicional.

Centrándose en la citada disposición legal, Mauricio Jalife Daher explica:

“Los efectos derivados de que una solicitud se tenga por abandonada se traduce en que la misma deja de representar una expectativa de derecho para el solicitante, y al propio tiempo pierde los derechos de prelación que te pueden haber correspondido de acuerdo con su fecha de presentación”.¹²³

Al abandonarse una solicitud bajo el supuesto del artículo en comento, el interesado pierde toda oportunidad de invocarla como fuente de derechos, y en términos generales se estima que la solicitud se deshecha y se considera como no interpuesta.

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo mencionado, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o substituye el signo distintivo inicialmente solicitado, aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro, ésta se sujetará a un nuevo trámite y deberá efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, que deberá cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y a la que se aplicarán los exámenes correspondientes que ya hemos

123 JALIFE Daher, Mauricio, Op. Cit., COMANTARIOS), p.260.

comentado a lo largo de éste capítulo. Naturalmente, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite de la solicitud.

3.8 Resoluciones que Recaen a una Solicitud

El “Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, en su artículo 3, fracción IV, establece que el IMPI deberá comunicar, dentro de un término de seis meses, al solicitante o a su apoderado legal, en el domicilio que se halla señalado para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el estado que guarda su solicitud de registro de marca, siendo los posibles resultados dentro del procedimiento administrativo de registro de marcas los siguientes:

3.8.1 Expedición de Título de Registro de Marca

Una vez que se han concluido los trámites de la solicitud tanto en los requisitos legales como los reglamentarios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título en el que se hará constar el registro de la marca solicitada.

Ley dispone que se expida un Título por cada marca y en éste se harán constar los siguientes datos:

“Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá 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 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.”¹²⁴

En el certificado de registro deben asentarse los datos absolutamente precisos, que corresponden a los aportados en la solicitud del registro.

Las resoluciones referentes a los registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas por el Instituto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que es su órgano de difusión, y que se edita mensualmente. La importancia básica de la publicación del registro de la marca en la Gaceta, es que con su puesta en circulación inicia el computo de los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial confiere para intentar acciones de nulidad en contra del registro, en términos de lo que dispone el artículo 151 de este ordenamiento.

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

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento disponen los datos que deberán incluirse en la publicación, sin embargo, prácticamente se ha optado por abarcar todos aquellos datos de importancia que se relacionen con el registro, como puede ser la cancelación, la declaración de nulidad o caducidad que le afecte; su renovación, si tiene inscrita una licencia de uso o transmisión de

derechos; el cambio de nombre, titular o régimen jurídico; el cambio de domicilio, la limitación de los productos o servicios que ampara, etcétera.

No podemos pasar por alto que la propia Ley dispone que la marca debe ser usada en territorio nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. La indicación de la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ® que es aceptado a escala mundial, sólo podrán utilizarse para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca se encuentre registrada. No existe absolutamente ninguna diferencia en elegir una forma u otra para indicar que una marca se encuentra registrada, no hay estipulación legal respecto del lugar en que deban ubicarse, siempre y cuando sea en el campo visual en el cual puedan asociarse con la marca.

Podemos deducir de acuerdo con el concepto anterior, que el requisito de emplear las marcas tal y como fueron registradas es una práctica que aparece en casi la totalidad de legislaciones de la materia en las regulaciones de diversos países. De ahí que el empleo de la marca en forma diversa de cómo fue registrada suele considerarse como factor generador de la extinción del registro.

Es recomendable en esa medida que aquellos que pretenden explotar sus productos, registren sus marcas en el País en el que los comercialicen, ya que el registro de marca es válido solamente a nivel nacional y no permite, por tanto, ejercer acciones en contra de terceros, mientras no sea registrada en el extranjero.

3.8.2 Desechamiento de la Solicitud

El artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

Mediante el mencionado precepto el legislador trata de dar una solución radical a un problema que se había presentado de manera reiterada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al presentarse promociones o solicitudes carentes de firma, que generaban que el propio IMPI se viera en la necesidad de requerir la presencia del promovente para colmar esta deficiencia.

Lo anterior pone en riesgo la protección de los derechos de propiedad industrial, ya que una solicitud o promoción que no cuente con algunos de los elementos mencionados anteriormente corre la suerte de tenerse por no presentada y desecharse de plano y como consecuencia abandonarse el trámite de registro.

Por lo anterior es de vital importancia vigilar que las solicitudes o promociones estén debidamente firmadas en todos sus ejemplares, que cuenten con el respectivo pago de derechos, ya que las consecuencias derivadas de su omisión son realmente graves.

Otra causal por la cual una solicitud puede ser desechada y por lo tanto considerarse abandonado su trámite esta contenida en el artículo 122 bis de la LPI que a la letra dice:

“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.”¹²⁵

3.8.3 Oficio de Requisitos

Si la solicitud o documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, el resultado será que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expida un Oficio de Requisitos, mediante el cual el Instituto solicita al promovente la complementación, aclaración o bien corrección de cualquiera de los elementos de forma contenidos en la solicitud. Los casos más comunes que se presentan en la práctica son los siguientes:

La autoridad deberá señalar en el oficio de requisitos de manera clara aquel o aquellos datos que deben ser completados, aclarados o corregidos por el promovente. En la práctica el Instituto cumple con esto utilizando alguna de las siguientes redacciones:

En respuesta a su solicitud o promoción recibida en este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día __ de _____ de ____, se le manifiesta que con el objeto de continuar el trámite respectivo de esta solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos:

☆ **“Deberá acreditar su personalidad como apoderado legal en este expediente”.**

125 Ibídem

Este caso se presenta cuando no se anexó carta poder simple suscrita ante dos testigos, indicando que; quien otorga el poder (para el caso de las personas morales) cuenta con facultades para pleitos y cobranzas o actos de administración, o en su defecto copia simple del RGP.

☆ “Deberá hacer la aclaración respecto del signo distintivo ya que éste no coincide con los ejemplares de la marca solicitada”.

Es por demás claro ya que se presentan cuando en el apartado correspondiente al signo distintivo se exhibe el nombre o denominación de una marca y en los ejemplares se aprecia otra.

☆ “Deberá mencionar la ubicación del establecimiento donde se prestan los servicios o se elaboran los productos que desea amparar con su marca, en virtud de que en su solicitud mencionó fecha de primer uso”.

Al hacer referencia a una fecha de primer uso, la autoridad presume la existencia de un establecimiento donde la marca es comercializada o donde se prestan los servicios.

☆ “Deberá reponer su solicitud excluyendo de los productos (se mencionan los productos a excluir), en virtud de que en su solicitud inicial mencionó amparar productos de la clase (X) y los (productos antes mencionados) corresponden a la clase (Y)”.

El registro de marca se sujetará a la Clasificación de Niza y el motivo de este requisito es que el solicitante menciona productos que están fuera de la clase solicitada.

☆ “Deberá reponer su solicitud excluyendo de los ejemplares de su marca la palabra (XXXX), ya que esta constituye una marca registrada con derechos vigentes para su titular”.

Cuando se presentan marcas que traen implícitas palabras que pueden constituir o que son marcas registradas es necesario eliminarlas

de los ejemplares de las solicitudes ya que esto puede constituir una infracción en materia de comercio, tal y como se señala en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

☆ “Deberá hacer la aclaración respecto de los datos de la prioridad reclamada ya que estos no coinciden con los documentos procedentes del extranjero”.

Cuando se presentan los documentos certificados provenientes de un país extranjero y no coinciden con los datos aportados en la solicitud de registro de marca en México es necesario solicitar se haga la aclaración a efecto de reconocer los derechos derivados de la fecha de prioridad reclamada.

3.8.4 Cita de Anterioridades

Esta resolución es derivada del estudio o examen de novedad de la solicitud, y se presenta en los casos en los que el signo que se pretende adoptar como marca debe ser denegado por existir derechos anteriores de terceros, son de las llamadas “prohibiciones relativas”. En estos casos el signo es registrable, no es genérico, no es descriptivo, ni engañoso, y tampoco es ilegal, pero no está disponible.

La Ley de la Propiedad Industrial siguiendo la tradición que al respecto han establecido las leyes en esta materia, observa como pauta general que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente o en trámite, aplicada a los mismos o similares productos. Lo anterior se encuentra fundamentado por la fracción XVI contenida en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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”¹²⁶

Ello se refleja en una primera instancia, en la protección que el titular de una marca registrada merece para que sus productos o servicios sean fácilmente identificables, pero en un segundo momento, esta disposición permite asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas.

3.8.5 Negativa del Registro Marcario

El artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé los dos únicos resultados que pueden generarse, una vez concluido el procedimiento de registro para el registro de marcas, que consisten en el otorgamiento propiamente del registro o de su negativa.

Si es el caso que el Instituto niegue el registro de una marca, el artículo 125 de la Ley establece que deberá comunicarse por escrito al solicitante dicha circunstancia, expresando los motivos y fundamentos legales que lo llevaron a tomar esa resolución.

126 *Ibíd*em

CAPÍTULO 4

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA

La principal diferencia en el procedimiento para el registro de marcas en México y aquel que tiene lugar en algunos países tanto latinoamericanos como europeos y en Estados Unidos es que en estos últimos existe un procedimiento de oposición.

De acuerdo con lo señalado por el maestro Juan Palomar de Miguel:

“el mencionado procedimiento de oposición consiste en la acción y efecto de impugnar un acto o conjunto de actos, mediante recurso, incidente, querrela, tacha u otra vía conducente, demandando su invalidación”¹²⁷

El procedimiento de oposición se refiere al derecho que se otorga al usuario de una marca, o bien, al titular de un registro marcario, que pudiera verse afectado con la eventual concesión de un nuevo registro a favor de un tercero, de intervenir en el procedimiento administrativo, para obstaculizar la concesión de dicha marca, sometiendo a consideración de la autoridad competente los argumentos por los que considera que sus derechos se verían vulnerados.

A continuación se recurre al derecho comparado para reforzar la comprensión del procedimiento de oposición y analizar las disposiciones legales de otros países en que está legislado, a fin de determinar las ventajas que dicho procedimiento tendría en la legislación nacional.

127 PALOMAR De Miguel, Juan. Diccionario para juristas. Pág. 942, Mayo ediciones, México 1981

Cabe destacar que en esta parte del estudio nos enfocaremos, al trámite de registro de marcas y principalmente al procedimiento de oposición, con el fin de obtener un muestreo de los sistemas jurídicos internacionales que lo reconocen y destacar las diferencias con el que opera en México.

4.1 Argentina

En la Ley No. 22.362 de Marcas de la República Argentina, únicamente se encuentran reguladas:

“la marca, la marca de frase publicitaria, las designaciones y las denominaciones de origen”.¹²⁸

En el artículo 1° se dispone que:

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas, los grabados, los estampados; los sellos; las imágenes, las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras con números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad. Por lo que no se consideran marcas: los nombres, las palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades; los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de la solicitud de registro; la forma que se dé a los productos; el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos”¹²⁹.

En Argentina, al igual que en nuestro País, se entiende por denominación de origen, el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinada, que sirve para designar un producto

128 Ley de Marcas de Argentina, No. 22.362, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

129 *Ibidem*

originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico.

Por otra parte se contempla la figura jurídica de la **designación** comprendida como el nombre o signo con que se distingue una actividad sea con o sin fines de lucro y para este país constituye una propiedad, En México esta figura no existe dentro de las figuras de propiedad industrial que la Ley protege, sin embargo, existe una figura análoga la designación denominada nombre comercial. En este sentido, en Argentina la propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al giro comercial en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes. En México, en cambio, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial no requiere de un registro y sólo es efectivo en la zona geográfica de la clientela efectiva o a nivel nacional si y sólo si existe difusión constante en toda la República.

Resulta conveniente para los fines del presente estudio, anticipar que en el trámite argentino de las solicitudes de registro de las designaciones o nombres comerciales se prevé que toda persona con un interés legítimo pueda oponerse al uso de una designación y el derecho a ésta se extingue por el cese de la actividad.

4.1.1 Requisitos Formales de la Solicitud de Registro

Análogamente con el caso mexicano, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con el registro, el cual tiene una vigencia de 10 años, que puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales.

4.1.2 Datos

El Artículo 10 de la mencionada Ley de Marcas Argentina señala que:

“En la solicitud de registro deberá señalarse el nombre, domicilio, descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que la misma va a distinguir.”¹³⁰

El derecho de prelación, como en cualquier parte del mundo y en estricto apego al principio general del derecho de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, la propiedad y el derecho de exclusividad al uso de una marca quedará acreditado por el día y hora en que se presente la solicitud.

4.1.3 Publicación de la Solicitud de Registro

El trámite de registro prevé que:

“Dentro de los 10 días siguientes al de la presentación de una solicitud de registro, la autoridad competente estudiará si la solicitud fue efectuada en la clase correcta y si cumple con las formalidades legales, hecho lo cual dicha autoridad contará con 5 días más para notificar al solicitante que su solicitud cumple con los requisitos de Ley o bien, para requerirle la corrija o aclare.”¹³¹

Vencido el plazo para que conteste la vista inicia un término de 10 días para efectuar, a costa del solicitante, la publicación de la solicitud, por un día, en el Boletín de Marcas (en México se denomina Gaceta de la Propiedad Industrial).

Una vez hecha la publicación y dentro de los 30 días siguientes la autoridad efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.

130 Ibídem

131 Ibídem

Es importante señalar que en Argentina para que una solicitud de marca sea susceptible de registro es requisito indispensable su publicación, ya que solo así la autoridad procederá a realizar el dictamen de registrabilidad. Por otro lado, en México al no existir la obligación de publicar, antes de la concesión, tanto la búsqueda de anterioridades como el estudio de registrabilidad tienen lugar de manera automática, si esto bien disminuye el tiempo para la eventual concesión del registro de marca, también es cierto que incrementa la posibilidad de que esta sea concedida en perjuicio de un tercero.

4.1.4 Requisitos de la Publicación

El Decreto Reglamentario 558/81 de la Ley de Marcas Argentino 22.362 señala que

“Artículo 13 - La publicación de la solicitud contendrá el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso el número de matrícula del agente de su propiedad industrial que tramita la solicitud.”¹³²

Es de relevante importancia que la Reglamento de la Ley argentina no señale como requisito de la publicación el mencionar la denominación o la descripción de la marca.

4.1.5 Escrito de Oposición

El escrito de oposición al registro de una marca si bien se presenta ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y en él deben deducirse las oposiciones y los fundamentos legales, cabe mencionar

¹³² Decreto Reglamentario 558/81 de la Ley de Marcas de Argentina. 22.362, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

que el proceso se seguirá ante los tribunales judiciales. Si ante la autoridad administrativa las partes no llegan a un arreglo conciliatorio, los argumentos de la oposición podrán ser ampliados al contestarse la demanda.

4.1.6 Interés para Presentar el Escrito de Oposición

Para ejercer el derecho de oposición, como en cualesquiera otras situaciones similares, se requerirá de un interés legítimo, es decir, se debe ser titular de una marca, o bien haber presentado una solicitud con antelación y que podría verse afectada, en su efectividad, si se otorgase el registro de la nueva marca solicitada, esta afectación puede versar entre otros casos, porque se trate de una marca idéntica o similar y que distinga los mismos productos o servicios, o en general la marca a registrar se encuentra en alguno de los supuestos que la Ley contempla como no registrables.

4.1.7 Término para Presentar el Escrito de Oposición

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de la publicación de la solicitud correspondiente en el Boletín de Marcas.

Cuando la marca afectada por el posible otorgamiento de un nuevo registro marcario, se haya registrado conjuntamente por dos o más personas, cualquiera de ellos podrá deducir la oposición.

4.1.8 Estado que Guarda la Solicitud de Registro Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición

Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del plazo para presentar oposiciones a la solicitud de un registro, se notificará al solicitante, los antecedentes, las oposiciones que se hubieran deducido en su contra y en su caso las observaciones que merezca su solicitud.

Por obvio, resultará fácil concluir que mientras se resuelve el sentido de la oposición u oposiciones, la solicitud de registro quedará en suspenso.

4.1.9 Resolución a la Oposición

Cumplido un año a partir de que se le hubiera notificado al solicitante la interposición de una oposición, se declarará el abandono de su solicitud en los siguientes casos:

- a)** Cuando el solicitante y oponente no lleguen a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa de la oposición y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
- b)** Cuando promovida por el solicitante la acción judicial, se produzca su perención.

El solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes se dictará resolución dentro de los 90 días siguientes, misma que será inapelable.

Quisiera referir que en este tenor de ideas, la autoridad competente en materia marcaria en Argentina se erige en un árbitro por designación o consentimiento expreso de las partes.

Por otro lado, la acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dentro de los 10 días de recibida la demanda, la autoridad administrativa la remitirá con los elementos agregados a ella y con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial; el proceso judicial respectivo se tramitará según las normas de un juicio ordinario y la sentencia que se pronuncie será notificada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial para los efectos legales.

4.2 Chile

En Chile la Ley 19.039 contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con la mencionada Ley:

“Artículo 2º: Cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.”¹³³

133 Ley de Marcas de Chile, (Ley No. 219.039 – Diario Oficial 24 de Enero de 1991), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

Entre los privilegios industriales se encuentran la marca comercial, que es todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales, así como, la frase de propaganda o publicitaria, siempre que vaya unida o adscrita a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. A diferencia de lo anterior, en México las frases publicitarias, son llamados avisos comerciales y para su registro no es necesario unirlas a ninguna marca.

4.2.1 Requisitos Formales de la Solicitud de Registro de una Marca

La tramitación de las solicitudes, competen al Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La solicitud para el registro de cualquier privilegio industrial se presentará en los formularios que serán diseñados para tales efectos y en cada una quedará claramente establecido el día en que se presentó, también serán timbradas en estricto orden de ingreso y se le asignará un número que la individualizará durante el resto del procedimiento.

4.2.2. Datos

El Reglamento de la Ley de marcas de Chile, señala que:

“**Artículo 9°.-** Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razón social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere;

- b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español;
- c) Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial;
- d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.¹³⁴

Hasta aquí, aún cuando existen sutiles diferencias, puede considerarse que el proceso de registro de marca es igual al que tiene lugar en nuestro país.

4.2.3 Publicación de la Solicitud de Registro

Una vez que la solicitud de marca ha sido aceptada a tramitación, será obligación del interesado publicar, dentro de los 20 días siguientes, un extracto de la marca, por una sola vez en el Diario Oficial, dicha publicación tendrá por objeto informar al público en general sobre la existencia y el contenido de la solicitud de privilegio industrial.

La solicitud de marca comercial cuyo extracto no se publicase dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiere pagado.

4.2.4 Requisitos de la Publicación

En el extracto a publicar se deberá indicar:

¹³⁴Reglamento Ley de No. 219.039 de Propiedad Industrial, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

- Número de la solicitud,
- Nombre completo o razón social del solicitante,
- Marca solicitada y etiqueta en su caso, e
- Indicación de la cobertura solicitada

4.2.5 Escrito de Oposición

El escrito de oposición se presenta ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, y deberá contener:

1. Resumen del documento de la solicitud o en su caso de la marca registrada sobre la cual recae la oposición y el nombre de su titular.
2. Nombre completo, domicilio y profesión del oponente.
3. Razones de hecho y de derecho que invoca su oposición.
4. Petición concreta al Jefe del Departamento.
5. Patrocinio y poder.

El escrito de oposición y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

4.2.6. Interés para Presentar el Escrito de Oposición

Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Departamento una oposición a la solicitud de cualquier privilegio, dicha oposición deberá estar debidamente fundamentada ya sea en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o bien reivindicando alguna prioridad.

4.2.7 Término para Presentar el Escrito de Oposición

La Ley 19.039 de Propiedad Industrial señala:

“**Artículo 5º:** Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto.”¹³⁵

Los juicios de oposición se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

4.2.8 Estado que Guarda la Solicitud de Registro Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición

Al presentarse una oposición al registro de una solicitud, se notificará al solicitante sobre la misma para que dentro de los 30 días siguientes a la notificación haga valer sus derechos.

En caso de existir hechos substanciales el Jefe del Departamento ordenará la realización de un informe judicial, para el cual existirá un plazo de 30 días, al término del cual dicho informe será puesto a disposición de los interesados, quienes dispondrán de 120 días para formular las observaciones que estimen pertinentes.

4.2.9 Resolución a la Oposición

En la sentencia, el Jefe del Departamento, establecerá si la marca es registrable y quien tiene derecho al registro.

La resolución fundamentada Podrán registrarse de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en

¹³⁵ Ley de Marcas de Chile, (Ley No. 219.039 – Diario Oficial 24 de Enero de 1991), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

manifiestos errores de hecho, siempre que se haga dentro de los 15 días contados desde la fecha de su notificación.

En contra de la resolución definitiva del Jefe del Departamento, procederá recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de 15 días contados desde la notificación de la resolución. El recurso de apelación será sustanciado por un Tribunal Arbitral.

La sentencia produce sus efectos una vez que se encuentra firme y ejecutoriada, y desde ese momento se producen los efectos propios de la sentencia, que pueden ser:

- Si se aceptó la marca, procederá el otorgamiento del registro.
- Si se rechazó la marca, la solicitud se envía al archivo.

4.3 China

La Ley de Marcas de la Gente de la República China 1982, fue adoptada durante el quinto congreso de ciudadanos del 23 de Agosto de 1982, entrando en vigor al 1° de Marzo de 1983.

El capítulo III de dicha Ley, tiene por nombre “Examen y Aprobación de Registros Marcarios”, este capítulo describe el procedimiento que se lleva al cabo desde la presentación de una solicitud de marca ante la Oficina de Marcas que depende de la Autoridad Administrativa para la Industria y el Comercio del Consejo del Estado, quien es responsable del registro y la administración de las marcas en todo el país, así como los procedimientos administrativos aplicables a una solicitud de marca; el momento procesal para interponer una oposición, la autoridad administrativa encargada de resolver dicha oposición, los

recursos existentes para impugnar la resolución y finalmente la decisión de otorgar un registro de marca que va acompañada de la emisión del título correspondiente y de la publicación definitiva de la misma.

Al momento de presentar una solicitud para su estudio, pueden ocurrir las siguientes hipótesis:

4.3.1 Requisitos Formales de la Solicitud de Registro

En caso que la solicitud no cumpla con los requisitos de Ley o incurra en alguna prohibición, las cuales son muy similares a las establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial en México en su artículo 90 en cuanto a que marcas no deberán registrarse, añadiendo aquel en el punto 9

“aquellos que vayan en detrimento de la moral y costumbres socialistas y sean una influencia insana o bien sea idéntica o similar a otra marca aplicada a productos iguales o similares que cuente sin registro, o haya sido aprobada provisionalmente con anterioridad, la Oficina de Marcas desechará dicha solicitud y no procederá a su publicación ”¹³⁶.

Al igual que en México en caso de existir dos o más solicitudes de registro de marcas que sean idénticas o similares para los mismos o semejantes productos, al momento de efectuar el examen correspondiente, la aprobación provisional será para aquella marca que fue presentada con antelación, y en caso de haber sido ambas presentadas el mismo día, aquella que cuente con mejor fecha de primer uso será la que gozará de la aprobación provisional y será publicada, en cambio, las otras solicitudes serán desechadas y no se publicarán. Se seguirá el principio de primero en tiempo, primero en derecho.

136 Ley de Marcas de la Gente de la República China, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

Las solicitudes de marcas que han sido desechadas, no serán publicadas, y la Oficina de Marcas le notificará al solicitante mediante un escrito. En caso de no estar de acuerdo el solicitante, contará con un término de quince días a partir de la fecha en que le fue notificada la resolución para interponer el recurso de revisión. La decisión final será tomada por el Consejo de Adjudicación y Revisión de Marcas quien emitirá una resolución que notificará al solicitante por escrito.

4.3.2 Publicación de la Solicitud de Registro

La Ley señala que:

“**Artículo 27.** Cuando una marca comercial cuyo registro ha sido solicitado se conforme a las disposiciones aplicables de la presente Ley, la Oficina de Marcas, previo examen de la misma, la aprobará con carácter preliminar y procederá a su publicación.”¹³⁷

4.3.3 Interés para Presentar el Escrito de Oposición

Una vez efectuada la publicación de la marca aprobada provisionalmente, cualquier persona contará con un término de tres meses a partir de la fecha de la publicación para presentar un escrito de oposición en contra de dicha marca.

En caso de no ser presentada oposición alguna, o si se decide que la oposición presentada no es justificada, el registro se otorgará, y se emitirá un certificado de registro de marca, con lo que la marca será publicada definitivamente.

Ahora bien si se presenta la oposición en contra de una marca que

137 Ley de Marcas de la Gente de la República China, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible

fue estudiada, aprobada y publicada provisionalmente; y se decide que la oposición tiene fundamento y está justificada, no se aprobará el registro y se procederá al desarrollo del procedimiento de oposición.

4.3.4 Estado que Guarda la Solicitud de Registro Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición

El procedimiento de oposición se desarrollará ante la Oficina de Marcas, quien será la autoridad responsable del estudio y de la resolución del procedimiento, el cual consistirá de una etapa en la cual las partes interesadas, deberán presentar sus argumentos junto con los alegatos que deberán contener sus manifestaciones de hecho y de derecho.

4.3.5 Resolución a la Oposición

Con dicha información corresponderá a la Oficina de Marcas investigar y verificar los argumentos planteados por las partes interesadas y emitir una resolución al respecto resolviendo el fondo de la controversia.

En caso de que alguna de las partes no estuviera conforme con dicha resolución, podrá dentro del término de 15 días contados a partir de la fecha en que le fue notificada la misma, interponer un recurso de revisión, ante el Consejo de Adjudicación y Revisión de Marcas, quien realizará un estudio final en cuanto a la oposición y procederá a emitir una resolución final. Dichas sentencias se notificará al opositor mediante un escrito, dando fin así al procedimiento de oposición.

Un aspecto importante en el procedimiento que se estudia, es que una vez efectuado el procedimiento de oposición de una marca e interpuestos todos los recursos existentes, no se podrá solicitar nulidad por los mismos motivos, hechos ni derechos; esto elimina la posibilidad de iniciar un procedimiento bajo las mismas causales y se le da seguridad jurídica sobre el procedimiento efectuado.

4.4 Estados Unidos de América

El registro de marcas en los Estados Unidos de América se rige por tres fuentes:

1. El derecho común: Protegerá un término, un símbolo o una combinación de ambos. La protección se restringe a bienes vendidos y servicios prestados dentro del área geográfica en la cual la marca sea utilizada.
2. Los estatutos de los Estados: Cada Estado ha aprobado Leyes sobre el registro de marcas.
3. Leyes Federales: Ley de Marcas Registradas de 1946, modificada por el decreto de Revisión de la Ley de Marcas Registradas de 1998, mismo que fue aprobado y se encuentra en vigor.

Nos referiremos al procedimiento de registro federal, a cargo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, en Adelante USPTO), que contempla dos tipos de registro:

1. **El registro Principal:** para marcas distintivas que sean utilizadas en el comercio entre Estados, o cualquier tipo de comercio regulado por el Congreso.
2. **El Registro Suplementario:** para marcas descriptivas que no hayan podido adquirir distintividad, pero que son consideradas capaces de adquirirla a través de su uso comercial.

Cabe señalar que el registro no es indispensable, ya que se pueden establecer derechos sobre una marca basados en el uso legítimo de la misma, sin embargo, el poseer un registro de marca de fábrica en el Registro Principal proporciona varias ventajas, por ejemplo:

1. El aviso al público del derecho del registrante de la propiedad de la marca;
2. Una presunción legal de la propiedad de la marca por el registrante y el derecho exclusivo del registrante para usar la marca nacional delante o en relación con el bien o los servicios listados en el registro;
3. La capacidad de traer una acción concerniente de la marca a una Corte Federal;
4. El uso del Registro en Estados Unidos como base para obtener el registro en otros países; y
5. La facultad de registrar la marca con el servicio de la aduana americana para prevenir importación de bienes extranjeros que lo infrinjan.

La Ley contempla dos tipos de marcas a registrar:

“Marcas de Producto: que consisten en una palabra, frase, símbolo o diseño, o combinación de palabras, frases, símbolos o diseños que identifican y distinguen la fuente del bien de una parte de aquellos de otros.”¹³⁸

Marcas de Servicio: es igual que una marca de fábrica, solo que identifica y distingue la fuente de un servicio en lugar de un producto.¹³⁹

Los símbolos TM (marca de fábrica) y SM (marca de servicio) pueden usarse cuando se quiera exigir los derechos de una marca, son la designación para alertar al público acerca del derecho, sin tener en cuenta si se ha presentado una solicitud en la USPTO, sin embargo, sólo

138 www.uspto.gov Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

139 *Ibidem*

puede usarse realmente el símbolo del registro federal ® después de que la USPTO registra una marca y no mientras una solicitud está pendiente.

El Código de los Estados Unidos en su artículo 1058 señala:

“1058.— a) En general

Todos los registros tendrán una validez de 10 años, salvo que el Director anule el registro de una marca por incumplimiento de lo dispuesto en el proceda:

1) En el caso de los registros expedidos en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo, al final del sexto año a partir de la fecha de registro.

2) En el caso de los registros publicados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 1062 del presente título, al final del sexto año a partir de la fecha de publicación contemplada en dicho artículo.

Apartado b) del presente artículo al expirar los plazos siguientes, según 3) En el caso de todos los registros, al final de cada período sucesivo de diez años a partir de la fecha de registro.

b) Declaración jurada de uso continuado

Durante el período de un año inmediatamente anterior al final del período aplicable contemplado en el apartado a) del presente artículo, el titular del registro deberá pagar la tasa correspondiente y presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas.”¹⁴⁰

La USPTO revisa las solicitudes de marcas de fábrica para el registro federal y determina si un solicitante reúne los requisitos para el registro, incluso sin un registro, puede usarse cualquier marca adoptada para identificar la fuente de un bien o servicio.

4.4.1 Solicitud Federal de Intención de Uso

Tiene como base para completar una solicitud de registro, la intención de buena fe del solicitante de usar la marca, por encima de cualquier uso actual de la misma por el solicitante.

140. Código de los Estados Unidos, Título 15, Capítulo 22 Marcas, en www.wipo.int: colección de Leyes Electrónicamente Accesibles

Un solicitante que completa una solicitud de intento de uso se considera que le dará un uso constructivo a la marca. La fecha de uso que el solicitante haya hecho de la marca de forma productiva tendrá prioridad sobre aquellas que subsecuentemente usen la marca para bienes y servicios similares, es decir, al contrario del la situación en México, el uso de una marca es primordial para el registro de la misma

4.4.1.1 Procedimiento de la Solicitud

Para proceder a realizar el registro de una solicitud de marca, bajo la Ley Federal, existen requisitos, sin los cuales no se computará la fecha de presentación, las solicitudes de marcas se presentan ante la Oficina de Patentes y Marcas mediante un escrito que deberá contener:

- 1** Nombre de quien solicita la marca;
- 2** En caso de que el solicitante no resida en los Estados Unidos, deberá indicar el nombre de una persona y un domicilio dentro del país con quien pueda dirigir la información;
- 3** Un dibujo del diseño de la marca que se desea registrar
- 4** Identificar los bienes y servicios a proteger;
- 5** Hacer mención de aquellos registros que posea que resulten iguales o similares;
- 6** Base sobre la que será solicitada la marca
 - 6.1** En caso de no haber iniciado el uso en ese país, la aseveración de buena fe de que la marca será usada.
 - 6.2** En caso de que la marca se encuentre en uso en Estados Unidos, Fecha de primer uso, y por lo menos un ejemplar de la marca tal y como se utiliza en ese país.
 - 6.3** El señalamiento de un derecho de prioridad en el extranjero, de fecha anterior y copia certificada del registro obtenido en el extranjero.

Si los documentos no reúnen los requisitos necesarios, o hace falta el pago correspondiente, la Oficina de Patentes y Marcas, lo hará saber al

solicitante, con lo cual deberá subsanar sus omisiones y no se computará la fecha legal de presentación de la mismo, sino hasta que cumpla con dichos requisitos.

El tiempo para dar respuesta a una solicitud de marca, será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la misma.

4.4.1.2 Publicación de la Solicitud de Registro

Si la solicitud cumple los requisitos, la marca será publicada para oposición en la Gaceta Oficial, publicación semanal de la USPTO. Si se presenta una oposición el solicitante y su contraparte llevarán el asunto ante la Oficina de Juicios y Apelaciones de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board) para su resolución. Si no se presenta ninguna oposición, entonces el examinador de la Oficina emitirá una notificación de permiso, lo que significa que el registro de la marca será resultado del uso actual de la misma.

Si la marca se publica basada en la intención de buena fe del solicitante para usar la misma en el comercio, la Oficina de Marcas emitirá la notificación de permiso aproximadamente doce semanas después de la fecha en que la marca fue publicada, si no fue presentada oposición alguna, ni se solicita la extensión de término para presentar oposiciones. El solicitante tiene entonces seis meses desde la fecha del aviso de concesión para:

1. Iniciar el uso de la marca en el comercio y presentar ante la USPTO una Declaración de Uso; o
2. Pedir una extensión de tiempo para presentar la declaración de uso.

Una vez presentada la Declaración de Uso, el examinador encargado reexaminará brevemente la solicitud y finalmente el registro será concedido. Al igual que en nuestro país, los registros son válidos por un término de 10 años, sin embargo, en Estados Unidos, dicho período inicia con el registro, además, es necesario, a los cinco años, cumplir con requerimientos para la conservación y pueden ser renovados.

4.4.2 Solicitud Federal de Uso

Un registro federal de uso sirve como notificación de que una marca se encuentra en uso en el comercio y por tanto prueba que la marca es válida.

4.4.2.1 Procedimiento de la Solicitud

La solicitud debe dar a conocer la marca, los bienes y servicios en los cuales es utilizada, la forma en la cual dicha marca está sujeta o es usada en relación con bienes o servicios, la fecha del primer uso donde sea que este haya tenido lugar, la fecha de primer uso en el comercio dentro de los Estados Unidos y una declaración verificada de que el solicitante no tiene conocimiento de la existencia de cualquier marca con derechos previos.

De conformidad con lo estatuido en el artículo 1051 del Código de Estados Unidos:

“**1051.**— a) Solicitud de uso de la marca

...

2) En la solicitud se indicará el domicilio y la nacionalidad del solicitante, la fecha de primer uso de la marca por parte del solicitante, la fecha de primer uso de la marca en el comercio

por parte del solicitante, los productos en relación con los que se usa la marca y un dibujo de esta última.”¹⁴¹

Si no reúne estos requisitos la USPTO devolverá la solicitud y reintegrará cualquier cuota presentada, excepto los derechos por cada clase.

Cuando se presenta una solicitud en papel, y reúne los requisitos mínimos de inscripción, la Oficina de Marcas de Estados Unidos asignará un número de serie y enviará un recibo, mismo que deberá ser examinado con detenimiento y notificar a la USPTO cualquier error.

Una solicitud presentada vía electrónica debe incluir la misma información antes mencionada para recibir una fecha de presentación. Si a través de la revisión la Oficina de Marcas determina que no se incluyó toda la información requerida, cancelará el número de serie y la fecha de presentación, regresará la solicitud y reintegrará la cuota. La fecha de presentación es la fecha en que la transmisión llega al servidor de la Oficina de Marcas.

Como podemos observar en los párrafos anteriores, el recibir una fecha de presentación no significa que se han satisfecho todos los requisitos del registro, para obtenerlo, es necesario cumplir con todos los requisitos de la solicitud, y además superar cualquier negativa emitida por el abogado examinador durante el examen.

Una vez que la Oficina de Marcas determina que se han satisfecho los requisitos mínimos de presentación, la solicitud es remitida a un abogado examinador, cabe señalar que esto puede llevar varios meses. El abogado examinador revisa la solicitud para determinar si obedece las

141. *Ibidem*

reglas y estatutos aplicables, así como si fueron cubiertas todas las cuotas requeridas.

Un examen completo incluye una búsqueda para determinar la existencia o no de marcas contradictorias, así como un estudio minucioso del escrito de solicitud, el dibujo y cualquier espécimen presentado.

Si al realizar el mencionado examen el abogado examinador decide que una marca no debe ser registrada, emitirá una carta explicando cualquier razón sustantiva para la negativa y cualquier deficiencia técnica o procesal en la solicitud. Si se requieren sólo correcciones menores, el abogado examinador puede avisar al solicitante por teléfono o correo electrónico (si el solicitante ha autorizado la comunicación por estas vías). Si la deficiencia es mayor, el examinador elaborará una Acción Oficial, misma que será remitida al solicitante para que de contestación dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de envío del oficio, en caso de que la contestación no sea recibida en la Oficina la solicitud se declarará abandonada.

Si la contestación del solicitante no supera todas las objeciones, el examinador emitirá una última negativa. Para intentar superar ésta, el solicitante puede pagar una cuota adicional, para que la Oficina de Juicio y Apelaciones de Marcas atraiga el caso.

Al realizar la búsqueda el abogado examinador indagará en los archivos de la USPTO si existe algún conflicto, es decir, si hay alguna probabilidad de confusión entre la marca solicitada a registro y otra que esté registrada o bien pendiente de registro pero solicitada con antelación.

Los principales factores considerados por el examinador para determinar la posible existencia de confusión son:

1. La similitud de la marcas; y
2. La relación comercial entre el bien o los servicios listados en la solicitud.

Al igual que en México, para que exista un conflicto entre denominaciones, no es necesario que éstas sean idénticas, ni que los bienes o servicios sean los mismos, basta con que las marcas sean similares y que los bienes o servicios se relacionen.

Si como resultado de la búsqueda el examinador determina que existe un conflicto entre la denominación solicitada y una marca registrada, negará el registro con fundamento en la probable confusión, pero si el conflicto es entre la denominación solicitada y otra marca pendiente de registro, pero solicitada con anterioridad a la que se analiza, el abogado examinador notificará al solicitante del potencial conflicto, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Si el examinador no encuentra ninguna objeción al registro o si el solicitante supera todas las objeciones planteadas por éste, la marca será aprobada para publicación en la Gaceta Oficial. Si ninguna parte presenta oposición o pide extender el período para oponerse, la Oficina de Marcas registrará la marca y emitirá un certificado de registro. Una vez emitido el certificado, depende del titular reforzar los derechos sobre su marca.

4.4.3 Oposición al Registro

Una oposición es un procedimiento en el que el demandante busca prevenir la emisión de un registro de marca en el Registro Principal.

4.4.3.1 . Interés para Presentar Oposición

Podrá presentarla cualquier persona que considere que se podría ver afectado por el registro de la marca, pero sólo podrá ser presentada como una contestación oportuna a la publicación de la solicitud.

En caso de que alguna entidad gubernamental considere que sufriría un daño con el registro de alguna solicitud de marca, podrá presentar un escrito de oposición de marca, el cual será firmado por el abogado o persona autorizada por parte de la misma.

Cabe señalar que a diferencia de los países antes analizados, en el caso de los Estados Unidos de América la Ley de Marcas señala explícitamente que una entidad gubernamental podrá en su caso presentar oposición al registro de una marca.

4.4.3.2 Término para Presentar Oposición

La Ley de los Estados Unidos establece que:

“**2.101.** (a) El procedimiento de oposición comienza con la presentación en tiempo del escrito de oposición, junto con el pago requerido, ante la Oficina.

...

(c) La oposición deberá ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la publicación (2.80) de la solicitud a que se opone o dentro de la prórroga (2.102) para la presentación de la oposición.

(d) (1) La oposición deberá ser acompañada por el pago requerido para cada parte que se adicione como opositor para cada clase de la solicitud a cuyo registro se oponen (ver 2.6)”¹⁴²

142 Ley de Marcas de los Estados Unidos, Título 37 CFR-Reglas de Aplicación y Estatutos Federales, Reformada desde el 13 de enero de 2006, en www.wipo.int: colección de Leyes Electrónicamente Accesibles

Como se puede observar en el artículo antes citado, en caso de ser necesario, es posible solicitar prórroga para la presentación de la oposición, sin embargo, dicha solicitud deberá solicitarse dentro de los treinta días siguientes a su publicación. Asimismo la ley señala que:

“2.102... .

(c)...

(1) Una persona podrá presentar una primera solicitud ya sea por treinta días de prórroga, la que será otorgada sobre la petición, o una prórroga de noventa días, la que será otorgada sólo por causa justificada.”¹⁴³

Se permite solicitar hasta tres prórrogas para la presentación de una oposición, un total 180 días, pero sólo contando el consentimiento del solicitante o mostrando la existencia de circunstancias extraordinarias.

“2.102...

(c)...

(3) Después del obtener una o dos prórrogas totalizando noventa días, una persona puede presentar una solicitud final de prórroga por sesenta días adicionales. La Barra concederá esta petición sólo con el consentimiento escrito o la declaración firmada por el solicitante o su representante autorizado, o una solicitud escrita por el potencial opositor o su representante autorizado que declare que el solicitante o su representante autorizado han consentido en la petición, o una exposición de circunstancias extraordinarias. No se concederán mas prórrogas para presentar oposición bajo ninguna circunstancia.”¹⁴⁴

4.4.3.3 Requisitos para Presentar una Oposición

De conformidad con la Ley vigente, la oposición interpuesta deberá contener un planteamiento específico y breve, expresando el por qué considera que sus derechos se verían afectados por el otorgamiento de la marca en cuestión, señalando los aspectos en que se basa la oposición.

143 Ibídem.

144 Ibídem

El escrito deberá presentarse por duplicado, con copias de traslado al solicitante de la marca, así como los anexos respectivos. El procedimiento de oposición da inicio una vez que es presentado el escrito de oposición ante la Oficina de Patentes y Marcas.

“**2.104.** (a) el opositor debe asentar una declaración simple y llana que exponga los motivos por los que él cree que sus derechos serían dañados por el registro de la marca en cuestión y manifestar los fundamentos para la oposición.”¹⁴⁵

4.4.3.4 Notificación de la Oposición

Una vez analizado dicho escrito y si este satisface los requisitos necesarios para su procedencia, el Tribunal de Marcas y Barra de Apelación notificará dicho procedimiento, y establecerá un término de no menos de treinta días desde la fecha en que fue enviado el correo con la notificación, para que sea contestado, la contestación recibida será enviada al abogado o persona autorizada por parte de quien interpuso la oposición.

“**2.106.** (a) Si no se presenta contestación dentro del plazo establecido, la oposición se resolverá con en el caso de rebeldía.

(b) (1) Si diera contestación a dicha oposición, su escrito deberá contener de manera sucinta y clara las defensas de quien solicita el registro de la marca, y deberá dar contestación ya sea aceptando o negando los argumentos planteados por el oponente.

(2) (i) En caso de que quien solicite la marca, reconvenga a quien se opuso a su registro, éste deberá efectuar todas las manifestaciones conducentes en el mismo momento y únicamente tratándose de hechos supervenientes lo podrá hacer en el momento posterior al que interpuso dicho escrito de reconvencción.”¹⁴⁶

145 Ibídem.

146 Ibídem.

4.4.3.5 Contestación

Si ninguna contestación se presenta dentro del tiempo designado, se entenderá que el solicitante renunció a su derecho.

Si se da contestación, deberá ser en forma simple y clara, exponiendo todas las defensas de quien solicita el registro de marca; afirmará o negará los argumentos con que el opositor cuenta. Si el solicitante no tiene conocimiento o información suficiente para formar una creencia acerca de la verdad de un argumento, así lo declarará y tendrá el efecto de un rechazo.

Una defensa que ataca la validez de uno o más de los registros declarados en la oposición será una reconvención obligatoria, si los motivos para tal reconvención existen en el momento en que la contestación se presenta.

Si se conocen los motivos para una reconvención por el solicitante cuando la contestación a la oposición se presenta, la reconvención será argumentada como parte de la respuesta. Si los motivos para la reconvención son conocidos durante el curso del procedimiento de oposición, la reconvención será declarada inmediatamente después de que aquellos argumentos son conocidos. La reconvención no necesita ser presentada si es el asunto de otro procedimiento entre las mismas partes o cualquiera otra en particular.

“2.106 ...

(2) (iii) Un ataque en la validez de registro declarado por un opositor, no se atenderá a menos que una reconvención o la petición separada se presente para buscar la cancelación de tal registro.”¹⁴⁷

147 *Ibíd*em

“2.106 ...

(c) La oposición puede retirarse sin ningún perjuicio antes de que la contestación se presente, después de que esto suceda, la oposición no puede retirarse sin perjuicio alguno, excepto con el consentimiento escrito del solicitante, de su abogado o de otro representante autorizado.¹⁴⁸

Una vez presentados los argumentos de ambas partes se resolverá sobre la registrabilidad de la solicitud en cuestión.

Los Estados Unidos también tienen una proporción de oposición relativamente modesta de 2% a 2.5%. Comparativamente, OAMI tiene una proporción muy alta de 25%.

En Estados Unidos, los procedimientos de oposición toman normalmente un mínimo de 2 años, las oposiciones de Estados Unidos pueden tener muy altos costos, sobre todo si estas no se resuelven en las fases tempranas.

4.5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Dentro de este apartado es pertinente hacer un análisis sobre el procedimiento de oposición incluido dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que fue firmado en diciembre de 1994, por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

“El TLCAN es un tratado comercial que prevé la eliminación de los derechos aduanales en los intercambios entre México, Canadá y Estados Unidos, creando de esa manera la zona de libre comercio más grande del mundo, con cuatrocientos seis millones de personas, produciendo bienes y servicios de un valor de más de once billones de dólares”¹⁴⁹.

148 *Ibidem*.

149 www.fina-nafi.org, Foro sobre Integración Norteamericana

El TLCAN constituye una guía pues es el primer tratado que combina un amplio conjunto de obligaciones relativas a la propiedad industrial con un procedimiento efectivo para la resolución de controversias.

El maestro Witker señala en su obra “El tratado de Libre Comercio”:

“Los objetivos que pretende alcanzar, se basan en los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes

1. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre los tres países.
2. Promover condiciones de competencia leal en la zona.
3. Aumentar las oportunidades de inversión.
4. Proteger y hacer valer los derechos de Propiedad Intelectual en la zona.
5. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración conjunta y para la solución de controversias.
6. Establecer lineamientos para la cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar y mejorar los beneficios del tratado”¹⁵⁰.

En el Artículo 1708 del mencionado Tratado se define lo que para los efectos del mismo es una Marca:

“Artículo 1708. Marcas

1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”¹⁵¹.

150 WITKER, Jorge, El Tratado De Libre Comercio De América Del Norte, Análisis, Diagnostico y Propuestas Jurídicas, Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2003, p.13

151 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, Apartado III, firmado el 1 de Enero de 1994, en www.sice.oas.org, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE))

El registro inicial de una marca tendrá cuando menos una duración de 10 años y podrá renovarse indefinidamente por plazos no menores a 10 años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Las marcas de servicios como su nombre lo indica son signos que distinguen actividades profesionales, técnicas o artísticas las cuales se encuentran a partir de la clase 35 de la Clasificación de Niza.

Las marcas colectivas pertenecen a asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas. No podrá ser transmitida a terceras personas y su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. Una marca colectiva distingue los bienes o servicios de los miembros de la asociación de aquellas con bienes o servicios similares.

La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las características u origen del producto para el cual la marca se usa, por ejemplo la Marca Colectiva “Cerámica de Maque” que indica el origen o procedencia de la cerámica elaborada por el grupo artesanal de Maque, Michoacán. Y la empresa fabricante de éstos y que pertenece al grupo de artesanos puede adicionalmente usar su propia marca, por ejemplo, Cerámica de Maque “RODAS”

La marca certificada es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica. Sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos, por ejemplo, ISO 9000, conjunto de normas de calidad establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización

(ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de servicios, administración pública).

La diferencia entre marca colectiva y certificada es que la colectiva sólo puede ser usada por empresas determinadas; mientras que la marca certificada puede ser usada por todo aquel que cumpla con los estándares definidos.

Las partes podrán establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles para que puedan ser registrados o se pueda admitir o no el registro de marcas auditivas u olfativas.

El TLCAN señala en el 4° párrafo del artículo 1708; la libertad para cada una de las partes para establecer el procedimiento para el registro de las marcas, mismo que incluirá:

“Artículo 1708. Marcas

4. Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:
 - (a) el examen de las solicitudes;
 - (b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca;
 - (c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
 - (d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y
 - (e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca. Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.”¹⁵²

Con todo lo anterior se cumple en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de la publicación, se realiza una vez que está ha

152 *Ibidem*

sido registrada. Sin embargo, con respecto a lo estatuido en el inciso e), cabe señalar que en México, aún no se legisla en ese sentido, aclarando que en derecho comparado, el procedimiento de oposición es simultáneo al trámite del registro de marca, mientras que en nuestro País se realiza como un recurso administrativo, ya sea una declaración de nulidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que no constituye, en estricto sentido, un procedimiento de oposición, lo que es esencial para un mejor funcionamiento del sistema, sería pues, incluir este procedimiento dentro del trámite de registro, pues con ello se lograría un ahorro económico tanto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como a los promoventes, pues se evitarían largos procedimientos legales, con tan solo dar, a quien acredite interés jurídico, la oportunidad de oponerse a la concesión de un registro de marca.

4.6 Japón

En Japón la Ley de Marcas número 127 de fecha 13 de abril de 1959, modificada el 29 de junio de 2005, entró en vigor el 1 de abril de 1997.

El Capítulo II de la mencionada Ley contempla la presentación de las solicitudes así como el procedimiento de registro de las marcas.

En el Capítulo III se señalan las condiciones para el examen de una marca y los pasos a seguir, una vez que esta es aceptada o negada por el examinador de marcas, y es en el Capítulo IV Bis donde se menciona el procedimiento de oposición al registro de una marca, el término para

interponerla, la autoridad responsable de dar el seguimiento pertinente, las reglas que aplican así como los requisitos formales para su desarrollo.

De conformidad con la Ley vigente, las solicitudes de marca se presentan ante la Oficina de Patentes:

“Artículo 5. Solicitud para el registro de marca

- (1)** Cualquier persona que desea registrar una marca presentará una solicitud ante Comisionado de la Oficina de Patentes acompañada de los documentos requeridos. La solicitud señalará:
- (i)** el nombre y el domicilio o residencia del solicitante de la marca a registro;
 - (ii)** la marca para la cual el registro es solicitado; y
 - (iii)** los productos o servicios y la clase de los productos o servicios descritos según el Orden del Gabinete, tal y como lo señala en el Artículo 6 (2).”¹⁵³

Una vez presentada la solicitud se lleva a cabo el estudio por medio de un examinador de marcas, quien emitirá una decisión respecto a su registro atendiendo a los elementos de registrabilidad de la marca:

1. Que no incurra en los supuestos de no registrabilidad de marcas.
2. Que la marca no pueda registrarse en virtud a las estipulaciones de algún tratado internacional.
3. Que la solicitud no cumpla con los requisitos formales.

En caso de que la solicitud de registro de marca encuadre en alguno de los anteriores supuestos, la solicitud se desechará y se notificarán al solicitante las razones de dicha negativa otorgándole la oportunidad de presentar sus argumentos dentro de un plazo de 15 días.

¹⁵³ Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Japón (Ley N° 127, de 13 de abril de 1959, modificada la última vez 29 de junio de 2005), en www.wipo.int: colección de Leyes Electrónicamente Accesible

En cambio, si el examinador considera que la solicitud no incurre en ninguna prohibición de registrabilidad emitirá una decisión favorable para su registro, el interesado procederá, dentro de los 30 días siguientes de dicha decisión, a efectuar el pago correspondiente para registrar la marca, con lo anterior se dará vigencia al derecho de la marca, y se procederá a su publicación en la Gaceta de Marcas como lo señala la Ley:

“Artículo 12-2 Solicitud de Publicación

- (1)** Cuando una solicitud para el registro de marca ha sido presentada, el Comisionado de la Oficina de Patentes publicará la solicitud.
- (2)** La solicitud deberá se publicada en la Gaceta de Marcas, la misma contendrá los siguiente datos. Sin embargo esto no aplicará a los datos señalados en los puntos (iii) y (iv) cuando el Comisionado de la Oficina de Patentes considere que la publicación de dichos datos en la Gaceta de Marcas contraviene la conservación del orden público o la moral.
 - (i).** El nombre, domicilio o lugar de residencia del titular de la solicitud de marca,
 - (ii).** El número y la fecha de presentación de la solicitud,
 - (iii).** El contenido de la marca tal y como fue solicitada,
 - (iv).** Los productos y los servicios que desea proteger,
 - (v).** El número de registro y la fecha del registro del establecimiento.”¹⁵⁴

Una vez efectuada la publicación en la Gaceta de Marcas, por un término de dos meses, el encargado responsable de la Oficina de Patentes tendrá la obligación de exhibir para consulta pública la solicitud y todos sus anexos para que, cualquier persona pueda tener acceso a ellos para su estudio y en su caso formular oposición.

Es aquí donde puede dar inicio el procedimiento de oposición;

154 *Ibíd*em

1. Dentro de un término de dos meses contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta.
2. Cualquier interesado puede solicitar la oposición.
3. Se lleva a cabo ante el Comisionado de la Oficina de Patentes.
4. Podrá iniciarse por incurrir en una causa de no registrabilidad, por caer en un supuesto establecido por un tratado o por ser una marca similar o idéntica a otra registrada con anterioridad por titular diferente.
5. El litigio se desenvolverá ante un cuerpo colegiado, el cual se integrará por tres o cinco jueces examinadores.

Dentro de los requisitos formales que se requieren para dar inicio al procedimiento de oposición la Ley señala:

“Artículo 43-4. Requisitos Formales para la presentación de una oposición, etc.

- (1) Una persona que se opone al registro de una marca deberá presentar ante el Comisionado de la Oficina de Patentes un escrito de oposición conteniendo los siguientes datos:
 - (i) El nombre y el domicilio o lugar de residencia del oponente al registro, así como el de su representante(s),
 - (ii) Identificación del registro de marca en el cual basa la oposición, y
 - (iii) Los fundamentos de la oposición al registro, así como brindar evidencia que soporte su dicho.”¹⁵⁵

El procedimiento de oposición se efectuará de la siguiente forma; una vez recibido el escrito correspondiente, el examinador que haya sido designado como encargado deberá, enviar una copia del mismo al dueño del derecho de la marca. El juicio se fundamentará en base a pruebas documentales, pero el examinador en jefe podrá decidir que se desarrolle como procedimiento de manera oral, en el cual intervendrán el dueño del registro de marca, el oponente, o en su caso quien lo represente, ya que

155 Ibídem

podría intervenir cualquier persona que posea un derecho o interés jurídico sobre el registro de la marca, para de esta forma auxiliar al titular del registro de marca.

Durante el juicio de oposición se efectuará un estudio exhaustivo y minucioso del registro de dicha marca, ya que se profundizará sobre aspectos que no fueron solicitados, ni por el titular del registro de marca, ni por el opositor, ni tampoco por sus representantes, esto se efectuará de oficio.

Lo anterior no aplica en cuanto a los bienes o servicios que se desean proteger o amparar con la marca, ya que en el examen de la oposición únicamente se tomarán en consideración aquellos productos o servicios que fueron demandados por el opositor.

4.7 Unión Europea

La Unión Europea es una familia de países democráticos que se han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se trata de un Estado destinado a sustituir a los demás Estados, ni de una mera organización de cooperación internacional. En realidad, la Unión Europea es única. Sus Estados miembros han creado instituciones comunes en las que delegan parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar, democráticamente y a escala europea, decisiones sobre asuntos específicos de interés común.

“Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Los europeos estaban decididos a evitar que semejante matanza y destrucción pudiera volver a repetirse. Poco después de la guerra, Europa quedó dividida en Este y Oeste dando comienzo a los cuarenta años de la guerra fría. Las naciones de Europa Occidental crearon el Consejo de

Europa en 1949. Constituía un primer paso hacia la cooperación, pero seis de esos países apostaban por ir más lejos.”¹⁵⁶

4.7.1 Marca Comunitaria

Una marca comunitaria es un signo distintivo que sirve para identificar y distinguir productos y servicios y es válida en todo el territorio de la Comunidad Europea. El registro se obtiene en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante, España, en las condiciones previstas en el Reglamento de Marcas Comunitarias.

Las principales normas jurídicas relativas a la marca comunitaria se hallan en tres reglamentos:

1. El Reglamento No, 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, denominado Reglamento de Base o Reglamento de Marca Comunitaria;
2. El Reglamento No. 2868/95 de la Comisión, del 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento 40/94, denominado Reglamento de Ejecución o RE;
3. El Reglamento 2869/95 de la Comisión, del 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina, denominado Reglamento de Tasas o RT.

La legislación en comento se creó para lograr los objetivos europeos a través del establecimiento de un régimen comunitario para las marcas, que confiera a las empresas, el derecho de adquirir de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad Europea.

¹⁵⁶ www.europa.eu, Europa-El portal de la Unión Europea.

El derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro, mismo que únicamente podrá negarse en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, sea ilícita o que se opongan a ella derechos anteriores.

De conformidad con el Reglamento de Marca Comunitaria:

“Artículo 4 Signos que pueden constituir una marca comunitaria

Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.”¹⁵⁷

4.7.2 Requisitos Formales de la Solicitud de Registro de Marca

La solicitud de marca comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

- Ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, o
- Ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Marcas del BENELUX

Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Marcas del BENELUX, dichos organismos adoptarán todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina de Armonización del Mercado Interior en un plazo de dos semanas a partir de la presentación de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa cuya cuantía no

¹⁵⁷ Reglamento No. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, denominado Reglamento de Marca Comunitaria, (RMC), en www.wipo.int: colección de Leyes Electrónicamente Accesible

podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.

4.7.3 Datos

“Artículo 26 Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:
 - a) una instancia para el registro de marca comunitaria;
 - b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
 - c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
 - d) la reproducción de la marca.”¹⁵⁸

Además de lo anterior la solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de Ejecución

4.7.4 Publicación de la Solicitud de Registro

Cumplidos los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y transcurrido el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada.

La Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marcas comunitarias anteriores, mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria

158 *Ibíd*em

4.7.5 Requisitos de la Publicación

“Regla 12 Publicación de la solicitud

La publicación de la solicitud deberá incluir:

- a)** el nombre y dirección del solicitante;
- b)** cuando proceda, el nombre y la dirección profesional del representante designado por el solicitante,
- c)** la reproducción de la marca junto con las indicaciones y descripciones; cuando se solicite el registro en color, la publicación deberá constar de la mención «en color» e indicar el color o colores de que esté formada la marca.
- d)** la lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo de productos o servicios irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenece y presentado en el orden de las clases de dicha clasificación;
- e)** la fecha de presentación y el número de expediente;
- f)** cuando proceda los datos relativos a la prioridad reivindicada;
- g)** cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la prioridad de exposición;
- h)** cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la antigüedad;
- i)** cuando proceda, la mención de que, la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma;
- j)** cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca comunitaria colectiva;
- k)** cuando proceda, una declaración por la cual el solicitante no alegará derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca; y
- l)** la lengua en que se presentó la solicitud y la segunda lengua que haya indicado el solicitante.¹⁵⁹

4.7.6 Escrito de Oposición.

Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios,

¹⁵⁹ Reglamento No. 2868/95 de la Comisión, de 13 de Diciembre de 1995, denominado Reglamento de Ejecución de Marca Comunitaria (REMC), en www.wipo.int: colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar al registro solicitado.

4.7.7 Interés para Presentar el Escrito de Oposición

Podrán presentar oposición al registro de la marca

- Los titulares de las marcas anteriores, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas,
- Los titulares de las marcas, cuando la solicitud se haya presentado por el agente o representante del titular de dicha marca, a su propio nombre y sin que haya mediado consentimiento del titular, y
- Los titulares de las marcas o signos no registrados, pero utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, que hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

4.7.8 Término para Presentar el Escrito de Oposición

La oposición deberá presentarse en escrito motivado, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Solo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición.

4.7.9 Estado que Guarda la Solicitud de Registro durante el Estudio y Trámite de la Oposición.

El escrito de oposición forma parte integral del trámite que se da a la solicitud de registro, por lo que se dice que sigue el trámite de la

misma, ya que de lo manifestado en la oposición se resolverá otorgar o degenerar el registro correspondiente.

4.8 Ventajas y Desventajas de la Regulación del Procedimiento de Oposición

Una vez analizados los trámites de registro de marcas en diversos países, podemos observar que en algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados en el presente capítulo, la regulación del procedimiento de oposición apenas es enunciativa, sin embargo, en otras legislaciones dicha regulación es exhaustiva y muy amplia. Asimismo, es notorio que en todas ellas se regula la oposición a partir de la publicación de la solicitud de registro de un signo distintivo.

Si bien es cierto que existen desventajas en la regulación del procedimiento de oposición, también lo es que las ventajas resultantes son mayores, y la principal de ellas radica en la posibilidad, que se otorga a aquellas personas que consideran que sus derechos sobre un signo distintivo pueden verse afectados por la eventual concesión de una nueva marca, de manifestar y verter opiniones respecto a los motivos y fundamentos por los cuales consideran que la Autoridad no debería otorgar el registro solicitado. Una vez que dichas opiniones y observaciones son hechas del conocimiento de solicitante y éste manifiesta lo que su derecho convenga, la Autoridad competente, evalúa ambas argumentaciones para determinar otorgar o denegar el registro del signo distintivo solicitado.

La apreciación de que el procedimiento de oposición tiene la desventaja de hacer el trámite de una solicitud de registro mas tardío o prolongado, es meramente subjetiva, ya que lejos de representar una

desventaja, debe verse como un elemento que otorga mayor certeza y seguridad jurídica al registro del nuevo signo distintivo, lo cual tiene como futura consecuencia la desaparición de procedimientos de nulidad de registros, que fueron otorgados aún con la posibilidad de que con ello se afectaran derechos de terceras personas.

En resumen, al enlistar las ventajas y desventajas del procedimiento de oposición obtendríamos lo siguiente:

4.8.1 Ventajas

- ☆ Se otorga el derecho para que aquellas personas (físicas o morales) que consideren que la eventual concesión de un nuevo registro afecta su esfera jurídica, manifieste los motivos por los cuales la Autoridad no debería otorgar el registro solicitado.
- ☆ La Autoridad obtiene elementos adicionales que son utilizados en el estudio comparativo de la solicitud correspondiente con los registros ya existentes o con las solicitudes presentadas con anterioridad.
- ☆ Se evita que con posterioridad al otorgamiento de un registro, sea solicitada la nulidad administrativa del mismo, en virtud de haberse otorgado en contravención a la Ley o bien porque su otorgamiento afecta o invade derechos de terceras personas.
- ☆ Existe una mayor certeza y seguridad jurídica tanto para los titulares de registros ya existentes, como para los titulares de los nuevos registros.
- ☆ Se protegen los derechos de los titulares de registros ya existentes, también se protege a los consumidores, al evitar la competencia desleal.

4.8.2 Desventajas

- ☆ Hace mas prolongado el trámite de una solicitud de registro.
- ☆ Genera más gastos al solicitante del registro.

Es evidente que más que desventajas, la regulación del procedimiento de oposición genera grandes ventajas tanto para los productores, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, como para el público en general.

CAPITULO 5

BASES PARA LA INCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propuesta que se presenta en este trabajo tiene como finalidad, influir en los ámbitos académicos, profesionales, industriales, gubernamentales y en todos aquéllos que de alguna forma están involucrados en el tema, a fin de que se reconozca en la legislación positiva la necesidad de incluir en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, la figura de la oposición en el trámite de registro de una marca. Esto en virtud de la apertura que México ha experimentado en el área del comercio exterior, y como consecuencia del crecimiento y desarrollo que han existido en todas las naciones en materia comercial, y que se ve reflejado en la materia de propiedad industrial.

En búsqueda de que México no sufra un atraso en el progreso de la globalización, se realiza la propuesta de incluir en nuestra legislación de propiedad industrial la regulación del procedimiento de oposición, toda vez que como hemos visto existen importantes precedentes en el derecho comparado que han sido materia de análisis por estudiosos y tratadistas de la materia y además, como un elemento importantísimo para preservar derechos adquiridos por terceras personas, quienes a través de la figura en estudio, verían salvaguardada la garantía de audiencia que consagra a favor de todos los mexicanos el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.1 Definición

La oposición es, el medio administrativo que puede ser promovido por todo aquel que considere perjudicados sus intereses y derechos por la eventual concesión de un nuevo registro de marca o publicación de un nombre comercial, es decir, por este medio se podrán alegar los motivos por los cuales se consideran afectados los derechos adquiridos con anterioridad.

Resulta claro que la figura de la oposición traería como consecuencia cambios en el procedimiento de registro de las marcas, con la finalidad de no conceder registros de marca hasta en tanto no se haya dado oportunidad de expresarse a todo aquél que pudiese verse afectado en su esfera jurídica con el eventual otorgamiento de un nuevo registro.

En tal caso, el examen a que deben sujetarse todas las solicitudes de marca no estaría limitado a aquél que realiza la autoridad administrativa en forma discrecional y única, sino que aquellos que pudiesen sentir vulnerados sus derechos tendrían la posibilidad de intervenir en la concesión o negativa del nuevo registro, es decir, aquella persona física o moral que considerase tener algún interés jurídico que pudiese verse afectado por la eventual concesión del nuevo registro marcario, contaría con la oportunidad de presentar la defensa de forma oportuna y así, tratar de proteger el registro de su marca, e incluso las cámaras de comercio e industria, asociaciones de fabricantes y comerciantes, quienes también podrán intervenir de forma directa en el trámite, bajo mandato de sus agremiados o miembros, con el fin de impedir una afectación a sus intereses.

Lo anterior, tendría la ventaja de enriquecer a la Autoridad con argumentos y consideraciones de hecho y de derecho, con los cuales estaría en condiciones de emitir una resolución final más sólida negando o concediendo el registro de la marca solicitada.

De esta manera, se evitaría conceder registros de marca, hasta en tanto se tuviese una mayor certeza jurídica de que no se invaden derechos previamente otorgados a terceros, o bien, se evitaría negar un registro bajo el supuesto de protección a los intereses de un tercero, siendo que dicho tercero no consideraría afectados sus intereses con la concesión del nuevo registro.

Así se justificaría un cambio en el procedimiento del trámite de registro de marca, que sin duda reforzaría el sistema vigente de derecho en esta materia y traería como consecuencia para los usuarios la confianza de usar su marca con todo el respaldo de la Ley, y con muy pocas posibilidades de que este registro se perdiera por una impugnación posterior, lográndose mayores inversiones en el sector comercial.

5.2 Desarrollo del Procedimiento

Iniciaría con la presentación de la solicitud de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal y como lo regula la actual Ley de la Propiedad Industrial, en el Capítulo V, “Del Registro de Marcas”, en los artículos 113 al 122 Bis; una vez seguidos los trámites de recepción de la solicitud, en donde se le asignará un número de expediente, y folio de entrada a cada solicitud, así como se plasmará el sello del Instituto el cual indicará la fecha y hora legal de presentación de

la solicitud, lo cual servirá para indicar la prelación con que fue presentada.

De acuerdo con lo estatuido en la Ley de la Propiedad Industrial se efectuará el estudio de la solicitud de registro de marca de la forma que actualmente se realiza y que en el capítulo tercero de este trabajo ha sido estudiado, relativo a los exámenes de forma y fondo, previstos en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial;

“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 se subsanen los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considera abandonada su solicitud.”¹⁶⁰

Lo anterior, subraya que al efectuar el examen de forma se verifica que tanto la solicitud como los documentos a ella anexados, cumplan con todas las formalidades que al efecto establece el ordenamiento legal de la materia y una vez concluido éste se realizará el examen de fondo, a fin de verificar que el signo distintivo cuyo registro se solicita cuenta con los elementos necesarios para constituir una nueva marca como lo estatuyen los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial y no incurre en las prohibiciones establecidas por la misma en sus artículos 4 y 90.

En las circunstancias anteriormente descritas, se seguirá el procedimiento de registro de la misma forma en que actualmente se lleva

160 Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009.

a cabo, en caso necesario, se enviará un oficio al titular del expediente de solicitud de marca, haciéndole mención del impedimento legal en el cual incurre, ya sea en virtud de los artículos 4, 89 o en cuanto a alguna de las fracciones I a XV del artículo 90, en donde se establece las razones por las que un signo distintivo no podrá registrarse como marca, otorgándole de conformidad con lo establecido por los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en concordancia con los tratados internacionales en la materia de que México es parte, un plazo de dos meses, mas dos meses adicionales para dar contestación a éste requerimiento.

Una vez efectuados los exámenes de forma y fondo, y analizado todo el expediente en su conjunto, se procederá a emitir una resolución en cuanto al signo distintivo y si éste cuenta con las características indispensables que la Ley exige para constituir una nueva marca, y no incurre en las prohibiciones establecidas por la Ley o los impedimentos citados han sido desvirtuados, se aprobaría provisionalmente la marca.

5.2.1 Oposición

Un requisito esencial para que pueda prosperar nuestra propuesta de incluir la figura jurídica denominada oposición, lo constituye el hecho de hacer del conocimiento de aquellos quienes pueden considerar vulnerados sus derechos, de la presentación de una nueva solicitud de registro de marca, lo cual se llevará a cabo por dos vías:

a) por Publicación

En virtud de que el uso de un signo distintivo genera derechos, aún y cuando no haya sido registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a fin de dar una mayor seguridad jurídica al

registro obtenido, es necesario que se expresen todos aquellos que pudiesen objetar el nuevo registro. Para lo cual es necesario notificar a la población en general sobre la posible concesión de una nueva marca.

Una vez preaprobada la marca, se emitirá un oficio al solicitante para que en un término de 15 días contados a partir de recibido dicho oficio, se notifique a la población en general por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación Nacional.

Las publicaciones arriba mencionadas deberán realizarse por una sola vez, a costa del solicitante y contener un extracto de la solicitud con los siguientes datos:

1. Número de expediente y folio de la solicitud,
2. Fecha y hora de presentación de la solicitud,
3. Nombre y domicilio del solicitante,
4. Nombre y domicilio del apoderado (en su caso),
5. Denominación o signo distintivo, en caso de ser signos mixtos, diseños o figuras tridimensionales, una reproducción del signo distintivo,
6. Clase; productos o servicios que se desean proteger,
7. Fecha de primer uso (en su caso),
8. Domicilio del establecimiento, y
9. Fecha de Prioridad, país y número de serie (en su caso).

Asimismo se señalará un plazo de dos meses para que el todo aquel que considere que la eventual concesión de la solicitud publicada afecta su esfera jurídica, manifieste lo que a su derecho convenga.

El fin primordial que se persigue con la publicación en el Diario Oficial del contenido de una solicitud de registro de marca, aviso comercial o de publicación de un nombre comercial, consiste en hacerla del conocimiento del público en general, y en especial de aquellos que pudieran considerar afectados los derechos de que gozan, ya por la obtención de un registro o bien por el uso anterior de un signo distintivo, que consideran puede ser igual o semejante en grado de confusión con el publicado y que además este último pretenda ser utilizado en productos o servicios iguales o similares a los del signo distintivo previo.

Es por ello que, aun cuando existiese la posibilidad de que cualquier persona física o moral presentase una oposición, quien inicie el procedimiento deberá tener interés jurídico en que la solicitud de registro de marca o aviso comercial o la publicación de nombre comercial, correspondiente sea negado, es decir, el escrito de oposición debe ser presentado por quien se considere perjudicado, es por ello que se opondrá a la eventual concesión del registro o publicación del signo distintivo.

Sin que resulte limitativo, tendrán interés jurídico y por lo tanto podrán presentar oposiciones:

- ☆ El titular del signo distintivo que del examen de fondo realizado a la solicitud, haya sido reportado como anterioridad,
- ☆ El solicitante del registro del signo distintivo que haya presentado su solicitud de registro con anterioridad a la fecha de presentación de la nueva solicitud o de la fecha de primer uso declarada en la misma,
- ☆ La persona física o moral que en razón de un uso previo, crea tener mejor derecho al registro del signo distintivo solicitado,

En este caso, junto con su escrito de oposición, el oponente deberá presentar la solicitud de registro o publicación del signo distintivo.

b) Por Oficio

Una vez preaprobada la marca, y en caso de incurrir en lo establecido por las fracciones **XVI** y **XVII** del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, junto con el oficio para la publicación se emitirá un oficio dirigido al solicitante de la marca, haciéndole mención del o de los números de expedientes o de registros de signos distintivos que se encontraron como impedimento para el registro de su marca.

Asimismo, como una ventaja adicional a los titulares de solicitudes o registros anteriores, se les enviará un oficio notificando la presentación de la nueva solicitud, en dicho oficio se mencionarán los mismos datos que se incluyen en la publicación.

Una vez notificados, los titulares de derechos anteriores contarán con un término de dos meses contado a partir de la fecha de notificación, para iniciar el procedimiento de oposición mediante la presentación de su escrito ante el Instituto.

5.2.2 Término para la Presentación de la Oposición

Los términos que se proponen para la presentación de escritos de oposición, se consideran acordes con los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a los solicitantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación con los impedimentos reportados del multicitado examen de fondo que realiza la autoridad administrativa a su solicitud.

No pasa desapercibido que este cambio, traería como consecuencia un mayor tiempo de respuesta en el otorgamiento de un registro de marca, toda vez, que se incrementa en comparación con el que actualmente se emplea, sin embargo, considero que sería un cambio benéfico, por cuanto se daría una mayor credibilidad y fuerza a los registros que se otorguen, debido a que su otorgamiento fue evaluado tanto por la autoridad competente como por terceros, lo que convertiría a un registro concedido, por lo que se refiere al estudio de fondo, en un registro más sólido y menos cuestionable.

En caso de que no sea presentada oposición alguna, se otorgará a la solicitud de marca el registro correspondiente, y se emitirá el título de registro de marca, con lo que la marca será publicada definitivamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, si se presenta la oposición en contra de una solicitud que fue estudiada y aprobada provisionalmente, y se decide que la oposición tiene fundamento, se procederá al desarrollo del procedimiento de oposición.

5.2.3 Autoridad y Legislación Aplicable

El procedimiento de oposición se desarrollará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien se encontrará facultado para resolver cualquier cuestión relativa al mismo, y se substanciará conforme al procedimiento establecido en el Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, con aplicación supletoria del Código Federal de Procedimiento Administrativo, en lo que no contravenga los fines de este procedimiento sumario, y podrá dar inicio mediante la presentación ante el Instituto de

un escrito de oposición, el cual deberá contener ciertos requisitos mínimos para poder ser estudiado:

5.2.4 Escrito de Oposición

Como ya se ha mencionado, cualquier persona física o jurídica, con legítimo interés podrá presentar, escrito de oposición, precisando los motivos según los cuales sus intereses y derechos podrían ser afectados por la eventual concesión y por lo tanto solicitando a la Autoridad competente negar el registro o la publicación solicitada.

La presentación del escrito de oposición conllevaría que la tramitación de la solicitud de registro de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial que la recibe se suspendiera, en tanto dicha oposición no sea resuelta en definitiva.

5.2.5 Requisitos

No será necesario que el escrito de oposición se presente en un formato autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, deberá cubrir los requisitos mínimos para su presentación y admisión.

El escrito de oposición deberá incluir:

1. Resumen general de la solicitud de marca sobre la cual recae la oposición;
 - a. Número de expediente y folio de entrada de la solicitud,
 - b. Fecha de presentación de la solicitud,
 - c. Nombre y domicilio del Titular, o solicitante de la marca,
 - d. Denominación o signo distintivo,

- e. Clase; productos o servicios que desea amparar,
 - f. Fecha de primer uso, y
 - g. Domicilio del establecimiento.
2. Nombre y domicilio del oponente
- a. Nombre del apoderado, y domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, y
 - b. Poder, con el cual acredite sus facultades legales como apoderado, el cual deberá contener facultades para actos de administración y dominio, y cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y 16 de su Reglamento.
3. Razones de Hecho y de Derecho en que fundamente su oposición
- a. Que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos necesarios para el registro de marca, artículo 4, 88 y 89 de la LPI
 - b. Que la solicitud incurra en alguno de los supuestos de no registrabilidad de las marcas, artículo 90.
 - c. Que la solicitud sea una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada con anterioridad por un titular diferente.
 - d. Que la solicitud lesiones alguna de las limitaciones a los efectos de los registros de marcas establecidas por los artículos 92 de la LPI y 57 de su Reglamento.
4. Pruebas que fundamenten su dicho
- a. Documental pública; copia de la solicitud de marca o título de registro de marca, podrá presentarse en copia simple y efectuar el pago correspondiente por concepto de compulsas de documentos, en caso de que éstos obren en los archivos del Instituto.
 - b. Documental privada; podrá consistir en facturas, publicaciones de periódicos, o cualquier otra que permita conocer la verdad sobre el asunto.
 - c. Instrumental de Actuaciones.
 - d. Prueba Pericial.
 - e. Visitas de Inspección.

- f. Presuncional Legal y Humana.
 - g. No se admitirá la prueba confesional, ni la testimonial, excepto que sean presentadas por escrito.
5. Objeto de la Solicitud, petición concreta al IMPI
- a. Redactando sucinta y claramente el objetivo de la oposición, el cual podrá versar, en cuanto a:
 - i. Negar el registro de la solicitud de marca,
 - ii. Requerirle al solicitante que suprima algún elemento del conjunto de su denominación,
 - iii. Requerirle que elimine de su signo distintivo el diseño, manteniendo únicamente la denominación, o
 - iv. Hacer alguna limitación en cuanto a los productos o servicios que se desean proteger.
6. Efectuar el pago correspondiente por concepto de procedimiento de oposición; el cual se publicará mediante el Acuerdo de Tarifas y Pagos que deban efectuarse al Instituto, y que también se podrá consultar en la página de Internet del Instituto <http://www.impi.gob.mx>.
7. Firma de quien promueve el procedimiento de Oposición.

5.2.6 Documentos que se Deben Anexar

Al escrito de oposición deberá acompañarse, el documento por el cual se acredite la personalidad del promoviente, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.

Resultará necesario adjuntar, una descripción y representación del signo distintivo que resulta base de la acción, es decir el signo distintivo que resulta ser idéntico o semejante en grado de confusión a aquel contra el cual se presenta la oposición.

Asimismo se adjuntarán todos aquellos elementos probatorios necesarios, que puedan generar convicción en la Autoridad

Administrativa, según sea la causa, motivo o razón o por la cual se presenta la oposición.

Las solicitudes de oposición serán desechadas de plano, de conformidad con los artículos 180 y 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, por los siguientes motivos:

1. Que el escrito de oposición no se encuentre debidamente firmado por el interesado o su representante legal.
2. Que el escrito de oposición no se acompañe del pago de la tarifa correspondiente.
3. Por falta de acreditamiento de personalidad; artículo 16 del Reglamento.
4. Cuando el documento base de su acción no se encuentra vigente.

Ante las circunstancias arriba mencionadas, el Instituto emitirá un acuerdo mediante el cual desecharía dicha acción, con lo cual daría fin al procedimiento de oposición y el trámite de registro de marca continuaría de forma ordinaria hasta llegar a su conclusión.

5.2.7 Notificación de la Oposición

En caso de que la oposición fuese aceptada por la Autoridad, se emitirá acuerdo admisorio respecto del escrito por el que se interpuso la oposición al registro de marca, y a fin de garantizar al solicitante su derecho a defender su solicitud y a ser oído, es decir, respetar su garantía de audiencia, se correrá traslado de éste del escrito de oposición al registro de marca y sus anexos. La notificación se realizaría personalmente en el domicilio que apareciera en la solicitud respectiva,

dentro de los siguientes 10 días a aquel en que se presentaron las oposiciones.

Las notificaciones de los escritos de oposición se harán sin perjuicio de que al solicitante se le hubiesen notificado con antelación las anterioridades que resultaren del examen de fondo que la Autoridad realizó a la solicitud.

5.2.8 Presentación de Observaciones

Con la notificación de los escritos de oposición al solicitante, se le daría la oportunidad de presentar observaciones a las mismas, en un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que le sea notificada el procedimiento de oposición entablado en su contra, para que manifieste lo que a su derecho convenga a fin de desvirtuar los motivos, razones o fundamentos por los cuales, el titular de un registro de marca o de quien argumente tener mejor derecho a obtener el registro en virtud de un uso previo, argumenta que el nuevo signo distintivo cuyo registro se ha solicitado no debe ser concedido.

El solicitante al momento de dar contestación a dicho escrito podrá modificar la marca, ya sea limitando los productos o servicios que desea proteger o suprimir del conjunto de la marca el elemento que motivó la oposición, de igual forma podría eliminar la parte de la denominación o del diseño, que ocasionó la oposición; lo anterior, siempre que dicha supresión no altere substancialmente la marca tal y como fue solicitada. Dichas modificaciones se someterán al pago de la tasa correspondiente, por concepto de presentación de documentos extemporáneos o enmiendas voluntarias.

Junto con la presentación de las observaciones, el solicitante deberá presentar los medios probatorios idóneos que sustenten su dicho.

5.3 Resolución

La resolución podrá tener dos sentidos:

1. Negar la Oposición. Si no obstante los argumentos, motivos y razones expuestos en el escrito de oposición, pero desvirtuados por el solicitante, y de las pruebas ofrecidas al respecto, la Autoridad determinará que la oposición no está fundada ni motivada, y por lo tanto es improcedente, y de no existir algún otro impedimento legal que prohíba el otorgamiento del registro de la marca, la Autoridad procederá a otorgar el registro u ordenar la publicación del signo distintivo correspondiente.

En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título en el que se hará constar:

- ☆ Numero de registro de la marca,
- ☆ Signo distintivo, mencionado tipo (Nominativa, Innominada, Tridimensional o Mixta),
- ☆ Productos o servicios a que se aplicará,
- ☆ Nombre y domicilio del titular,
- ☆ En su caso, ubicación del establecimiento
- ☆ Fecha de presentación de la solicitud, de primer uso, de prioridad reconocida en su caso y de expedición, y
- ☆ Vigencia.

2. Negar el registro del signo. Si con los elementos presentados y argumentados en el escrito de oposición se demuestra y prueba, al grado de generar convicción en la Autoridad, de que efectivamente con la

concesión del registro o la publicación solicitada se afectan derechos anteriores de terceras personas, entonces resolverá que la oposición es procedente y consecuentemente negará el registro de la marca, del aviso comercial o la publicación del nombre comercial solicitado. La negativa, se notificará al solicitante en el domicilio que haya señalado en la solicitud respectiva.

5.4 La Oposición Frente a Otras Figuras Jurídicas Existentes

De conformidad con lo estatuido en la Ley de la Propiedad Industrial, existen diversas figuras jurídicas mediante las cuales se limitan los efectos de un Registro de Marca, para estudiar dicha figuras analizaremos las fracciones I y III del artículo 92, mostrando los beneficios de incluir el procedimiento de oposición al trámite de registro de marcas.

5.4.1 Ausencia de Efectos

La Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 87 que el derecho al **uso exclusivo** de una marca se obtiene mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, existen terceros que no se ven afectados por ese derecho de uso exclusivo.

“**Artículo 92** El registro de 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...**¹⁶¹

En cuanto a la fracción citada, encontramos una gran ventaja al utilizar el procedimiento de oposición, ya que se brindaría la oportunidad a los particulares de tener conocimiento de aquellas solicitudes de marca que se proponen para registro, y de tal forma valorar si dicha solicitud al obtener el correspondiente registro lesionaría sus derechos.

Lo anterior, aún cuando no tenga el registro de dicha denominación, pero en cambio, si pueden demostrar un uso ininterrumpido anterior a la fecha de presentación o a la fecha de primer uso indicada en la solicitud de marca en cuestión, acreditarían interés jurídico suficiente para interponer la oposición a dicha solicitud de registro, y una vez instaurado el procedimiento de oposición contaría con DIEZ DIAS hábiles para solicitar el registro de marca de dicha denominación, con lo que se evitaría el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de marca que resulta ser mas oneroso y tardado.

Indudablemente esto motivaría a muchos comerciantes, industriales y prestadores de servicios que han venido utilizando sus marcas por años, a solicitar el registro de las mismas, para obtener el título correspondiente emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y hacer valer sus derechos de uso exclusivo frente a terceros.

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

161 Ibídem

...

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 preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en 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.”¹⁶²

En este caso, brindaría la oportunidad a aquellas personas que utilizan su nombre, denominación o razón social, para distinguir los productos que venden o los servicios que prestan, a solicitar el registro de marca de éste, y así salvaguardar la fama obtenida y el reconocimiento que en un sector específico haya logrado únicamente demostrando el uso previo.

5.4.2 Procedimiento de Nulidad Administrativa

De acuerdo a lo establecido por el artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, en sus fracciones I, II, IV y V, se puede solicitar la nulidad de una marca, sin embargo, al analizar cada una de la mencionadas fracciones, se pueden observar las ventajas que representa la utilización del procedimiento de oposición.

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

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;”¹⁶³

En el momento de brindar participación a los particulares, y hacerlos conocedores de aquellas solicitudes de marca propuestas a

162 Ibídem

163 Ibídem

registro y en virtud de que el archivo de este Instituto es de carácter público, abre la posibilidad de que el particular al advertir que dicha denominación contraviene lo establecido por la Ley, podrá oponerse a su registro, salvaguardando así los derechos de la comunidad, y participando en la concesión de marca de conformidad con los establecidos por la Ley, interviniendo como un elemento activo en la toma de decisiones.

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

...

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos y servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarando por el que la registró;¹⁶⁴

Considero ésta fracción como una de las mas significativas para la propuesta que realizamos en el presente trabajo, ya que son muchas las circunstancias en que previa valoración de los expedientes, los examinadores consideran que una marca no es idéntica ni similar en grado de confusión a otra que desea obtener el registro, y proceden a otorgar su título.

En virtud de lo anterior, el titular que tiene el registro de una marca con anterioridad, muchas veces ve lesionados sus derechos, ya que ambos titulares de marcas se enfocan al mismo sector comercial, cuestión que en muchas ocasiones no es del conocimiento de los analistas examinadores de marcas, asimismo, en cuanto a los productos

164 *Ibíd*em

o servicios, puede darse el caso que el solicitante a manera de confundir a la autoridad describa sus productos de tal forma que no representen obstáculo para la concesión de la marca, y es en cuanto a éste aspecto que el opositor puede brindar elementos que sirvan para tomar una decisión fundamentada.

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

...

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación existiendo otro en vigor que considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y¹⁶⁵

El procedimiento que se sigue para conceder una marca; inicia con la propuesta del examinador, la cual es verificada por el Coordinador Departamental, una vez aprobada es estudiada por la Subdirección y finalmente la Dirección otorga el visto bueno, por lo que con el procedimiento de oposición se podría hacer ver a la autoridad la existencia de una denominación que aún sin encontrarse registrada, cuenta con derechos adquiridos por su uso.

Con el procedimiento de oposición al registro de marcas, cuestiones tales como el error o la inadvertencia, prácticamente se eliminarían en virtud de la participación de los particulares, los cuales intervendrían como un elemento activo y de fundamental importancia en el registro de marcas, sirviendo de apoyo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en sus funciones de registro de marcas.

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

...

165 Ibídem

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.¹⁶⁶

Ahora bien, en cuanto a la presente fracción evitaría que el empleado, o las personas con quienes se tiene relaciones comerciales tanto en el país, como en el extranjero abusen de la confianza otorgada por el titular de la marca, podría fácilmente detectar cualquier intento de dichas personas por registrar su marca, lo cual frenaría la mala fe de los empleados, distribuidores o quien comercialice sus productos o preste sus servicios, de registrar la marca, y la tentativa a ser descubiertos fácilmente los haría meditar sus actos.

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

5.5. Propuesta de Modificación a la Ley de la Propiedad Industrial por la que se Incorpora el Procedimiento de Oposición.

1. Una vez presentada la solicitud, la Autoridad deberá iniciar el estudio de forma, mediante el cual se determinará si el solicitante ha cumplido o no con todos los requisitos formales, es decir, si la solicitud fue debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación e

166 *Ibidem*

información necesarias como podría ser, las etiquetas o fotografías si la marca es mixta o sin denominación, reglas de uso en caso de que exista más de un solicitante del registro marcario, el pago de los derechos por el trámite de registro y en el supuesto caso de que la solicitud sea tramitada por un representante, el Documento de Poder que lo acredite como tal.

2. Una vez cumplimentado el examen de forma, la autoridad realizara un estudio preliminar de la denominación o signo distintivo propuesto a registro en el que se deberá determinar si, no es violatoria de alguna de las disposiciones contenidas en los artículos 4, 88 y 89 la Ley de la Propiedad Industrial o si a su consideración no se encuentra dentro de alguna de los supuestos prohibitivos señalados en las fracciones I a XV del Artículo 90 de la mencionada Ley.

3. Al finalizar de manera satisfactoria ambos exámenes, el Examinador preaprobará la Solicitud presentada, y emitirá el oficio solicitando al Director del Diario Oficial la publicación del extracto de la Solicitud, así como el extracto mencionado. Con el fin de que su publicación surta efectos de notificación a todos aquéllos interesados que pudieran considerar afectada su esfera jurídica por la eventual concesión del nuevo registro de marca, cumpliendo así con una garantía constitucional como lo es la garantía de audiencia, la publicación se realizará tanto en el Diario Oficial como en un periódico de circulación nacional.

La publicación señalada, deberá contener la información mínima necesaria a fin de que aquellos que se consideren afectados en sus intereses puedan intervenir en defensa de sus derechos.

Asimismo, en la publicación se deberá señalar un término determinado para que aquellos interesados intervengan en defensa de sus derechos, si, y sólo si, consideran una afectación directa.

4. Si dentro del término concedido se presenta oposición en contra de la Solicitud, y una vez que la Autoridad evalúa las razones de hecho y de derecho en los que el opositor funda su pretensión, la Autoridad emitirá la resolución que en derechos corresponda, en la cual declarará si ha lugar o no a la oposición.

Una vez admitida dicha oposición, el procedimiento se desarrollará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en un área específica y con funciones relativas al desarrollo de los procedimientos de oposición al registro de marcas.

La función de ésta área será el resolver de forma rápida y confiable, en cuanto al registro de las solicitudes de marcas, con lo cual una vez analizados los elementos de hecho y de derecho, y desahogadas todas las pruebas aportadas por las partes, el Instituto emitirá una resolución que podrá versar sobre el otorgamiento del registro de la marca, ya sea en la forma en que fue solicitada o con aquellas modificaciones requeridas en el escrito de oposición, las cuales hayan sido aceptadas en las contestaciones del mismo, o bien emitirá una resolución de negativa del registro de dicha solicitud de marca.

5. Ante la negativa de registro de dicha marca, se emitirá una resolución fundada y motivada, con lo que se dará por terminado el procedimiento de registro de marca. En cuanto a los medios de impugnación, se contemplan los mismos que actualmente establece la Ley de la Propiedad Industrial.

- ☆ **Recurso de Revisión** tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y resuelto por el superior jerárquico de la Dirección que emitió el acto. o
- ☆ **Juicio de Nulidad** promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

6. Cabe resaltar que una vez que el procedimiento de oposición al registro de marca haya sido resuelto, no será posible solicitar la declaración administrativa de nulidad de dicha marca, basándose en las mismas causales invocadas en el presente procedimiento, en virtud de que éstas ya fueron analizadas, estudiadas y se dictó una resolución al respecto.

7. Así la Autoridad sería cautelosa y no reconocería derechos hasta en tanto tuviese una mayor certeza jurídica de que estos son procedentes, con lo cual no autorizaría formalmente el uso de estas marcas, sino hasta el momento en que se concediera el registro correspondiente, es así que al trabajar únicamente con solicitudes de registro de marca en trámite, las cuales no constituyen un derecho reconocido, se estaría trabajando a favor de la certeza jurídica y del estado de derecho como regente de las relaciones entre los particulares. Y por ende existiría un mayor respeto de los derechos que hubiesen sido previamente concedidos, para evitar alguna lesión y al mismo tiempo se estaría otorgando una mayor seguridad jurídica en favor del solicitante, por lo que de introducirse este sistema a la Ley de la Propiedad Industrial se incrementaría de forma importante la certeza de que el registro, una vez concedido, sería poco vulnerable.

1.6 Propuesta de Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

Tomado en cuenta la explicación que hasta el momento se ha dado para la inclusión del procedimiento de oposición como medio de aumentar la seguridad jurídica de un registro de marca, es necesario modificar diversos artículos dentro de la Ley de la Propiedad Industria.

La primera modificación sugerida tiene lugar en la fracción I del Artículo 92 de la mencionada Ley en el que aparece el siguiente texto:

“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”¹⁶⁷

La limitación que impone este párrafo reconoce protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe y en forma ininterrumpida en el país, otorgando a éste la posibilidad de solicitar el registro de la misma dentro de los tres siguientes años al día en que fue publicado el registro. Esto quiere decir que aun cuando el registro de una marca haya sido concedido, existirán todavía tres años de incertidumbre para considerarla inatacable.

Por lo que sugerimos desde esta tribuna una variación radical al texto legislativo para que quede como sigue:

167 *Ibidem*

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 oponerse al registro de la marca, dentro de los dos meses siguientes al día en que fue publicada la solicitud, en cuyo caso deberá tramitar la Solicitud de registro,** y

Esta modificación toma en cuenta los siguientes aspectos:

El derecho adquirido sobre una marca, **por un comerciante**, que ha la utilizado de manera ininterrumpida y con antelación a que sea solicitado el registro de la misma o de una semejante en grado de confusión por un tercero interesado.

Y el derecho al **USO EXCLUSIVO**, que otorga la Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 87, mismo que se ve afectado con la actual redacción del Artículo 92, sin embargo, este aspecto no será tratado en este trabajo.

Una segunda modificación es necesaria en el Artículo 122 de la multicitada Ley, a fin de delimitar las fracciones del artículo 90 para las cuales existirán dos meses para subsanar los errores u omisiones. Y en este tenor, el Artículo 122 deberá modificarse de la siguiente manera:

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 **de los señalados en las fracciones I a XV del artículo 90** para el registro de la marca, 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 citados. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

En el presente artículo se eliminó lo referente a las anterioridades ya que a las fracciones XVI y XVII del Artículo 90, se les dará un trato especial al incluir el procedimiento de oposición.

Aquí iniciamos la inclusión del procedimiento de oposición:

Artículo 124 Bis.- Una vez que la solicitud cumple con todos los requisitos formales y que no existen impedimentos legales, el Instituto emitirá un Oficio al solicitante para que en el término de 10 días notifique a la población en general, sobre la solicitud de registro de marca, por medio de su publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez.

En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de marca que debe incluir:

- I El nombre y dirección del solicitante;
- II El nombre y dirección del representante, si I hubiese;
- III El número del expediente, fecha y hora de presentación y en su caso fecha de primer uso;
- IV. En caso de reclamar prioridad, fecha, país y número de serie;
- V La reproducción del signo solicitado como marca;
- VI La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase de la Clasificación Internacional.

Y se señalará un plazo de dos meses, contados a partir de la publicación, para que cualquier persona que tenga legítimo interés, pueda oponerse al registro de la marca solicitada.

Artículo 124 Bis 1.- Una vez publicada la solicitud, el solicitante contará con un término de 5 días para informar al Instituto sobre la publicación. Si el interesado no informa dentro del plazo concedido, el término para la presentación de la oposición se prorrogará tanto como se retrase el mencionado informe.

Artículo 124 Bis 2.- Recibido el informe de publicación, el Instituto comunicará, con efectos simplemente informativos, sobre la publicación, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de la búsqueda efectuada por el Instituto y que en virtud de lo dispuesto por las facciones XVI y XVII del Artículo 90 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.

Artículo 124 Bis 3.- Si en el plazo establecido no se presenta ninguna oposición de terceros, la marca será registrada y el trámite de la solicitud se dará por concluido.

Artículo 124 Bis 4.- La oposición deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante escrito motivado y debidamente documentado, en el plazo establecido y sólo se tendrá por presentada si cumple los siguientes requisitos:

I El número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra la que se formula la oposición;

II El nombre y dirección de la persona que formula la oposición;

III En el caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de éste, así como el documento de Poder que acredite la representación que se invoca;

IV Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición. Cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal y como fueron registrados, solicitados o utilizados.

V En caso de que la base de la oposición sea el uso previo de una marca, será necesario presentar dentro de los 10 días siguientes a la presentación del escrito de oposición, la solicitud de registro de la marca opositora.

VI El ofrecimiento de pruebas que deseen hacer valer;

VII La firma del interesado o de su representante;

VIII El comprobante de pago de los derechos respectivos de oposición.

Artículo 124 Bis 5.- El Instituto no tramitará las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

I No se presenta dentro del plazo provisto;

II Se fundamenta en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se opone, a menos que la base de la oposición sea el uso previo de la marca.;

III No identifica claramente la solicitud contra la que se formula la oposición o bien la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la oposición;

IV No haya pagado las tasas de tramitación correspondientes

El trámite de la oposición será abandonado si, la base de la oposición es el uso previo e ininterrumpido de una marca igual o semejante en grado de confusión y la solicitud de registro correspondiente no es presentada en el término de 10 días a partir del escrito de oposición.

Artículo 124 Bis 6.- Una vez admitida a trámite la oposición y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, el Instituto decretará la suspensión del expediente y notificará al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la notificación, manifieste lo que su derecho convenga, de estimarlo conveniente. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Artículo 124 Bis 7.- Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al solicitante mediante resolución debidamente motivada.

La última modificación que sería necesaria tiene lugar en la fracción II del Artículo 151, para quedar:

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

...

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

...

IV.- derogado

...

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

Aun cuando queda una ventana de incertidumbre esta se reduce considerablemente en virtud de que aquellos comerciantes nacionales que han utilizado una marca sin registro tendrán la oportunidad de oponerse al registro de otra igual o semejante en grado de confusión, además de obtener el registro de su propia marca, por lo que la oportunidad para solicitar la nulidad se conserva únicamente para aquellos que han utilizado una marca en el extranjero.

Por otro lado la fracción IV se vuelve improcedente en virtud de que no se podrá conceder una marca por inadvertencia de que exista una marca anterior o bien una marca no registrada en uso ininterrumpido antes de la solicitud, ya que el público en general será notificado y tendrá la oportunidad de oponerse al registro.

EPÍLOGO

Las marcas desempeñan un papel esencial en el comercio pues son el medio para que los consumidores puedan identificar los bienes y servicios de su preferencia ya sea por la calidad, o status que estos representan.

En la actualidad en un mundo globalizado, es primordial que los comerciantes cuenten con un medio de distinción que dé un plus a sus productos o servicios ante los consumidores y frente a sus competidores, razón por la cual las empresas en coordinación con sus equipos de creativos y jurídico buscan la creación y consolidación de marcas capaces de atraer y mantener un público cautivo conminas a expandir su mercado.

Las marcas no sólo representan una empresa, hoy día van más allá, simbolizan una nación, son la manera de darse a conocer ante el mundo, casos representativos son COCA COLA (Estados Unidos), MERCEDES BENZ (Alemania), LOUIS VUITTON (Francia), NESTLÉ (Suiza), TOYOTA (Japón), FERRARI (Italia), ZARA (España), TELEVISA (México), por mencionar algunos ejemplos, van más allá de sus fronteras nacionales representan una cultura, una ideología.

Al ser el comercio de bienes y servicios una actividad económica tan redituable, son cada vez más los usuarios del sistema de propiedad industrial que conociendo las ventajas que representa el ser titular de un registro marcario, buscan obtener la protección de su signo distintivo identificador de su producto o servicio, por ello aún y cuando el procedimiento de registro de marcas, según la apreciación de los

usuarios, resulta eficiente, es necesario otorgar participación a los terceros interesados en el procedimiento de registro en coadyuvancia a la Autoridad con el fin de consolidar el Procedimiento de Registro de Marcas como un procedimiento participativo, justo y equitativo.

CONCLUSIONES

1. La finalidad esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de sus competidores en el mercado, y de esa manera tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía

2. La marca y la distintividad del signo es un indicativo para que el consumidor reconozca la calidad y el tipo del producto o servicio que está por adquirir o prefiere adquirir rutinariamente.

3. Con el registro de marcas las empresas aspiran a incrementar el prestigio de sus productos o servicios, ya que muchas veces el consumidor sólo compra por el prestigio de la marca y en ello radica la importancia del registro de marca

4. En el mundo globalizado actual, los derechos de propiedad industrial representan un activo esencial en el patrimonio y competitividad de los comerciantes, prestadores de servicios e industriales.

5. Las primeras leyes de la materia fueron reproducciones de leyes de propiedad industrial de otros países, sin atender la realidad de nuestro país pero la evolución del procedimiento de registro de marcas ha

sido constante, atendiendo los intereses de la colectividad, buscando su adecuación a los estándares internacionales.

6. Es recomendable ajustar la Ley de la Propiedad Industrial al ámbito internacional, homogeneizar la legislación con los tratados internacionales suscritos en materia de marcas para que tanto los usuarios nacionales como extranjeros del sistema mexicano de propiedad industrial tengan mayor certeza jurídica y confianza en la protección de sus marcas que ofrece al país con el fin de aumentar la inversión en ámbitos productivos en México, e incrementar la seguridad jurídica.

7. En la República Mexicana prevalece el sistema mixto que combina a los sistemas atributivo (registro) y declarativo (uso), motivo por el cual el uso continuo e ininterrumpido de un signo distintivo, ya sea marca, aviso comercial o nombre comercial, crea derechos sobre los mismos, sin embargo, es conveniente solicitar su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que sólo de esta manera se obtiene el derecho al uso exclusivo de los signos distintivos y se tendría certeza de la fecha de uso.

8. En derecho comparado las diversas leyes analizadas contienen un procedimiento de oposición al registro de marcas, los tiempos concedidos para el ejercicio de esa acción van desde treinta días hasta tres meses, nosotros consideramos que dos meses es un término razonable, además de estar acorde con los plazos que la propia Ley otorga a los solicitantes para realizar sus manifestaciones, para que quien se considere con interés jurídico o legítimo se pueda oponer al registro.

9. El dar la oportunidad de presentar observaciones a las solicitudes, retardaría el procedimiento de registro, por lo cual, sólo

aquella persona que acredite su interés jurídico es a quien se le debe permitir participar en el procedimiento especial que se propone en este trabajo.

10. El impedimento para registro ocasionado por la confusión o similitud del signo distintivo, se traduce en la posible afectación de derechos adquiridos con anterioridad por terceras personas, o que atenta contra la seguridad jurídica.

11. Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decide si el signo a registrar es apto para constituir una marca de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley y en ocasiones resuelve discrecionalmente.

12. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial encuentra un impedimento por existir derechos previos, gira un oficio de anterioridad dirigido exclusivamente al solicitante, quien manifestará lo que a su derecho convenga, sin embargo, el titular de la anterioridad no se entera de la posible afectación de sus derechos

13. En la práctica actual, es hasta el momento en que un solicitante a quien le es negada el registro de una marca, interpone juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que éste tribunal llama a esos terceros para que en su caso se “opongan”.

14. Actualmente, el procedimiento de nulidad es el único medio por el cual quien se considere afectado puede hacer valer sus derechos de propiedad industrial, con el inconveniente de que es un procedimiento posterior al registro.

15. Con la inclusión del procedimiento de oposición al registro de marcas, el titular de un registro o de una solicitud con fecha legal anterior, puede participar en el trámite de la nueva solicitud, para oponerse con argumentos y pruebas de por qué se afecta su esfera de derechos. Así se garantiza una economía no sólo procesal, sino también una mayor seguridad jurídica para los titulares de derechos de propiedad intelectual y a los consumidores.

16. Al conceder la oportunidad de intervención a un tercero que acredite su interés jurídico para oponerse al registro de una marca, de manera automática se reducirán los procedimientos administrativos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación, lo que significaría un ahorro considerable en tiempo, dinero y esfuerzo tanto para la Autoridad como para los usuarios y el cumplimiento del mandato constitucional de justicia pronta y expedita.

17. Al disminuirse los litigios, los tiempos de respuesta a los requerimientos de los particulares se podrían optimizar, con lo que se abatiría de forma significativa el rezago, para un futuro

18. En virtud de la gran apertura de México al comercio exterior, derivada de la globalización e internacionalización de los sistemas legislativos, resulta ser un factor fundamental que nuestro marco jurídico en materia de propiedad industrial se transforme. Con la reforma a la Ley se fortalecerá la posición de nuestro país como protector de los derechos de propiedad industrial, dando confianza a inversionistas nacionales y extranjeros, al contar con la certeza jurídica que brinda el saber que el signo a registrar no invade derechos de terceros.

BIBLIOGRAFÍA

- **ALVAREZ SOBERANIS, JAIME**, *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica*, Porrúa, México 1979.
- **BATIZA RODOLFO**, *La Protección Jurídica contra el Plagio de la Propiedad Intelectual*, 9° edición, Jus, 1998
- **BECERRA RAMIREZ, MANUEL**, *El desarrollo Tecnológico y la Propiedad Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2004.
- **BECERRA RAMIREZ, MANUEL**, *Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2000.
- **CARRILLO TORAL, PEDRO**, *El Derecho Intelectual en México*, Plaza y Valdez, México 2002.
- **CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO**, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas, México 2003.
- **DRAHOS, PETER**, *Intellectual Property*, British Library, Estados Unidos 1999.
- **ELIAS STEPHEN**, *Patent, Copyright & Trademark: A Desk Reference to Intellectual Property Law*, Lisa Goldoftas (Editor).
- **JALIFE DAHER MAURICIO**, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002.
- **JALIFE DAHER MAURICIO**, *Crónicas de la Propiedad Intelectual*, 5° edición, Sista, 2000.
- **JALIFE DAHER, MAURICIO**, *Marcas “Aspectos legales de las Marcas en México”*, 6ª edición, Sista México 2003.
- **NAVA NEGRETE, JUSTO**, *Derecho de la Marca*, Porrúa, México 1985
- **NUÑEZ RAMÍREZ, ALICIA YOLANDA**, *Efectos Jurídicos del uso de la Marca en el Derecho Mexicano*, Porrúa, México 2002.

- **OTAMENDI, JORGE**, *Derecho de Marcas*, Abeledo-Perrot, Argentina 1989.
- **PÉREZ MIRANDA, RAFAEL**, *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 3ª edición., Porrúa, México 2002.
- **RANGÉL MEDINA DAVID**, *Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial.*, UNAM, México 1992.
- **RANGÉL MEDINA DAVID**, *Derecho Intelectual*, McGraw-Hill,-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Colección Panorama del Derecho Mexicano, México 1998.
- **RANGÉL MEDINA, DAVID**, *Panorama de Derecho Mexicano*, McGraw-Hill, México 1998.
- **RANGÉL MEDINA DAVID**, *Tratado de Derecho Marcario*, Libros de México, México 1960.
- **RÍOS HELLIG, JORGE**, *La Practica del Derecho Notarial*, McGraw-Hill, México, 1997.
- **ROGEL VIDE, CARLOS**, *Nuevos estudios Sobre Propiedad Industrial*, J.M. Bosch, editor, Barcelona, 1998.
- **SÁNCHEZ MEDAL, RAMÓN**, *De los Contratos Civiles*, Porrúa, S.A., México 1976.
- **SEPULVEDA, CÉSAR**, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, Impresiones Modernas, México, 1955.
- **SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO.**, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial*, Tomo I, Porrúa, México 2000.
- **SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO.**, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial*, Tomo II, Porrúa, México 2000.
- **SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO.**, *La Propiedad Industrial en México*, 2ª edición, Porrúa, México 1995.
- **SOLLEIRO, JOSÉ LUIS Y FLORES CORTES, JOSÉ H.**, *Manual Universitario de Propiedad Industrial*, 2º edición, UNAM, 1989.

- **SONI CASSANI, MARIANO Y SONI FERNÁNDEZ, MARIANO**, *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2º edición, Porrúa, 2004.
- **VIÑATA PASCHKES, CARLOS**, *La Propiedad Intelectual*, 2º edición, Trillas, México 2003.
- **WITKER, JORGE**, *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Análisis, diagnóstico y propuestas jurídicas, Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2003.

LEGISLACIÓN

Nacional vigente

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y su última reforma publicada el 4 de Mayo de 2009.
- Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 y su última reforma publicada el 6 de Mayo de 2009.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Noviembre de 1994 y su última reforma publicada el 19 de Septiembre de 2003.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Agosto de 1994 y su última reforma publicada el 30 de Mayo de 2000.
- Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Diciembre de 1996.

Antecedentes

- Ley de Marcas de Fábrica (1889), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 1889.
- Ley de Marcas Industriales y de Comercio (1903), promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Agosto de 1903.

- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (1928), Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1928.
- Ley de la Propiedad Industrial (1942), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 1942.
- Ley de Invenciones y Marcas, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976.

Internacional

- Ley de Marcas de Argentina, No. 22.362, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Decreto Reglamentario 558/81 de la Ley de Marcas de Argentina. 22.362, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Ley de Marcas de Chile, (Ley No. 19.039 – Diario Oficial 24 de Enero de 1991), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Reglamento de la Ley No. 19.039 de Propiedad Industrial, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Ley de Marcas de China, del 27 de octubre de 2001, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Ley de Marcas de los Estados Unidos, Título 37 Reglas de Aplicación y Estatutos Federales, Reformada desde el 13 de enero de 2006, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Código de los Estados Unidos, Título 15, Capítulo 22 Marcas, en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Japón (Ley N° 127, de 13 de abril de 1959, modificada la última vez 29 de junio de 2005), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.
- Reglamento No. 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1993, denominado Reglamento de Marca Comunitaria, (**RMC**), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

- Reglamento No. 2868/95 de la Comisión, de 13 de Diciembre de 1995, denominado Reglamento de Ejecución de Marca Comunitaria (**REMC**), en www.wipo.int, Colección de Leyes Electrónicamente Accesible.

Tratados

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, Apartado III, firmado el 1 de Enero de 1994, en www.sice.oas.org, Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE).

DICCIONARIOS

- **DICCIONARIO DE LA LENGUA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA**, www.rae.es.
- **DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO**, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa - UNAM, México 1985.
- **ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA**, Bibliografía Argentina Omeba, Argentina 1964.
- **GUILLEN, RAYMOND; JEAN, VINCENT**, Diccionario Jurídico, 2ª edición., Temis, Colombia 2001.
- **MICROSOFT ENCARTA 2006**, 1993-2005 Microsoft Corporation.
- **PALOMAR DE MIGUEL, JUAN**. *Diccionario para Juristas*, Mayo ediciones, México 1981.

INTERNET

- **www.diputados.gob.mx**: Cámara de Diputados; H Congreso de la Unión.
- **www.impi.gob.mx**: Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial.
- **www.juridicas.unam.mx**: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

- **www.wipo.int**: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- **www.fina-nafi.org**: Foro sobre la integración Norteamericana.
- **www.uspto.gov**: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.
- **www.inta.org**: International Trademark Association.
- **www.oami.europa.eu**: Oficina de Armonización del Mercado Interior.
- **www.europa.eu**: EUROPA - El portal de la Unión Europea.

HEMEROGRAFÍA

- **LABARIEGA VILLANUEVA, PEDRO ALFONSO**, *Algunas Consideraciones sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual en México*, Revista de Derecho Privado, nueva época, año II, número 6, septiembre-diciembre 2003.
- **MENDIATE R., SONIA**, *Evolución Histórica de las Marcas*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año 1, número 1, México, enero – junio 1963.
- **ROSAS RODRÍGUEZ, ROBERTO**, *Las Marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Boletín mexicano de derecho comparado, Nueva serie, año XXXVI, número 107, mayo – agosto 2003.

OTROS

- INTA Bulletin, The Voice of the International Trademark Association, September 1, 2003, Vol. 58, No. 16.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (que originalmente data desde 1957, con sus respectivas y ulteriores modificaciones).
- Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).