

318509



Universidad Intercontinental

14
2ej

ESCUELA DE DERECHO

Con Estudios Incorporados a la
Universidad Nacional Autónoma de México
1986 - 1991

**"NULIDAD DE MARCAS. UN ENFOQUE
DE DERECHO COMPARADO"**

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

TERESITA OCAMPO DE LA GARZA

Asesor de Tesis:
LIC. MAURICIO JALIFE DAHER

México, D. F., a 15 de Mayo de 1992.



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 está 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.

INDICE

INTRODUCCION.....	1
CAPITULO 1	
Generalidades del régimen legal de las marcas	
1.1. Concepto económico de marca	8
1.2. Concepto legal de marca	10
1.3. Características y funciones de la marca	12
1.3.1. Características de la marca	12
1.3.2. Funciones de la marca	17
1.4. Clases de marcas	21
1.5. El derecho a la marca: uso y registro	28
CAPITULO 2	
2.1 Consideraciones sobre la teoría de la nulidad del acto administrativo	40
CAPITULO 3	
3.1. Nulidad de registros de marca en México	64
3.1.1. Nulidad por otorgamiento contrario a la ley	65
3.1.2. Nulidad por uso anterior	70
3.1.3. Nulidad por datos falsos o inexactos	74
CAPITULO 4	
4.1. Nulidad de marcas en España, Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica	80
4.1.1. El caso de España	82
4.1.1.1. Caducidad y nulidad del derecho de marca	97
4.1.2. El caso de Argentina	101

4.1.2.1. Vicios en el solicitante	103
4.1.2.2. Vicios que afectan al signo	106
4.1.2.3. Vicios en el procedimiento	114
4.1.2.4. Piratería de marcas	115
4.1.3. El caso de Estados Unidos de Norteamérica	119

CAPITULO 5

Conclusiones	130
Bibliografía	140

INTRODUCCION.

Uno de los temas incluidos en la agenda de conversaciones para el Tratado de Libre Comercio, es el relativo a la propiedad intelectual, disciplina que comprende tanto a los derechos de autor como a las patentes y marcas (propiedad industrial).

Este es un síntoma inequívoco de la importancia que estas materias han cobrado en los últimos tiempos en el mundo entero.

Los cambios que en todos los países se están operando en las legislaciones de propiedad intelectual, acusan los efectos de las modificaciones que la dinámica de la realidad exige, convirtiéndolas en una materia en que la actualización es una de las constantes que la definen.

De hecho, nuestro país ha sido uno de los más activos en la adopción de cambios en los últimos tiempos. Apenas el 27 de Junio de 1991, la Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada, surgiendo la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En la misma línea, la Ley Federal de Derechos de Autor, estatuto regulador de la propiedad intelectual en nuestro país, sufrió importantes modificaciones el pasado mes de julio de 1991.

Los cambios operados en ambas legislaciones tienen por propósito esencial el hacer mas eficientes las instituciones legales que protegen la propiedad intelectual, estableciendo procedimientos ágiles para el combate y represión de la competencia desleal.

En este orden de ideas, todos los temas relativos a la propiedad intelectual, han cobrado un auge inusitado en los últimos tiempos, y en especial, los relativos a aspectos que tienen connotación internacional, es decir, aquellos en que de una u otra manera involucran intereses de empresas extranjeras.

El tema de la nulidad de los registros de marca presenta esa trascendencia, ya que en muchas ocasiones, los intereses de empresas extranjeras se ven afectados por el otorgamiento de registros de marca en nuestro país, respecto de aquellas que se han desarrollado en otros países, existiendo como única vía legal para recuperar la titularidad de esos derechos, el juicio de nulidad que prescribe la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial.

Aunque se reconoce en el derecho comparado a un instrumento metodológico de enorme importancia dentro del contexto de la investigación jurídica, en materia de propiedad intelectual cobra un especial significado, derivado del carácter internacionalista de la materia.

Resulta siempre muy interesante conocer las soluciones jurídicas que se prevén a problemáticas sociales específicas existentes en otros países, siempre en comparación directa con la que en nuestro sistema legal se ha adoptado; de dicha comparación, suelen resultar conclusiones enriquecedoras, ya que en muchas ocasiones es posible trasladar instituciones completas que difieren en su forma, pero coinciden en su sustancia.

Sin embargo, cuando las operaciones y los intereses de agentes extranjeros desbordan las fronteras de sus países, suele adquirir el ejercicio del análisis del derecho comparado en esos aspectos una particular relevancia. Es el caso de la propiedad intelectual, en que muchas veces, de manera incluso ajena al interesado, una marca adquiere una fama que llega hasta otros países, en los que requiere y reclama protección.

Esa es la razón de que en la disciplina de la propiedad intelectual, los países colaboren permanentemente en la búsqueda de

soluciones generales para los conflictos espaciales y temporales que la aplicación del derecho doméstico suele generar.

Los convenios que en esta materia se han firmado a través de la historia, son una prueba elocuente de los espectaculares resultados que se pueden lograr en los foros internacionales, cuando los países están interesados en diseñar formulas equitativas para solucionar sus diferencias.

Es el caso de convenios como el de París y el de Berna, los cuales regulan, respectivamente, las bases generales de la propiedad industrial y de los derechos de autor, y cuya confección se remonta a fines del siglo pasado, encontrándose hoy en día todavía vigentes.

De hecho, las partes signatarias de estos tratados internacionales adoptan la obligación de observar los parámetros mínimos de protección que en los mismos se determinan, y aunque conservan para sí la facultad soberana de autodeterminar su legislación interna esta suele ser coincidente, en lo esencial, con las legislaciones de otros países que comparten la misma tradición jurídica.

En el caso de los temas de las nulidades de los registros de marca, se observan ciertas diferencias importantes entre las diversas legislaciones, derivadas básicamente de dos factores. El primero de ellos, consistente en el hecho de que los Tratados Internacionales suelen no incluir disposición alguna relativa al tema; el segundo, ligado al hecho de que el tema de la nulidad suele recibir el mismo tratamiento que la normativa civil establece para esta institución, adoptando las mismas modalidades de la legislación local.

En este orden de ideas, el tratamiento del tema en esta tesis sigue una estructura lógica, partiendo, en el capítulo I, de los aspectos generales del régimen legal de las marcas, destacando aquellos puntos que están íntimamente vinculados con los elementos esenciales y de validez de los registros de marca, de manera que sea posible contar con los elementos necesarios para que, en capítulos posteriores, se analice la ausencia de los mismos como causa de la nulidad del registro.

Dentro del planteamiento de los aspectos conceptuales básicos, el capítulo II aborda los elementos generales de la teoría de la nulidad, en su origen civil y en su proyección al ámbito administrativo.

Desarrollado ese marco conceptual, en el capítulo III se realiza la consideración general de la nulidad de los registros de marca en el Derecho Mexicano, así como del procedimiento administrativo que la ley dispone para su declaración. Lo anterior, como una base general para confrontar las peculiaridades del régimen de la nulidad de marcas en nuestro sistema, frente a las de otros sistemas extranjeros.

Finalmente, en el capítulo IV de la investigación se analizan, respectivamente, los ordenamientos de España, Argentina y los Estados Unidos de América, estableciendo comparaciones entre ellos mismos y, preponderantemente, en relación a la regulación mexicana de esta institución.

La metodología de la investigación desarrollada tiene una connotación estrictamente documental, derivada del análisis de los textos legales y la doctrina nacional y extranjera que sobre el tema fue revisada.

El carácter especulativo que inspira las consideraciones que a lo largo del trabajo se formulan, encuentran su justificación en ser el resultado, hasta cierto punto objetivo, de la confrontación de normas jurídicas que forman parte de sistemas legales de diversos países, destinadas a regular una misma institución.

Asimismo, las conclusiones de la investigación, se van obteniendo de manera parcial, durante el desarrollo mismo de la tesis, en función de los criterios que la propia práctica forense establece en materia de nulidad de los registros de marcas.

La determinación de optar por el análisis de la legislación de los tres países antes mencionados, obedeció a una tarea de selección sobre la base de encontrar leyes representativas de diferentes continentes y sistemas legales, que al mismo tiempo, por atributos de extensión y peculiaridad, resultaran interesantes.

Evidentemente, la sola consideración de la legislación de cuatro países no agota el tema de la nulidad de marcas en el derecho comparado. El propósito de esta tesis, por obvias limitaciones de tiempo y espacio, se traduce en el intento de analizar el régimen legal mexicano de la nulidad de marcas, desde la perspectiva de la teoría general, como desde la problemática que la práctica cotidiana plantea, todo ello enriquecido por la consideración de la legislación extranjera en la materia.

CAPITULO 1

1.1. CONCEPTO ECONOMICO DE MARCA

La importancia de establecer el concepto económico de marca, en atención a los fines que la presente tesis persigue, estriba en el hecho de que existe una correspondencia marcada e indisoluble entre el valor patrimonial que se asigna a un signo distintivo, y la exclusividad que el orden jurídico confiere al titular del mismo.

Es una constante, dentro del ámbito económico, tanto nacional como internacional, el hecho de que una marca, como medio de objetivación de valores empresariales y de captación de clientela, tenga, por sí misma, un valor intrínseco perdurable. De hecho, en la operación que concreta la transferencia del control de una empresa, el valor patrimonial de mayor relevancia es el relativo a la marca con que la empresa distingue los productos que comercializa o los servicios que presta.

En un importante criterio fiscal fijado con motivo del establecimiento del novedoso impuesto sobre los activos fijos de las empresas, las autoridades hacendarias mexicanas determinaron que a pesar de que las marcas propiedad de las empresas, indiscutiblemente

constituyen un activo fijo, quedaban exceptuadas de ser consideradas para la fijación del impuesto correspondiente, a fin de evitar desembolsos inequitativos e improcedentes.

La trascendencia del criterio fiscal antes comentado, radica en el hecho de que una entidad oficial reconoce el valor patrimonial de las marcas en nuestro país estimándolas como integradas al activo fijo de las empresas.

El fenómeno comercial de la última década, que ha marcado el rumbo de la expansión empresarial, es el fenómeno de las franquicias, contrato que consiste en el otorgamiento del derecho al uso exclusivo a los signos distintivos de una negociación y de la asistencia necesaria para su operación, en favor de la franquiciada, el cual se basa, en estricto sentido, en la preferencia y aceptación alcanzada por una marca que asegura a su usuario una penetración directa a un sector específico del mercado.

Todo lo anterior ilustra de una manera gráfica el enorme valor económico que las marcas han alcanzado en la sociedad moderna, como un elemento de la mayor trascendencia en el fenómeno productivo, de donde deviene la necesidad de que la cobertura jurídica que se brinda a estos derechos de connotación exclusiva, sea de la máxima eficacia y amplitud.

1.2. CONCEPTO LEGAL DE MARCA

El concepto de marca es muy variado, pues cada autor expone una definición diferente.

Jorge Barrera Graf(1) dice que: "Marca es el signo distintivo de las mercancías que una empresa elabore o expenda."

Joaquín Rodríguez y Rodríguez(2) expone su concepto de marca de la siguiente forma: "La marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por el elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de la procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados".

(1) Citado por RANGEL MEDINA, David, en su "Tratado de Derecho Marcario", México, 1960. p. 154

(2) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", 2a. edic., Tomo I, U.N.A.M., P. 425

Desde nuestra perspectiva, todas las definiciones quedan enmarcadas en la que expone Rodríguez y Rodríguez, por que reúne los elementos de todos los grupos, es decir, señala la procedencia de la mercancía, considera a la marca como agente individualizador del producto mismo y enfoca la esencia de la marca en función de la clientela, protegiendo al comerciante de los efectos de la competencia desleal.

La LEFOPPI establece que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

Adicionalmente, la mencionada Ley establece que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, se determina también que los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca, siempre y cuando no queden comprendidas en alguna de las limitaciones que la propia Ley establece.

Finalmente, como una adición de la LEFOPPI, se establece que pueden constituir una marca las formas tridimensionales y el nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

1.3. CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LA MARCA

1.3.1. CARACTERISTICAS DE LA MARCA

En su Tratado de Derecho Marcario, el maestro Rangel Medina(3) establece que el propio concepto de marca pone de relieve la existencia de las distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones.

La primera de las características que la marca debe reunir, en opinión del mencionado tratadista, es la de distintividad, lo que se traduce en que la marca debe especializar, individualizar y singularizar.

(3) RANGEL MEDINA, David, "Tratado de Derecho Marcario", México, 1960. pp. 171-172

Tal como lo señala Roubier, (4) la marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva. Este carácter puede no concurrir sea porque se trata de signos usuales, genéricos o que pertenezcan al dominio público, o bien porque la marca se confunda con otras ya existentes.

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca. Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, o bien para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de los problemas que cotidianamente surgen en las relaciones comerciales con motivo de la interpretación de los preceptos legales que regulan estos derechos. En efecto, la admisión u objeción de marcas cuyo registro se solicita, el exámen de la nulidad de registros ya obtenidos, el exámen de novedad practicado a las marcas y la tipificación de delitos relativos al uso ilegal de marcas, son materias que forman la columna vertebral del derecho de marcas y que se sustentan sobre la cualidad de distintividad de la marca.

(4) Citado por RANGEL MEDINA, *Op. cit.* p. 185

En cuanto a la característica de especialidad que la marca debe satisfacer, la misma se interpreta, en un sentido amplio como la cualidad de que la marca sea inconfundible respecto de las existentes en el mercado, a fin de que cumpla su misión de diferenciar al producto o servicio distinguido en su concurrencia con los demás. Así pues, nos dice el maestro Rangel Medina, (5) el ser especial de la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable.

En el mismo orden de ideas, la especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en una simplicidad tan elemental que se desvirtúe su papel de ser identificable por los consumidores.

Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas mas sencillas, como sería el caso de una línea recta, o la simple representación de un punto.

En cuanto al requisito consistente en que la marca debe ser novedosa, los autores coinciden en señalar que en materia de marcas

(5) RANGEL MEDINA, David, "Tratado de Derecho Marcarío", México, 1960. p. 190

este concepto adquiere una connotación distinta de la que usualmente se le atribuye en el área de la propiedad industrial. En el campo de las marcas, la novedad debe simplemente considerarse como el hecho de que la marca difiera suficientemente de las marcas de los competidores; no es indispensable que la marca sea nueva por si misma, basta que lo sea en su aplicación, es decir, que no haya sido empleada para distinguir productos o servicios de otra empresa o establecimiento.

La novedad así entendida se traduce en cuestionar si en la conciencia del público consumidor un determinado signo distintivo se identifica con las mercancías del comerciante, lo que redundaría en la imposibilidad de que ese mismo signo se aplique a los productos de otro comerciante.

Es importante señalar que lo que atañe al concepto de novedad en el ámbito de marcas, se entiende como nueva, por su implicación de inconfundible, aquella marca que es adoptada y registrada por un comerciante aun y cuando previamente hubiese sido empleada por otro que ceso en su empleo.

Otra de las condiciones que suele establecerse como primordial en la utilización de una marca, es la característica de que esta sea lícita.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso debe ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. Ferrera, estima que además de una tutela necesaria de los intereses privados, la característica de licitud de la marca se debe a la tutela del estado como entidad soberana y de los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo.

Cabe hacer la diferenciación en este punto, de que la marca es totalmente independiente del producto que distingue, por lo que no es procedente declarar su nulidad en los casos en que el producto distinguido se encuentre fuera del comercio o pueda ser calificado como inmoral.

Finalmente, la última condición o característica que la marca debe satisfacer, en opinión del maestro Rangel Medina, (6) es que esta sea veraz, esto es, que cualquiera que sea el signo elegido, se considerara como marca si no contiene indicaciones contrarias a la

(6) RANGEL MEDINA, *op. cit.* p. 197

verdad, que puedan inducir al público a error sobre el origen o calidad de los productos o servicios ofrecidos.

Si la marca es engañosa, afirma Ghiron, (7) no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por considerarse que su empleo constituye un acto de competencia desleal.

1.3.2. FUNCIONES DE LA MARCA

La principal función que los autores asignan a la marca, y que indiscutiblemente tiene orígenes históricos, es el de ser indicativa del origen del producto. Asimismo, sirve para que el público consumidor supiera quiénes son los distintos fabricantes de cada producto.

Pouillet, (8) recordando una definición dada por un tribunal francés en el año de 1868 nos dice: "Puede decirse con verdad que la

(7) GHIRON, Mario, "Curso de Derecho Industrial", 2a. Edición, Volúmen II, Roma, 1937, p. 5

(8) POUILLET, Citado por Jorge Otamendi en su "Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 8

marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar en que se encuentre."

Hoy en día, señala Jorge Otamendi,(9) este concepto de la función que cumple la marca ha quedado superado. La marca no sólo distingue el origen, es mas, la gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca esta formada o constituida por el nombre del fabricante, en cuyo caso la marca identificará también el origen del producto, pero esta será una función secundaria.

Otra de las funciones que suelen atribuirse a las marcas, que desde luego se entiende como la más importante, es la relativa a la distinción de productos y servicios.

El propio Jorge Otamendi(10) establece que la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros de su misma especie o clase.

(9) OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Macas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 9

(10) OTAMENDI, op. cit. pp. 9-10

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que anteriormente adquirió. La marca permite la distinción y por lo tanto, si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, no puede ser considerado marca en términos legales.

La tercera de las funciones que de manera generalizada se atribuye a la marca, es la función de garantía, es decir, la de garantizar una calidad uniforme de los productos o servicios a los que se aplica.

Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio, lo hace porque desea encontrar la misma o superior calidad que la que tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Cuando se trata de licencias o de franquicias, el vínculo común que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto o del servicio.

La calidad uniforme, en opinión de Otamendi, (11) no constituye

(11) *Ibidem*, pp. 10 a 12

ninguna obligación legal del titular de la marca. No hay norma que le exija fabricar sus productos o prestar sus servicios de manera idéntica a través de los años. En realidad, es el interés del titular de la marca el que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no se sienta engañado cuando vuelva a elegir esa marca.

Finalmente, la última de las funciones que los autores coinciden en atribuir a la marca, como una función secundaria, es la publicitaria. Al respecto Mathely(12) establece que sin una marca que le designe, no sería posible efectuar la publicidad de un producto.

En ese sentido se ha entendido que la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o del servicio y el comerciante. Es a través de la marca que su titular recojerá los beneficios de su aceptación por parte del público consumidor.

De manera ligada a la función de publicidad que la marca cumple, algunos autores consideran que la marca cumple también una función de poder motivante. Tal es el caso del tratadista Callman,(13) quien

(12) MATHELY, citado por JORGE OTAMENDI en su "Derecho de Marcas", Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 12

(13) CALLMAN, Rudolf. "The Law of Unfair Competition", 4a. edic., New York, 1987, pp. 2 y 9

establece que otra característica de todo símbolo y, consecuentemente, de toda marca, es su poder motivante, es decir, la información que la marca transmite para motivar una respuesta de parte del público destinatario.

El maestro Rangel Medina(14) considera que de manera adicional a las funciones antes señaladas, la marca cumple una función social, por virtud de que el público esta habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial, por lo que la protección legal que la marca recibe no sólo es en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor.

1.4. CLASES DE MARCAS

a) Primera Clasificación

Según el contenido de sus caracteres accidentales, las marcas se dividen en denominativas, figurativas, mixtas o plásticas.

(14) RANGEL MEDINA. op. cit. p. 177

i) Marcas denominativas son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras.

Pueden consistir en nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva.

ii) Las marcas figurativas son las que consisten en dibujos o figuras, características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos o servicios a que se aplican.

iii) Las marcas mixtas son las que se forman combinando el elemento denominativo con el elemento figurativo.

Algunos autores consideran además las marcas ideativas, las que se forman de la combinación del elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otro artificio, surge un tercer elemento de sugestión, por el cual viene a aprehenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido, sino una idea que con ellos se origina.

iv) Marcas plásticas: Cuando es la forma de los productos, o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes o la forma de las respectivas envolturas el medio material que se emplea como signo

distintivo de las mercancías, las marcas se llaman formales o plásticas. Las figuras geométricas y los relieves pueden también incluirse en este grupo. De acuerdo con la nueva Ley para el Fomento y la Protección de la Propiedad Industrial, este tipo de marcas es definido como "marcas tridimensionales", que es un nuevo tipo de marcas considerado por este ordenamiento.

b) Segunda Clasificación

Desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas, estas se dividen en: defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes y colectivas.

1) Las marcas protectoras son aquellas que prestan semejanza a la vista o al oído, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales o comerciantes no con el fin de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar sólo una de ellas y para impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con la marca en uso.

Marcas de defensa son aquellas que se forman alrededor de la marca principal, que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos "forman una red de seguridad construida por las marcas

satélites que tienen sólo una misión defensiva, haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de la marca que interesa al empresario".

ii) Se llaman de reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hagan atractivas al público consumidor, que sean sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos o para fines de publicidad y que los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se anticipen y las adopten.

En la actualidad hay productores, comerciantes o prestadores de servicios que a través de sus marcas ligadas, de reserva o defensivas, han obtenido un verdadero monopolio sobre determinados productos o servicios, es decir, son titulares de varias marcas de las cuales sólo explotan una de ellas, las demás sirven únicamente de protección a la marca principal.

iii) Marcas ligadas "son las que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos o semejantes productos o servicios".

Difieren de las marcas de protección y de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular.

La característica de estas marcas es que sólo pueden ser transmitidas en conjunto. Para todos los demás efectos cada marca se considera como un registro independiente.

iv) La marca debe, en principio, ser individual porque esta destinada a cubrir los productos o servicios de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda el registro, ya sea persona física o jurídica. Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un producto o servicio o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela.

v) La marca colectiva es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías o establecimientos comerciales para indicar especialmente que han sido fabricadas o producidas por un grupo de personas en una localidad, región o país determinado. En nuestro país, esta clase de marcas han sido ya también reconocidas por la legislación de

la materia, la cual las ha definido y reglamentado como "marcas colectivas".

c) Tercera Clasificación

En cuanto a la naturaleza de los elementos que entran en su constitución, las marcas se dividen en compuestas y complejas o asociadas.

Las marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados aisladamente, no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común.

La marca es compleja o asociada cuando se forma con la asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de elementos que, considerados separadamente, por si mismos son idóneos para constituir marcas.

A esta clasificación corresponde lo que Barrera Graff⁽¹⁵⁾ llama

⁽¹⁵⁾ RANGEL MEDINA, David, en su "Tratado de Derecho Marcario", México, 1960. p. 242

marcas mixtas, que son las que se componen de los dos elementos, es decir, denominaciones y figuras.

d) Cuarta Clasificación

Atendiendo a la calidad del sujeto que usa el signo distintivo, las marcas se dividen en marcas de fábrica, marcas de comercio y marcas de agricultura.

La marca de fábrica o industrial consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario, para distinguir los productos solidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

La marca de comercio consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías.

La marca de agricultura es aquella que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc.

e) Quinta Clasificación

Marcas registradas y no registradas. Según la legislación comparada, son tres los modos de adquirir el derecho a la marca:

- a) por el uso,
- b) por el registro y
- c) por el uso y el registro combinados.

1.5. EL DERECHO A LA MARCA: USO Y REGISTRO

Para considerar una marca como tal, no es necesario que ésta se encuentre registrada, ya que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño o la combinación de ambos) se considera que existe la marca, independientemente de que ésta se registre.

Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado como marca.

Sucede con preocupante frecuencia, el que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, que dicha empresa estimo cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, el mismo es negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como marca registrable.

En general, la LEFOPPI sigue el principio consistente en que el registro de las marcas es voluntario para quienes las emplean.

En la anterior Ley de Invencciones y Marcas, se reservaba a la Autoridad competente la facultad de declarar, por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, facultad que ya no se encuentra incluida en el texto de la LEFOPPI.

El carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea, implica que utilizar una marca sin registro no da lugar a la imposición de una sanción.

Sin embargo, se presentan casos en los que se adopta como marca una denominación que expresamente la LEFOPPI considera como no registrable, determinando la Ley que al emplearlas se incurre en una infracción administrativa.

Tal es el caso de marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, seudónimos o retratos de personas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, marcas engañosas o marcas notoriamente conocidas, las cuales se consideran no registrables y al emplearlas se comete una infracción administrativa.

En estos casos y luego de seguirse el procedimiento administrativo que la propia Ley dispone, el usuario de marcas de este tipo podría ser acreedor a sanciones que van desde la multa hasta la clausura y el arresto.

Por otra parte, emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye una infracción administrativa o un delito, sancionados por la propia ley.

La ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma.

Esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Son difíciles de precisar los beneficios que pueden derivar para quien usa una marca del hecho de registrarla, aun y cuando todos estén directamente relacionados con la exclusividad que tal registro asegura en favor del titular.

Las principales ventajas se pueden concentrar en los siguientes aspectos:

a) Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta, se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

b) Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, ni que se trata de una marca no registrable cuyo uso provoca la comisión de una infracción administrativa.

o) La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la Autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.

d) El registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita o a través de la percepción de regalías por su utilización.

e) El empleo de las siglas "M.R.", o del símbolo R , o bien de la leyenda "Marca Registrada", en los productos o servicios de que se trate, constituye una advertencia general de respeto del derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros.

f) La indicación de que se trata de "Marca Registrada" es una evidencia de seriedad para cualquier persona o empresa que ejerce el comercio, ya que proyecta al público consumidor la preocupación de su titular por proteger los nombres y/o signos con que se distingue de la competencia.

A diferencia de las legislaciones de algunos países en que si se considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la LEFOPPI no lo exige.

En ese sentido se pronuncia dicho ordenamiento, al determinar que toda persona que este usando o quiera usar una marca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso.

Aún y cuando nuestro sistema jurídico reconoce protección, en primera instancia, a aquellas marcas que obtienen su registro, existe también reconocimiento y protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe en forma ininterrumpida.

La anterior afirmación se apoya en la disposición legal que determina que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud.

Sucede con frecuencia que algunas marcas que se emplean en el comercio son registradas por una persona totalmente ajena a la negociación, con el propósito de aprovechar el prestigio y aceptación de tales marcas en su beneficio.

Evidentemente la confusión que se crea en el público consumidor origina que la confianza en esa marca se vea mermada, en detrimento del comerciante que originalmente la empleaba.

Es decir, el Departamento de Marcas debe resolver la solicitud que le fue planteada en primera instancia, sin prejuzgar si el solicitante es quien utiliza la marca en el comercio.

Ahora bien, en caso de que cualquier persona o empresa considere tener un mejor derecho sobre la marca, esta podrá intentar, a través de los procedimientos legales para ello establecidos, dejar sin efectos dicho registro.

En cuanto al alcance de la cobertura y eficacia del registro de marca, debe apuntarse que el derecho que el registro confiere puede hacerse valer para impedir a otros el uso de la marca, inclusive en lugares en que la marca no esta siendo usada o no sea conocida.

Suele presentarse el caso de que por coincidencia o circunstancias de diversa índole, dos o mas comerciantes ubicados en regiones geográficas distintas, empleen la misma marca para distinguir sus productos ante los consumidores.

El principio jurídico que nuestra ley establece para determinar a quien corresponde el mejor derecho sobre una marca, se traduce en que quien puede acreditar mayor antigüedad y continuidad en el uso, debe ser reconocido como titular del derecho.

Sin embargo, la complejidad y riesgo propio de los litigios que se provocan por este tipo de conflictos, en ocasiones lleva a las partes a la celebración de un convenio por el que cada una se compromete a respetar el ámbito geográfico de la otra.

El principio general sobre la validez territorial de un registro de marca, es que esta se circunscribe al país en que fue otorgado.

Sin embargo, con base en los acuerdos internacionales que en esta materia se han celebrado entre un gran numero de países, existe el reconocimiento de ciertos derechos en favor del registro obtenido en un país extranjero.

Uno de los derechos mas significativos en ese sentido, consiste en la obligación que asume cualquier país, de conceder al titular de una marca extranjera un periodo no menor a 6 meses desde el registro en el país de origen, a fin de que en ese lapso promueva con prioridad, frente a cualquier otra solicitud, el registro de su marca. A este reconocimiento se denomina "derecho de prioridad".

Nuestro país, como firmante y parte obligada del Convenio de París, expresamente ha incluido en la LEFOPPI este derecho en favor de titulares extranjeros, de la misma manera en que los mexicanos gozan de este reconocimiento en los demás países .

Otra de las excepciones al principio de la territorialidad del registro de marca, es el de aquellas que han alcanzado la jerarquía de "notoriamente conocidas", las cuales reciben protección "extraterritorial", acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen.

El Artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas textualmente establece:

"Art. 90.- Pueden constituir una marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II.- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidas en las prohibiciones comprendidas en el Artículo siguiente."

En resumen, pueden constituir una marca registrable:

a) Los nombres bajo una forma distintiva: nombre propio y nombre geográfico, salvo los casos de excepción.

b) Las denominaciones de fantasía o evocativas.

c) El nombre comercial: nombre comercial propiamente dicho, razón social, nombre de la sociedad y emblemas distintivos del establecimiento.

d) Cualquier medio material con caracteres especiales para distinguir objetos o servicios: títulos de periódicos, iniciales o siglas, letras, números, cifras, viñetas, figuras geométricas, forma

del producto, forma del envase, envoltura, colores, imagen, retrato, firmas, escudos, sellos, tapones, orillas de telas, etc.

De acuerdo al concepto que se infiere de las disposiciones legales, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece a ciertos términos que no son aptos para ser usados como marca.

Dichos términos pueden referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado.

Puede tratarse de nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, e incluso puede tratarse de marcas que en el pasado se emplearon, y se registraron, cuando el registro ha caducado.

De acuerdo con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, no siendo México la excepción, los signos pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marcas.

Al respecto es importante recordar que, para ser objeto de protección legal, la ley determina que tales signos deben satisfacer, al igual que cualquier medio marcario de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir a un producto o servicio frente al público consumidor, con otros del mismo tipo,

A igual que en el caso de las denominaciones, cualquier tipo de signo gráficamente distintivo, puede ser registrado como marca, con excepción de los que por razones que posteriormente expondremos, la ley expresamente desestima.

CAPITULO 2

2.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA TEORIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

Una vez revisados, en el capítulo precedente, los conceptos generales en materia de marcas, y los preceptos legales que en forma básica reglamentan esta figura, en el presente capítulo procederemos a exponer los aspectos fundamentales en torno a la validez del acto administrativo o, desde la otra perspectiva, sobre la nulidad o inexistencia del mismo.

Lo anterior, como un presupuesto metodológico al considerar la concesión de un registro marcario, como un acto administrativo por excelencia, a fin de estar en posibilidad de realizar, en los capítulos subsecuentes, la consideración de la nulidad de marcas tanto en la legislación mexicana como en la de otros países.

La validez, en relación con un determinado acto jurídico, es su cualidad susceptible de producir el efecto al realizarlo.

Esta es la definición que el maestro Rafael de Pina(16) incluye en su obra de Derecho Civil Mexicano.

Por su parte, Clemente de Diego(17) considera la validez como la potencia o virtud de producir efectos de un acto jurídico por su conformidad con la Ley, y la invalidez como la carencia o privación de esa virtud por no reunir las condiciones requeridas por la Ley.

En opinión del propio autor, los requisitos esenciales para la validez de un acto jurídico, y consiguientemente para que pueda producir efectos, es la existencia de la voluntad de realizarlo y el objeto, aunque la forma en ciertas ocasiones adquiere también la categoría de requisito esencial.

El objeto del acto jurídico es la producción de consecuencias jurídicas entre personas determinadas, las cuales dependen de la existencia o no de una norma o normas aplicables al acto que las partes hayan querido celebrar y son distintas según el acto del que se trata.

(16) DE PINA, Rafael, "Derecho Civil Mexicano", Editorial Porrúa, S.A., Vol. I, México, 1978, p. 283

(17) Citado por Rafael de Pina, op cit. p. 287

Respecto de la inexistencia en relación a los actos administrativos, el maestro Serra Rojas(18) refiere que la doctrina en esta materia parte del mismo supuesto que el derecho privado, para caracterizar a los actos inexistentes, o sea, aquellos a los que les falta un elemento esencial, orgánico o estructural para su formación, como el acto realizado por un funcionario incompetente, que sólo es una mera apariencia de acto.

Lo anterior, proyectado a la materia de marcas, se traduciría en la inexistencia de un registro de marca ilícitamente obtenido por no haberse seguido, por ejemplo, el procedimiento que la ley establece para lograr el registro, y que dicho documento, aun y cuando exteriormente mostrase elementos aparentes de validez, se trate de un documento fraudulento.

Se ha sostenido que el acto administrativo inexistente no produce ningún efecto y que solo la autoridad judicial es competente para declarar esa inexistencia. Esta posición ha sido impugnada porque el acto inexistente es considerado como la nada jurídica, si llegase a producir algún efecto es sólo aparente y de

(18) SERRA ROJAS, Andres, "Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, S.A., 13a. edic., Tomo I, México, 1985, p. 311

hecho, y no requiere la intervención judicial mas que para reprimir una posible situación delictuosa, en los casos en que se ocasionen perjuicios al Estado o a los particulares.

El maestro Fraga, (19) por su parte, establece que no es posible siquiera hablar de la nulidad en dos tipos de clases, en absoluta y relativa, aun y cuando la legislación administrativa mexicana se ha apoyado en esa diferenciación y ha llegado, incluso, a aceptar la inexistencia de los actos administrativos.

Resulta también muy ilustrativa en relación a este tema, la opinión de Bartolono Fiorini, (20) quien establece que el problema de la inexistencia se refiere a la legalidad y no a la teoría de las nulidades; en el derecho público, la inexistencia se refiere solamente a la de los órganos legales para dictar normas, y haciendo una comparación interesante el citado autor establece que a nadie se le ha ocurrido ubicar el problema de las normas legislativas inconstitucionales en el capítulo de las nulidades, aun y cuando tengan efectos similares.

(19) FRAGA, Gabino, "Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, S.A., 23a edic., México, 1984, pp. 296-297.

(20) Citado por Gabino Fraga, op. cit. p. 298

En cuanto a la invalidez, el maestro de Pina establece que en un sentido rigurosamente gramatical esta palabra significa "no validez", es decir, aquello que debe estimarse sin fuerza ni vigor, o como prácticamente nulo. Este autor resalta la importancia del estudio relativo a la invalidez de los actos jurídicos, por ser un tema de extraordinaria trascendencia en el terreno de las relaciones de la vida privada.

El acto jurídico es invalido cuando en su formación ha concurrido alguna circunstancia capaz de afectar su eficacia, y la invalidez o ineficacia, en relación con un determinado acto, significa carencia de efectos jurídicos que puede ser ocasionada por circunstancias diversas.

De Pina señala que la invalidez del acto jurídico puede ser total o parcial, según se refiera a todo el acto o a una parte; originaria o consecutiva, existiendo la primera cuando la razón o causa que la motiva se produce en el momento de la constitución del negocio y la segunda si dicha razón o causa ha nacido después; subsanable o insubsanable, según que pueda ser objeto o no de conversión.

La invalidez presenta grados y caracteres muy diversos, que se expresan con los términos de inexistencia, nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución, etc.

Según Castán, (21) la carencia de efectos puede obedecer a diversas causas que concentra en los puntos siguientes:

a) A la falta de algún elemento esencial para la formación del acto o contrato, que hace a este carecer de existencia legal (inexistencia);

b) A celebrar el acto violando un mandato o prohibición legal (nulidad de pleno derecho);

c) A un vicio o defecto del acto, susceptible de motivar la anulación por acción judicial (nulidad relativa o anulabilidad).

d) A una lesión o perjuicio para los contratantes o terceros (rescisión);

(21) DE PINA, Rafael, *op. cit.* p. 283

e) A una causa debida a la voluntad informadora el acto mismo, o a la concurrencia de determinadas circunstancias que la ley supone habrían impedido, en caso de ser previstas, la conclusión del mismo (resolución, revocabilidad).

En relación a estos conceptos, el maestro De Pina(22) realiza diversas consideraciones a las que es importante atender, en función del análisis propio de este trabajo de investigación.

Los actos y contratos, nos dice este autor, desde el punto de vista de la invalidez y de acuerdo con el Código Civil, pueden ser inexistentes, nulos o anulables, criterio legal que responde a la influencia de la escuela clásica francesa. Según la teoría llamada clásica, los actos nulos se subdividen en nulos de pleno derecho y anulables.

Respecto de la denominación de actos nulos de pleno derecho, explica De Pina, se aplica a aquellos de los que se afirma que no procede oponerles una acción de nulidad.

(22) DE PINA, *op. cit.* p. 284

En opinión de Planiol, (23) dada la imposibilidad de que el acto nulo pueda producir algún efecto, no hay necesidad de ejercitar frente a él, propiamente hablando, una acción de nulidad; sin embargo, en caso de suscitarse una controversia sobre la validez de un determinado acto, de manera que la nulidad se ponga en duda, será preciso decidirlo en juicio, porque nadie puede hacerse justicia por su mano, pero el juez deberá limitarse a comprobar la nulidad sin que tenga que declararla.

En un punto que tiene especial significado para este trabajo, el autor establece que en el caso del derecho mexicano se ha planteado también el problema de si cabe admitir la existencia de las nulidades de pleno derecho o no. La Suprema Corte de Justicia se ha manifestado en el sentido de que nuestro sistema legal no admite la existencia de las nulidades de pleno derecho, debiendo ser las nulidades declaradas por el órgano jurisdiccional competente, en el proceso correspondiente.

En cuanto al acto jurídico inexistente, De Pina(24) lo

(23) Citado por de Pina, p. 286

(24) DE PINA, op. cit. p. 285

define como el que carece de algún elemento esencial para su formación. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto, en texto del Código Civil, no producirá efecto alguno. No es susceptible de valer por confirmación, y su inexistencia puede invocarse por cualquier interesado.

El acto inexistente lo es desde el punto de vista jurídico; no existe como acto jurídico, aunque exista como una realidad en el mundo exterior.

En cuanto a la nulidad del acto jurídico, el propio autor señala que se produce por la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición, pudiendo ser absoluta o relativa. La ilicitud del acto jurídico produce, según el criterio legal, la nulidad del mismo.

La nulidad absoluta, aclara De Pina, (25) por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad, aspecto este que tiene también especial trascendencia para nosotros. De este tipo de nulidad puede valerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

(25) *Ibidem*, pp. 285-286

En cuanto al acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse se quiso que solo integralmente subsistiera.

En cuanto a la nulidad relativa o anulabilidad, en cambio, se produce por la falta de forma cuando se trata de actos solemnes, por error, por dolo, por violencia, por lesión o por la incapacidad de cualquiera de los autores del acto.

La nulidad relativa que como característica tiene carácter subsanable, permite siempre que el acto produzca provisionalmente sus efectos. De hecho, la nulidad de un acto jurídico por falta de la forma establecida por la ley, se extingue por la confirmación del acto realizado en la forma omitida.

Cuando la falta de forma produce nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley.

Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación.

El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro modo, se tiene por ratificación tacita y extingue la acción de nulidad.

En cuanto a la rescisión y la rescindibilidad de los actos jurídicos, De Pina(26) los diferencia ampliamente de los conceptos de inexistencia y nulidad, ya que aquellos se refieren estrictamente a las causas que una parte puede hacer valer para invocar la ineficacia de un contrato. Tema que para este trabajo resulta alejado de su objeto fundamental.

Ello nos lleva, luego de haber considerado las bases civiles del tema de la nulidad, a considerar la nulidad de los actos administrativos, ya que no es posible olvidar que la concesión de un registro de marca es un acto administrativo por excelencia, que debe ser analizado desde esta perspectiva.

(26) *Ibidem* pp. 286 a 288

Al respecto, el tratadista Gabino Fraga(27) establece que en general son actos administrativos nulos aquellos en los que existe un vicio en alguno de sus elementos constitutivos.

El primer problema que surge es el de si basta la existencia de ese vicio para que se considere nulo el acto, siendo cuestionable la aplicatoriedad del articulo 8 del Código Civil Federal, que establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos con excepción de los casos en que la ley ordene lo contrario.

Fraga destaca que la sanción de los actos irregulares no reúne todos los caracteres de la nulidad absoluta, que es el poder ser invocada por todo interesado y el no desaparecer por confirmación o prescripción. Así, cabe distinguir los actos cuya nulidad solo puede ser demandada por determinadas personas ya que pueden legalizarse por prescripción.

(27) FRAGA, op. cit. pp. 295 a 297

En segundo término, existen actos en que la nulidad sólo puede pedirse por determinadas personas y en que el consentimiento de estas los purga de todo vicio.

Cuando se otorga una concesión que perjudica derechos de tercero, solo a este corresponde pedir la nulidad, pero también sólo a él corresponde otorgar el consentimiento que hace desaparecer el vicio de la nulidad. Ese es el caso, como veremos en el capítulo correspondiente del otorgamiento de un registro de marca cuando existe previamente registrada otra marca idéntica, de manera que la segunda concesión viola flagrantemente los derechos del primer registro.

En general, se considera que el acto realizado por error, dolo o violencia, se encuentra viciado y en consecuencia es irregular, lo que proyectado específicamente a la materia de marcas, es causal específica de nulidad de un registro el haber obtenido este sirviéndose de la dolosa manifestación de datos en la solicitud.

En cuanto a la falta de forma, independientemente de que pueda ser estimada como causa de inexistencia, es de concluirse que el acto debe ser nulificado cuando la forma se hubiese estipulado como una garantía para el derecho de los particulares. En aquellos casos en que las irregularidades de forma no tienen influencia sobre el acto,

la sanción no es forzosamente la nulidad absoluta, ya que en estos casos la forma es establecida sólo en interés de la administración.

En una consideración adicional sobre la nulidad del acto administrativo, el maestro Gabino Fraga(28) determina que cuando no existen los motivos que provocan el acto jurídico, el acto es irregular, siendo la sanción natural la privación de los efectos del acto por medio de la nulidad. No basta que existan los motivos que generan el acto jurídico, es necesario además, que ellos sean apreciados legalmente como antecedentes de un acto administrativo y que este sea el que la ley determine que se realice cuando aquellos concurren.

Tal es el caso, por ejemplo, de la caducidad de una concesión por un acto omitido por el concesionario, existiendo una irregularidad en el motivo siendo injustificable su subsistencia; este principio, trasladado nuevamente al régimen de la propiedad industrial, se traduce en la pérdida de un registro de marca por no comprobar el uso del signo distintivo amparado, ya que no existe justificación en mantener el derecho exclusivo en favor de una persona, cuando se mantiene ociosa esa prerrogativa.

(28) *Ibidem*, pp. 290 a 293

Finalmente, como último de los puntos relativos a la nulidad del acto administrativo, Gabino Fraga(29) cita el de la ilegalidad de los fines del acto. Esta ilegalidad es la que se conoce con el nombre de "desviación de poder" (abuso de autoridad) ya que en realidad el poder administrativo se desvía y abusa cuando persigue fines distintos de los que la ley señala.

Respecto de esta ilegalidad debe tenerse en cuenta que la finalidad que debe perseguir el agente administrativo es siempre la satisfacción del interés público, en el ejercicio de la competencia atribuida a cada funcionario. Como la finalidad real del acto puede ser disimulada a través de una finalidad legal aparente y como por regla general, la ley no obliga a que se exprese en el acto su finalidad, con mucha frecuencia la desviación de la finalidad que legalmente debe tener, queda fuera de la posibilidad de ser sancionada por medio de la nulidad.

Sin embargo, aclara el maestro Fraga,(30) en aquellos casos en que las circunstancias que concurren revelen cual es el fin que con el acto se persigue, si se descubre que es un fin no sancionado por la ley el acto debe ser privado de sus efectos.

(29) *Ibidem*, p. 300

(30) FRAGA, *op. cit.* p. 301

Por su parte, el maestro Serra Rojas(31) establece que la doctrina y la legislación administrativa han reconocido ciertos procedimientos o medios que tienden a destruir o limitar los efectos jurídicos de los actos administrativos, como en los casos de nulidades, y otros como la revocación, rescisión, prescripción, caducidad, término, condición, renuncia de derechos y resoluciones jurisdiccionales.

En opinión de Serra, pocas teorías ofrecen tantos problemas como la teoría de las nulidades en el derecho administrativo.

El desarrollo inusitado del derecho administrativo moderno, con la complejidad creciente de intereses, derechos institucionales y situaciones frente a los derechos privados, han originado el predominio del interés público sobre el interés privado. En este contexto, las nulidades aparecen como la mas importante de las sanciones para mantener el principio de legalidad en contra de los actos administrativos irregulares y destinados a la defensa del interés general; el control de la legalidad se estima como la finalidad esencial del estado de derecho.

(31) SERRA ROJAS, *op. cit.* pp. 311 a 314

Un punto importante que destaca Serra Rojas(32) en el estudio de la nulidad administrativa, es el relativo a la influencia que el derecho privado ha tenido en la configuración de esta teoría.

Al respecto, el autor citado señala que al formarse el derecho administrativo, es lógico que al no disponer de un sistema jurídico coherente, se viese obligado a recurrir a la teoría de las nulidades en el derecho privado, que tiene varios siglos de formada, aunque sus principios sigan siendo controvertidos.

El Código Civil para el Distrito Federal, contiene los aspectos mas importantes en la teoría de las nulidades en el derecho privado; aun y cuando dicho ordenamiento no enumera los elementos del acto jurídico, estos pueden desprenderse de los artículos 1794 y 1795, consistentes en la ausencia de vicios de la voluntad, la licitud en el objeto o fin del acto y la forma que la ley prescribe.

De este modo, hay elementos de existencia entre los que se encuentra el consentimiento, el objeto y la solemnidad, y elementos de validez que son la capacidad, ausencia de vicios en la voluntad, la licitud en el objeto y la forma.

(32) *Ibidem*, p. 314

Resulta relevante, en apoyo a los comentarios del maestro Serra y por ser presupuesto fundamental de este trabajo, transcribir textualmente los artículos relativos a inexistencia y nulidad, que contiene nuestro Código Civil.

Art. 2224.- "Todo acto jurídico se compone de un conjunto de elementos orgánicos imprescindibles o específicos que supone su naturaleza o su objeto. La falta de alguno de esos elementos destruye totalmente la integridad del acto y le impide producir efectos jurídicos. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado."

Art. 2225.- "La ilicitud en el objeto, en el fin o en las condiciones del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley."

Art. 2226.- "La nulidad absoluta por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."

Art. 2227.- "La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos."

Art. 2228.- "La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo."

Art. 2238.- "El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que solo integralmente subsistiera."

En relación a la consideración de los preceptos del Código Civil como fundamento de la teoría de la nulidad del acto administrativo, Serra(33) destaca que aunque estos principios informan de manera sustantiva al derecho administrativo en su totalidad, el papel trascendental que juega el interés colectivo o general en la estimación del sustrato legal de los actos administrativos, imprime notables diferencias a la teoría de las nulidades en el derecho administrativo.

Desde luego se afirma, que la invalidación de los actos administrativos subordinados al interés general, no puede apoyarse en el derecho privado, ya que las situaciones jurídicas que se producen son mas complejas y numerosas y responden a propósitos diferentes, unas veces expresamente reguladas en la ley y otras que se deducen de las prohibiciones, modalidades y limitaciones de los actos administrativos.

(33) *Ibidem*, p. 316

De acuerdo con la teoría, Serra(34) establece que la teoría de las nulidades en derecho administrativo alcanza un desarrollo muy importante que puede concretarse en algunos aspectos generales:

a) El acto administrativo no debe sufrir deformidades en relación con la ley que lo configura; cualquier deformidad debe estimarse como un vicio o una irregularidad del acto;

b) El vicio de ilegitimidad o deformidad frente a la ley origina la situación de que los actos se resuelven en la inexistencia de un elemento esencial de l mismo, o bien en los vicios que se originan por irregularidades del procedimiento administrativo;

c) La teoría de las nulidades administrativas debe quedar reducida al campo de la nulidad de pleno derecho y de los actos anulables.

d) Los actos nulos se concretan a la falta de sus elementos, que puede ser el sujeto, el objeto, la voluntad, la causa, el contenido, la forma y la lesión;

(34) *Ibidem*, pp. 325-326

e) Los vicios de legitimidad del acto anulable se reducen a la incompetencia, relativa o absoluta; al exceso de poder y al desvío de poder.

Hemos sentado hasta ahora, revisando la teoría de diferentes tratadistas, el principio de que el acto administrativo debe formarse en nuestra legislación de acuerdo con los mandatos de la ley, y si esta se contraría el acto administrativo no debe producir ningún efecto, porque se contraviene el interés general.

Debe distinguirse entre el acto administrativo perfecto, que es el que satisface todas las condiciones legales y el acto nulo, como el que se ha realizado en contra de determinadas disposiciones legales.

En este orden de ideas, la ley administrativa determina a la autoridad competente para dictar la declaración de nulidad, trátese de la autoridad administrativa o de la judicial.

En este punto, el maestro Serra(35) establece que la legislación administrativa no es uniforme en cuanto a las autoridades que deben intervenir para declarar la nulidad de una resolución administrativa, imperando tres criterios básicos:

a) La autoridad administrativa puede revisar la legalidad de un acto, sea a petición de un particular interesado o como consecuencia de un recurso administrativo;

b) La propia autoridad administrativa emisora del acto, es competente en casos de irregularidad para declarar la nulidad del acto, o cuando el órgano superior nulifique un acto del inferior;

c) La autoridad judicial en materia de amparo, o los tribunales administrativos, son competentes para formular una declaración de nulidad cuando el acto ha creado derechos en favor de un particular.

Estos aspectos revisten especial importancia para considerar el tema que nos ocupa, ya que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, preve el caso de que la nulidad de un registro

(35) *Ibidem*, pp. 325-326

de marca sea promovida a petición de parte, o de oficio por la propia Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

En materia de jurisprudencia, considero importante transcribir, por su íntima relación con los temas tratados en esta tesis, una de las ejecutorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de nulidades de los actos administrativos, la que a continuación incluyo:

ACTOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES NO PUEDEN ENGENDRAR DERECHOS.

El acto administrativo, cuando es contrario a la ley, no puede engendrar derechos ni producir consecuencias jurídicas, ya que todo acto fuera de la ley, no puede engendrar mas que una aparente situación jurídica y la destrucción del acto no implica lo que en términos técnicos se denomina la privación de un derecho: de ahí que el poder público pueda de por si y ante si, declarar la inexistencia de un acto de esa naturaleza. Ahora bien, cuando existan en el propio acto administrativo causales de nulidad o caducidad, también puede el poder público de por si y ante si declararlas porque tales actos no

tienen en todo caso la autoridad y fuerza de cosa juzgada, pues existen diferencias sustanciales entre el acto que decide una controversia judicial y el acto administrativo, ya que en el primero se trata de dar certidumbre al derecho que generalmente versa sobre intereses particulares, en tanto que, tratándose de la actividad del poder público en contratos, concesión o actos administrativos de interés público, es este el que juega en ellos en forma determinante."(Semanario Judicial de la Federación. Tomo 49, pag. 2628).

A reserva de volver a considerar el criterio jurisprudencial antes citado en el capítulo siguiente, es importante resaltar la forma en que los criterios generales que rigen al acto administrativo, se proyectan hacia los casos específicos de la misma naturaleza. La tesis arriba citada tiene la importancia significativa de posibilitar que los efectos de un registro de marca indebidamente otorgado, se retrotraigan de manera tal, que se llegue a considerar a tal registro como no generador de derechos, lo que en materia de marcas tiene una gran trascendencia que se puede traducir en la posibilidad de impedir que un registro de marca ilegalmente obtenido se pueda utilizar como defensa invulnerable para justificar la explotación de un signo distintivo por un infractor.

CAPITULO 3

3.1. NULIDAD DE REGISTROS DE MARCA EN MEXICO.

El presente capítulo constituye, dentro del esquema de investigación documental de esta tesis, el parámetro respecto del cual es posible realizar el análisis que la cita del derecho extranjero plantea, ya que, en la metodología de comparación de sistemas jurídicos, el objetivo recurrente es el conocimiento de legislaciones ajenas en contraste con la propia.

El hecho de que dentro de la estructura del capitulado del presente trabajo recepcional se incluya, en primera instancia, el análisis de la reglamentación mexicana en materia de nulidad de marcas, obedece al hecho de considerar que el conocimiento del marco jurídico nacional sobre el tema, permitirá abordar el caso de otros países con una mejor perspectiva de investigación.

Como un elemento adicional de interés en la realización del presente trabajo, cabe apuntar que en fecha muy reciente, esto es, el 27 de junio de 1991, fue publicada la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, abrogando la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, lo que sugiere la posibilidad adicional de contrastar la redacción del nuevo articulado de la ley, con los

preceptos que contenía la anterior, por lo que realizaremos el análisis de cada supuesto de conformidad a las fracciones que la Ley establece.

3.1.1. NULIDAD POR OTORGAMIENTO CONTRARIO A LA LEY

La nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establece en la fracción I de su artículo 151, que el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro, estableciendo que para tales efectos se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro las establecidas en las fracciones I a XV del artículo 90 de la propia Ley, que es el relativo a aquellas marcas que no se consideran aptas para ser constitutivas de registro.

A continuación transcribo, para mayor claridad, el texto íntegro del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

Artículo 90.- No se registrarán como marca los siguientes signos:

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

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

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

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

V. Las letras, los números 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.

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

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

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas

conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Las que 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;

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;

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

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;

XIII. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticio o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia, este mantenga vigentes sus derechos' así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;

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

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

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

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o 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 ampara 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 sera aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

La diferencia que la actual redacción de la fracción I del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial manifiesta respecto de la anterior Ley de Invenciones y Marcas es radical, toda vez que la hipótesis a que hacemos referencia establecía que el registro de una marca se consideraba nulo cuando hubiera sido otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas o de la vigente en la época de su registro.

El supuesto antes comentado fue constantemente blanco de criticas de los especialistas dedicados a la materia, por considerar que el mismo aparejada una fuente de inseguridad jurídica para los titulares de derechos.

Esto sucedía en casos en los que una vez que se había concedido un registro y que el titular se consideraba investido de las facultades legales necesarias para explotar la marca en exclusiva, un tercero, sin derecho aparente a la propiedad del signo distintivo, en base al supuesto de nulidad citado procedía a presentar una solicitud para la misma marca y los mismos productos o servicios, con el objeto de justificar su interés jurídico, y a demandar la nulidad del registro de marca concedido en base a alguna falla formal que fuese posible encontrar en dicho registro.

Muchos fueron los casos de registros de marca nulificados por fallas, omisiones o imprecisiones relativas al nombre del solicitante, el domicilio del titular o aspectos relativos al acreditamiento de la personalidad del representante.

Sobre el último punto en particular, en el caso de registros de marca obtenidos en favor de empresas radicadas en el extranjero, se presentaba constantemente la circunstancia de que los poderes otorgados en el extranjero, a la luz de la legislación mexicana, solían adolecer de fallas que a la postre acarrearaban la nulidad del registro.

En la actualidad, tal situación ya no es posible que se presente, en virtud de que la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial excluye toda posibilidad de nulidad por este tipo de circunstancias, independientemente de que la propia legislación, en las reglas que contiene relativas a la forma de acreditar personalidad, contenidas en su artículo 181, fracción III, determina que el poder podrá ser otorgado, en el caso de empresas extranjeras, de conformidad a la legislación aplicable del lugar en el que se ha otorgado o de acuerdo a los tratados internacionales.

3.1.2. NULIDAD POR USO ANTERIOR.

En este supuesto de nulidad se contienen las fracciones II y III del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que textualmente establecen lo siguiente.

Art. 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

Fracción II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que halla sido usada en el país 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, comprueba haber usado una marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro;

Fracción III. La marca se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con México.

Este es uno de los supuestos a los que se recurre en mayor medida en la practica, para intentar la nulidad de un registro, ya que constituye la forma de reivindicar el derecho que asiste a una empresa o persona, por el simple empleo de una marca, bajo ciertos supuestos.

Tal como quedo establecido en el Capítulo 2 de esta tesis, en el cual se consideraron los aspectos generales en relación al régimen legal de las marcas, se preciso que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de que esta se registre.

Sin embargo, tal como se aclaro, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

A diferencia de las legislaciones de algunos países en que si se considera como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro país la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no lo exige.

En ese sentido se pronuncia dicho ordenamiento, al determinar que todo industrial, comerciante o prestador de servicios que este usando o quiera usar una marca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, por lo que se concluya que cuando una persona solicita el registro de una marca, la Ley no exige que la misma se este utilizando.

Sucede con frecuencia que algunas marcas que se emplean en el comercio son registradas por una persona totalmente ajena a la negociación, con el propósito de aprovechar el prestigio y aceptación de tales marcas en su beneficio.

Evidentemente, la confusión que se crea en el publico consumidor origina que la confianza en esa marca se vea mermada, en detrimento del comerciante que originalmente la empleaba.

Es decir, el Departamento de Marcas debe resolver la solicitud que le fue planteada en primera instancia, sin prejuzgar si el solicitante es quien utiliza la marca en el comercio.

Ahora bien, en caso de que cualquier persona o empresa considere tener un mejor derecho sobre la marca, esta podrá intentar, a través

de los procedimientos legales para ello establecidos, dejar sin efectos dicho registro, invocando la actualización de la causal de nulidad en cuestión.

Aun y cuando nuestro sistema jurídico reconozca protección, en primera instancia, a aquellas marcas que obtienen su registro, existe también reconocimiento y protección para los comerciantes que han empleado una marca de buena fe y en forma ininterrumpida.

La anterior afirmación se apoya en la disposición contenida en la Fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, que determina que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la República Mexicana la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con anterioridad a la fecha en que fue solicitado el registro o del primer uso declarado en esa solicitud.

Dentro de este contexto, queda claro que la Ley reconoce en favor de la persona que ha venido explotando una marca de manera ininterrumpida, el derecho de nulificar el registro obtenido por un tercero, siempre que existan los siguientes supuestos:

a) Que entre la marca que se ha venido usando y la registrada, exista total coincidencia, o un parecido tal que sean confundibles;

b) Que la marca se hubiere empezado a utilizar antes de la fecha en que el registro fue solicitado o de la fecha de uso declarada por el que la registro;

c) Que no exista interrupción en el uso de la marca;

d) Que la marca se use de buena fe;

e) Que el uso de la marca corresponda a los mismos o similares productos o servicios de aquellos que comprende la marca registrada;

f) Que el uso de la marca corresponda a productos o servicios comercializados o prestados en nuestro país.

3.1.3. NULIDAD POR DATOS FALSOS O INEXACTOS.

Otra de las causales que tradicionalmente se ha contemplado por las diversas legislaciones regulatorias de la materia marcaria en nuestro país, es la consistente en calificar como nulo un registro de marca, cuando este hubiese sido concedido con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, tal y como la actual Ley de

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo incluye en la fracción IV del artículo 151.

Sin embargo, la adición que la actual legislación realiza en el supuesto mencionado, es de vital importancia, por virtud de que se considera que un registro incurre en la causal de nulidad únicamente cuando dichos datos sean de carácter esencial.

De hecho, en el pasado, la presente causal era constantemente invocada para intentar la nulidad de un registro, cuando cualquier clase de imprecisión, error u omisión, era detectada en la solicitud que en su momento se había formulado para la obtención del registro.

Errores tales como la manifestación completa del domicilio o del nombre del solicitante, o inclusive errores inherentes a la tramitación, como podía ser la manifestación inexacta del expediente en el que constaba un original para un cotejo, solían ser invocados y servir como justificación para decretar la nulidad de un registro de marca.

Esta situación, sin lugar a dudas, generaba resoluciones que en gran medida eran consideradas como inequitativas, ya que basándose en la imposibilidad de convalidar una manifestación imprecisa, en

ocasiones se ponía en goce de derechos marcarios a un tercero que no guardaba relación alguna con el signo distintivo, privando, al mismo tiempo, a su legítimo titular, del disfrute en exclusiva que el registro de marca garantizaba a su propietario.

En la nueva modalidad, desde luego elogiada por incrementar sensiblemente la certeza jurídica del titular de un registro de marca, únicamente se genera la nulidad por datos falsos o inexactos en la solicitud, cuando los mismos puedan ser calificados como esenciales.

Y la calificación de esencial, desde nuestra óptica, únicamente puede obedecer a establecer una relación de incongruencia entre la información y la realidad. Es decir, en hacer aparecer como verdadero algo que no lo es. En estricto sentido tales datos pudieran ser, únicamente, los relativos a la fecha de primer uso de la marca en cuestión, a la prioridad reclamada o a la identidad o existencia del solicitante.

Por su parte, la fracción V del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, consagra uno de los principios más importantes en materia de nulidad de marcas, que es el relativo a aquellos registros que son otorgados cuando existe algún

antecedente que debió haber sido tomado en consideración como obstáculo para la concesión del mismo.

Textualmente dicho precepto establece lo siguiente:

Art. 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

Fracción V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Es importante resaltar que este precepto es una reproducción literal del que incluía la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y en el mismo no se corrige la falla consistente en que en dicha causal se preve la nulidad en los casos en que exista una marca previamente registrada, pero no aquellos casos en que exista una solicitud en trámite con una mejor fecha legal.

Como es bien sabido, en materia de marcas rige el principio, en cuanto a la tramitación de los registros, de que las solicitudes deben ser resueltas de acuerdo a su prelación, esto es, debe atenderse al principio de que "primero en tiempo, primero en derecho".

Consecuentemente, en el caso de que una solicitud de marca, por inadvertencia sea resuelta antes que otra con una mejor fecha legal, para denominaciones y productos coincidentes, no existe el supuesto de nulidad aplicable, y es necesario recurrir a la interpretación para hacer valer el mejor derecho, lo que desde luego no es deseable en un caso en que de manera transparente es posible observar.

En cuanto a la interpretación que es posible realizar de la causal de nulidad en estudio, cabe señalar que la legislación de la materia no establece ningún principio que permita determinar cuando existe confusión de marcas.

Finalmente, como última de las causales de nulidad que la legislación contempla, se considera nulo el registro de una marca cuando 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 dicha marca u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputa como obtenido de mala fe.

Bajo este supuesto, el legislador otorga una protección extraterritorial a los derechos marcarios obtenidos en un país del extranjero, cuando una empresa nacional pretende injustificadamente

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

aprovecharse de su relación de distribuidor, agente o representante, del titular de la marca, apropiándose de esta a través de su registro, lo que en nuestro medio, desafortunadamente, había venido siendo una práctica reiterada.

CAPITULO 4

4.1. NULIDAD DE MARCAS EN ESPAÑA, ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Como capítulo final del presente trabajo, consideraremos la regulación jurídica que en otros países existe para el tema de la nulidad de marcas, siempre en comparación con el contexto que la misma institución jurídica reviste en el sistema mexicano.

Para efecto de la consideración que es materia del último capítulo de la tesis, he optado por legislaciones de países que en materia de propiedad industrial manifiestan una evolución notable. Al mismo tiempo, ha sido la intención el escoger legislaciones de países con tradiciones jurídicas diferentes, y que incluso se ubican en continentes separados.

En primera instancia analizaremos el caso de España, país que en los últimos años ha tenido una activa producción legislativa y doctrinal en materia de propiedad industrial. De hecho, su Ley de Marcas fue promulgada en el año de 1987, representando una de las mas avanzadas legislaciones europeas.

Asimismo, otro de los importantes aspectos tomados en consideración para elegir el caso de España, es el derivado del hecho de la enorme conexidad existente entre el sistema jurídico de ese país y el de México. Como es bien sabido, muchas de nuestras normas jurídicas son herencia y secuela de legislación española, por lo que resulta de sumo interés el cotejo de legislaciones que en su origen fueron coincidentes, y que han seguido una vida independiente por más de un siglo.

Por lo que hace a la ley de Estados Unidos de Norteamérica, su elección obedece, básicamente, a considerar que es representativa del sistema jurídico contrapuesto al nuestro, y al mismo tiempo, al hecho de que tal ley es resultado de un sistema industrial y comercial de vanguardia mundial.

Es siempre interesante considerar, como contrapeso de nuestro sistema jurídico en materia de propiedad industrial, el de países industrializados, que como en el caso de los Estados Unidos esta destinado a proteger valores empresariales de la más alta estima. Por citar un ejemplo que resulte representativo del valor asignado a la propiedad intelectual en estos países, en el balance comercial que los Estados Unidos de Norteamérica publicaron relativo a los ingresos por exportaciones en el año de 1990, las percepciones por concepto de regalías derivadas de la explotación de derechos intelectuales por licencias mundiales representaron el 25% del total de tales ingresos.

Finalmente, el caso de Argentina representa un interés especial para nosotros, por ser, sin lugar a dudas, el país en el que se han desarrollado los doctrinarios de mayor relieve en materia de propiedad industrial e intelectual, merced a una activa legislación y jurisprudencia de la materia.

4.1.1. EL CASO DE ESPAÑA

El principio general que la Ley de Marcas española establece en materia de nulidad de marcas, es el consistente en que el registro de la marca puede ser cancelado mediante sentencia firme que declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la propia Ley Española de la materia.

Una primera diferencia que es posible establecer respecto a la Ley mexicana, es la derivada del hecho de que en España es necesario recurrir, para lograr la declaratoria de nulidad de un registro de marca, a los Tribunales en materia civil, a diferencia de nuestro sistema, en que la resolución correspondiente se tramita en la vía administrativa, ante la propia Autoridad ante quien se obtuvo el registro.

No obstante, establece la propia ley, española de marcas cuando la marca se haya registrado contraviniendo el artículo 11, apartado 1, letra c) no podrá ser declarada nula, si por el uso que se hubiera hecho de ella por el titular de la marca o con su consentimiento, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esta registrada, siendo la acción para pedir la nulidad de una marca registrada en contravención de lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de dicha ley de carácter imprescriptible.

Dichos artículos textualmente establecen lo siguiente:

Art.1.- "Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Art. 11.- "No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes:

a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.

b) Los que están exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad la cantidad, el destino, el valor la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco.

e) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

f) Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

g) El color por sí sólo, sin embargo, podrá registrarse siempre que este delimitado por una forma determinada.

h) Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus

Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

i) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. Solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.

j) Los que produzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización.

El apartado 1 letra c) no se aplica si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Asimismo, la legislación española de marcas establece que podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a, b y c, si dicha conjunción cumple con el artículo 10. de la presente Ley.

En este punto, la ley española contiene un caso de excepción que resulta muy ilustrativo, en comparación a la formalidad tradicional de la ley mexicana, la cual, en ningún caso, contempla la posibilidad de convalidar un registro marcarío con un vicio de origen, por su utilización comercial.

Este es un criterio trascendental, que en mi opinión debería ser considerado como un elemento básico en cualquier legislación de marcas. Es un hecho indiscutible que una marca, que en un determinado momento pudo haber sido considerada descriptiva a la luz de una legislación, adquiriera, por su empleo distinguiendo un servicio o un producto, una distintividad absoluta respecto de signos competidores.

En el caso de México, como quedo precisado en el Capítulo anterior, una denominación que fue concedida como marca a la luz del concepto de descriptividad que en ese momento se encontraba vigente, es vulnerable al ataque que un tercero pueda enderezar en su contra en cualquier tiempo, sin importar la difusión que dicho signo distintivo pudiese haber alcanzado en el ámbito comercial.

Este sería el caso de marcas tales como la conocida "CHOCOMILK", cuyo carácter descriptivo es notable y que, sin embargo, por su amplísima difusión, tradición y presencia en el mercado mexicano, ha

alcanzado un nivel de distintividad que elimina cualquier carácter descriptivo que en su origen dicha marca pudo haber tenido.

Lo anterior nos conduce a la situación de que una considerable inversión en la difusión de un signo distintivo, puede quedar inutilizada por la nulidad que recaiga en el registro correspondiente, sin considerar la distintividad inherente a la marca por virtud de su uso.

Otro de los principios que la legislación española de la materia consagra, es el consistente en que el registro de una marca pueda ser cancelado cuando haya sido anulado mediante sentencia firme por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la propia Ley, prescribiendo la acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los mencionados artículos, a los cinco años contados desde la publicación de la concesión del registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

Otra de las peculiaridades del sistema español en materia de nulidades de marcas, es el contenido en el artículo 49 de la Ley respectiva, en el que se establece que si el registro de la marca es declarado nulo, tan solo con respecto a una parte de los productos o

servicios para los que la marca ha sido registrada, la cancelación comprenderá, únicamente, estos productos o servicios.

Este es otro de los casos en que se observa una sustancial diferencia en comparación a nuestro sistema, en el que una vez decretada la nulidad de un registro, esta se entiende extendible al conjunto del signo distintivo, y a la totalidad de productos o servicios considerados en la solicitud de registro.

Esto desde luego redundará en un resultado injustificado, ya que suele involucrarse en una nulidad a productos o servicios que no tienen conexión alguna con el origen de la misma.

Supongamos que se trata de un registro de marca obtenidos para la totalidad de productos de la clase de alimentos (29), el cual fue indebidamente otorgado por virtud de que al momento de practicarse su exámen de novedad no fue detectado, por un error de procedimiento, un registro ya existente para "atún", producto que también se encuentra comprendido en la clase (29), siendo ambas marcas idénticas o similares en grado de confusión. Como nota adicional, partamos del supuesto de que el titular de la marca registrada en segunda instancia, la emplea comercialmente para distinguir "mayonesa", aunque desde luego su registro se obtuvo, por razones de protección, para la totalidad de productos de la clase 29.

Conforme al sistema mexicano, el registro obtenido en segunda instancia es "completamente" nulo, por virtud de que en su gama de productos esta comprendido el producto amparado por el primer registro, y consecuentemente su nulidad es total; para el sistema español, en cambio, la nulidad afectaría únicamente a la parte del registro destinada a distinguir los productos coincidentes con los amparados por el primer registrante, pero manteniendo la validez parcial del registro en cuanto a los restantes productos del registro.

Esta solución, desde luego, es absolutamente transportable a nuestro sistema, y no considero que exista una sola razón jurídica que se pueda oponer a la operancia de un sistema que preserva la parte válida de un todo jurídico fraccionable.

En el caso de México, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no esclarece ni resuelve el punto relativo a los efectos que es posible asignar a la declaración de nulidad de un registro de marca. Consecuentemente, es necesario recurrir a los principios generales del derecho civil, para determinar cuales son los efectos que positivamente se deben atribuir a la declaración de nulidad de un registro de marca, con la consabida objeción de

trasladar la figura de la nulidad de la materia civil a la administrativa.

Por otro lado, es muy usual en nuestro sistema, considerar que la explotación que se realiza de una marca, al amparo del registro obtenido para la misma, es procedente y legal, no produciendo la nulidad el efecto de retrotraerse hasta el momento del origen de la misma.

La legislación española a este respecto resulta muy ilustrativa, ya que se determina, de manera precisa, el alcance de la nulidad de un registro de marca, estableciendo el precepto correspondiente que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos por la propia legislación, derivados del otorgamiento del registro, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

De acuerdo al sentido del precepto invocado de la legislación española, ante la evidencia de mala fe en la obtención de un registro, la reclamación de daños y perjuicios derivados del uso ilegal de una marca, sería procedente, inclusive, por el tiempo en que la explotación se realizó respaldándose en un registro espurio.

De manera complementaria a la regla general que la Ley de Marcas española establece en relación al efecto retroactivo de la nulidad del registro, se determina que sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que se hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afecta:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias ser posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Una vez firme, la declaración de nulidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Una vez mas, la cita del derecho extranjero nos permite encontrar una solución práctica y convincente a un problema inherente

a cualquier legislación que contemple y regule el problema de la nulidad de marcas.

Como se observa en los supuestos antes citados, en los casos de licencias o contratos en que el objeto sea una marca registrada sujeta a un procedimiento de nulidad, la solución consistente en que dicho contrato se ajuste a las condiciones de la resolución judicial correspondiente, contemplando la devolución de sumas pagadas indebidamente, es un principio de equidad que difícilmente otra formula de solución puede superar.

Es muy usual, especialmente en los contratos de franquicia que actualmente se utilizan en operaciones de gran escala como vehículo de expansión comercial, que la autorización para emplear los signos distintivos de una empresa (marcas y nombres comerciales) se otorguen por periodos que comprenden, en ocasiones, mas de quince años, por lo que la eventual declaración de nulidad que pudiese recaer sobre el registro de la marca base de la franquicia, es conveniente contemple la restitución de las cantidades debidamente pagadas por el franquiciado por concepto de regalías por la explotación de la asistencia técnica y comercial y por el uso de las marcas.

A pesar de que escapa de la temática específica de esta tesis, he querido considerar el caso, contemplado por la legislación

española, de aquellas marcas que pierden su vigencia por la no práctica de la renovación correspondiente, consistente en que no se lleva a cabo la cancelación, cuando existan derechos reales o embargos inscritos en el Registro de Marcas, sin poner en conocimiento de los titulares de esos derechos o trabas el impago, así como la posibilidad de evitar la cancelación, pagando aquellas cantidades en el plazo que reglamentariamente se señale.

El anterior supuesto, deja de relieve el reconocimiento que el valor de una marca representa comercialmente, al establecerse, expresamente, la posibilidad de trabar embargo sobre una marca, como forma de aseguramiento de créditos. En nuestro sistema legal, esta posibilidad existe como consecuencia de trabar embargo sobre el conjunto de la negociación mercantil, pero la falta de regulación expresa repercute en que el titular de la marca pueda ceder los derechos derivados del registro, sin atender a la garantía constituida previamente en favor del acreedor.

Cabe señalar, que al igual que en la legislación mexicana, la Ley española de la materia establece como diferencia entre la nulidad y la caducidad de un registro de marca, el hecho de que la primera se genera por circunstancias propias o inherentes al nacimiento del derecho y a su constitución a través del proceso de registro, mientras que la segunda corresponde a situaciones relativas a la

existencia jurídica del registro que se ha producido en fecha posterior a su concesión.

El registro de la marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores podrá ser rehabilitada de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes Artículo 52.

1. El registro de la marca será cancelado cuando el titular presente por escrito ante el Registro su renuncia al derecho de marca.
2. Si la renuncia comprende tan solo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, la cancelación abarcará únicamente, estos productos o servicios.
3. No podrá admitirse la renuncia del titular de la marca, sobre la que existan derechos reales, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos.
4. La renuncia de la marca, solo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas (Artículo 53).

Se declara por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procede por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo:

a) Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al artículo 4 de la propia Ley. En la acción de caducidad compete al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artículo 4, o que existen causas justificativas de la falta de uso. No obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo.

b) Cuando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada.

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella haga el titular de la marca, o que se haga con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esta registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

d) Cuando a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpla ya las condiciones fijadas en el artículo 10 de la Ley.

Por su parte, el artículo 54 establece lo siguiente:

Art. 54.- "Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esta registrada la marca, la declaración de caducidad solo se extenderá a los productos o servicios afectados".

Transcribimos también el texto del artículo 55, por resultar complementario:

Art. 55.- "El registro de marca, caducado por virtud de lo dispuesto en los artículos 51 y 52, dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejara de producir efectos desde el momento en que la sentencia ganó firmeza"

4.1.1.1. CADUCIDAD Y NULIDAD DEL DERECHO DE MARCA

Los tres supuestos mas importantes en que caduca el derecho de marca son el transcurso del plazo legal, veinte años, sin haber procedido a su rehabilitación; la falta de pago de las cuotas quinquenales y la falta de uso de la marca durante cinco años consecutivos, salvo caso de fuerza mayor documentalmente justificado. A estos supuestos básicos, añade el EPI en su artículo 158, el de la caducidad por voluntad del interesado y el de la extinción de la personalidad a quien corresponda la marca sin sustitución legal.

La caducidad del derecho será declarada automáticamente de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial, salvo cuando la causa de caducidad sea la falta de uso de marca, en que la declaración de caducidad corresponde hacerla a los Tribunales (Art. 159).

En el caso de que la marca haya caducado por extinción de su vida legal, sin renovación, o por falta de pago de las cuotas oportunas, el concesionario de la marca o su causahabiente podrán pedir su rehabilitación, dentro del plazo de tres años a partir de la publicación de la declaración de caducidad en el Registro de la Propiedad Industrial. De no hacerlo así, perderán definitivamente su derecho sobre la marca, que podrá ser registrada de nuevo por quien

primero lo solicite (art 160). El expediente de rehabilitación se tramita como los de renovación.

El Instituto Español de la Propiedad Industrial señala, que, en cambio, las marcas caducadas por extinción, sin sustitución de la persona titular, por voluntad del interesado o por falta de uso, no podran ser rehabilitadas, quedando el distintivo de la marca libre, a disposición de quien quiera adoptar de nuevo solicitando un registro a su nombre, salvo si la marca contuviera elementos que figurasen también en otras marcas en vigor, del mismo concesionario, pues dichos elementos no podran considerarse como de dominio público (arts. 161 y 162).

En relación con la posibilidad de que un tercero, durante el plazo de tres años en que la marca puede ser aun rehabilitada por su antiguo titular solicite su registro, la Sala 3a del Tribunal Supremo tiene declarado que en esa fase inicial, la caducidad no implica la extinción del derecho subjetivo, sino la mera interrupción de su ejercicio, por lo que, hasta que transcurra ese plazo de tres años, la marca caducada conserva su eficacia obstativa (sentencias de 26 y 30 de septiembre y 7 y 30 de octubre de 1974).

Cuestión muy debatida es la de determinar si la falta de uso de una marca durante los cinco años consecutivos a que alude el artículo

158, puede ser subsanada por el titular mediante un uso posterior, o, en otros términos: si una marca que ha dejado de ser usada durante un periodo de tiempo de cinco años, pero posteriormente es objeto de uso por parte de su titular, habrá de ser o no considerada caduca por no uso. la cuestión es dudosa evidentemente. El artículo 158, al señalar en el apartado 5o que el derecho de marca caduca por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos se expresa de un modo tan terminante que cabría sostener que ese no uso anterior durante tal período de tiempo es suficiente por si solo para fundar la declaración de caducidad de la marca, aunque con posterioridad haya venido siendo usada. El uso posterior no subsanaría, de estimarlo así, la falta de uso de la marca, en que se hubiera incurrido en períodos anteriores intermedios.

Otra posición contraria a la anterior, consistiría en entender que al hablar el artículo 158 del EPI de cinco años consecutivos, se refiere a los cinco últimos, lo que haría improcedente considerar caduca por falta de uso una marca que estuviera utilizándose en la actualidad. Parece mas congruente con la finalidad del precepto, a nuestro juicio, esta segunda interpretación si bien su aplicación práctica suscita el problema de que, a su amparo, podrían alegarse, para desvirtuarlo, actuaciones de muy breve plazo, posiblemente realizadas con el simple propósito de eludir la sanción legal. Se trata, sin embargo, de una situación que, como tantas, solo cabría valorar adecuadamente, habida cuenta de todas las circunstancias del caso. Lo que no parece, en cambio, adecuado a la finalidad del

precepto es considerar incurso en caducidad por falta de uso una marca, si real y verdaderamente se viene usando por su titular.

A la nulidad del derecho de marca dedica el EPI un solo artículo el 163, que establece tres supuestos en los que serán anuladas las marcas (realmente no es la marca la que queda anulada, sino el derecho que recae sobre ella). Se producirá dicha nulidad:

1. En caso de renuncia del interesado, hecha antes de la expedición del certificado.
2. Cuando no se hubieran abonado en plazo reglamentario los derechos de concesión y,
3. Por sentencia firme de los Tribunales. En los dos primeros casos, la declaración de nulidad corresponde al Registro de la Propiedad Industrial.

Como se ve, no se enumeran ni se relacionan en el EPI las causas por cuya apreciación los Tribunales hayan de declarar la nulidad del derecho de marca. No se especifican en el Artículo 163, ni en ningún otro, cuales son los motivos de nulidad. Obviamente, sin embargo, constituirán causas de nulidad alegable ante los Tribunales todos aquellos supuestos en que se haya incurrido en alguna de las prohibiciones de registro que señala el artículo 124 del EPI. Si se

ha obtenido el registro de una marca contraviniendo cualquiera de esas prohibiciones legales, la consecuencia necesaria es la nulidad del registro causado. La jurisdicción ordinaria es competente para conocer de las acciones de nulidad basadas en la infracción de alguna de las prohibiciones de dicho artículo 124, aunque la administración debiera haber apreciado de oficio la contravención, en el examen administrativo previo a la concesión.

La tesis de que al reclamar la nulidad por alguna de esas causas en realidad se pretende impugnar el registro, en cuanto acto administrativo lo que excede de la competencia de los Tribunales Civiles, ha sido rotundamente rechazada por la Sala 1a. del Tribunal Supremo, en numerosas resoluciones, que han afirmado la competencia de la Jurisdicción ordinaria en tales casos.

4.1.2. EL CASO DE ARGENTINA

La revisión de las normas jurídicas vigentes en Argentina en materia de nulidad de marcas, representa para los fines de este trabajo, un punto vital, ya que dicho país es conocido como uno de los de mayor producción doctrinaria en la materia en Latinoamérica, contando con una de las mas avanzadas legislaciones en el mundo.

Para hacer el análisis correspondiente nos apoyaremos en el maestro Jorge Otamendi, (36) destacado estudioso Argentino, quien trata de manera relevante el tema en su obra "Derecho de Marcas".

En opinión del mencionado jurista, la declaración judicial de la nulidad de la marca extingue el derecho respectivo. Al igual que cualquier otro acto jurídico una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir la hacen nula.

El artículo 24 de la Ley Argentina reconoce tres supuestos de nulidad, uno genérico, para todas las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley, y dos específicos que son el de las marcas especulativas y el que cubre los actos de piratería.

Por otra parte, hay marcas que pueden ser nulas por causas ajenas a la ley de marcas, por ejemplo si se registrara como marca un signo que otra ley prohíbe. El artículo 953 del Código Civil de aquel país, considera nulos a los actos contrarios la moral y a las buenas costumbres y a los que son contrarios las leyes. Los actos de piratería marcaría eran anulados aplicando esta norma antes de la inclusión expresa del supuesto en la Ley de Marcas.

(36) OTAMENDI, *op. cit.* pp. 8 a 13

En cuanto a las marcas registradas en cotravención a la ley, el primer supuesto que contempla la Ley Argentina de Marcas es el de aquellas que por una u otra razón no debieron ser registradas y lo fueron, distinguiéndose tres grupos específicos: vicios en el solicitante, vicios en el signo en si mismo y vicios en el procedimiento de concesión.

4.1.2.1. VICIOS EN EL SOLICITANTE

En términos de la legislación Argentina, el solicitante de una marca debe ser una persona hábil, mayor de edad, y debe tener interés legítimo.

Resulta interesante considerar los requisitos que la legislación argentina establece como presupuestos que debe satisfacer el solicitante, en contraste a la legislación mexicana, ya que aunque de manera tacita dichos requerimientos son contemplados, existen diferencias de grado.

Específicamente, en el caso de la mayoría de edad cabe apuntar que de acuerdo a nuestra normativa un menor de edad si puede ser titular de un registro de marca, si quien actúa en su nombre acredita legalmente el ejercicio de la patria potestad.

En cuanto al interés legítimo, nuestra ley de la materia presupone la existencia de este en el hecho de que el solicitante sea comerciante, industrial o prestador de servicios.

En opinión de Otamendi, (37) los vicios en el solicitante dan únicamente origen a una nulidad de carácter relativo, ya que el transcurso del tiempo puede llegar a hacerlos desaparecer. Si un menor de edad obtiene el registro de una marca, y no lo hace a través de un ardid mintiendo respecto de su edad, y nadie plantea la nulidad mientras es menor de edad, no podrá hacerlo una vez que sea mayor de edad.

En cuanto al interés, Otamendi (38) establece que en su apreciación debe regir un criterio muy amplio, ya que existen casos en los que puede no haber interés alguno en ser titular de una marca. Por ejemplo, una persona inhabilitada para ejercer el comercio por un largo período, no tiene porque, ni para que, solicitar el registro de una marca. Si lo hace y la marca es registrada, será nula. Pero hay

(37) *Ibidem*, p. 9

(38) *Ibidem*, p. 11

muchos casos los que es difícil determinar el interés del solicitante. Como saber desde el inicio con seguridad, si su intención será la de usar la marca una vez registrada No olvidemos que el trámite de registro lleva a veces mas de dos años y durante este plazo a nadie se le puede exigir que use la marca. Volvamos al caso del inhabilitado para ejercer el comercio. Supongamos que en tres años mas será nuevamente hábil. Entiendo que hoy podría solicitar una marca con la intención de usarla no bien cese su inhabilitación. Si la misma es concedida antes de ese día, debe entenderse que la marca es válida y no podría ser atacada de nulidad.

Por lo tanto, salvo los casos de imposibilidad permanente de uso de la marca o por plazos muy largos, el vicio podrá ser sanado con el transcurso del tiempo.

Considerando el supuesto antes mencionado en relación a lo que la Ley mexicana de la materia establece, debe señalarse que en nuestro caso la posibilidad de que una persona se encuentre inhabilitada para el ejercicio del comercio por un largo periodo, no se reflejaría en la estimación del registro obtenido por esa persona bajo un supuesto de nulidad, sino que el registro correspondiente caducaría, al no ser explotada la marca respectiva por un período superior a tres años.

4.1.2.2. VICIOS QUE AFECTAN AL SIGNO

Hay vicios que el tiempo no puede subsanar y son los casos en que el registro de un signo no es posible por no ser considerado como marca. Una palabra designativa de un producto, su color, su forma necesaria, la designación de sus características, no tienen capacidad distintiva para ser marcas y su registro estará viciado de nulidad absoluta.

Encontramos aquí una marcada diferencia con la Ley española, la cual sí contempla la posibilidad de que designaciones inicialmente descriptivas, logren su convalidación por el proceso de distintividad que adquieren en su utilización comercial. En sentido opuesto, la nulidad considerada así por la Ley argentina, es coincidente con la regulación mexicana, que en ningún caso considera la posibilidad de convalidar el registro de una marca que en principio debió ser negada.

De acuerdo a Otamendi, (39) para que corresponda tal nulidad absoluta la misma debería ser manifiesta, evidente, fehaciente, poseyendo la palabra o signo registrado como marca una relación directa con el producto cubierto, puesto que, de no ser así, la marca puede ser registrable.

(39) *Ibidem*, p. 10

Puede suceder, sin embargo, que ciertos signos de una gran debilidad desde el punto de vista marcario por su escaso poder distintivo, y que pudieron haber sido justamente denegados, fueron registrados. Estos signos fueron luego intensamente utilizados adquiriendo así ese poder distintivo con el tiempo. Por eso la marca adquiere lo que en los Estados Unidos se denomina el "secondary meaning", el significado secundario que es el que adquieren como marcas distintivas de un producto. En estos casos, de gran excepción por cierto, estas marcas recuperan su plena validez, pero esto no las salva de la debilidad que toda marca evocativa tiene.

Dentro de este mismo supuesto de marcas que deben ser consideradas nulas por vicios inherentes al signo distintivo, se encuentra también el de aquellas que coinciden con el nombre de una persona y han sido registradas sin su autorización o la de sus herederos.

Esa misma hipótesis la encontramos en la Ley mexicana, considerándose también como nulidad absoluta que solo sería subsanable a través de la obtención del consentimiento omitido en el proceso de registro.

De conformidad a la Ley argentina, caso que por cierto suponemos es el que en mayor medida se presenta en el mundo entero, es el de la nulidad derivada de registrar marcas cuando existen antecedentes que no fueron debidamente considerados. Dos marcas que puedan dar lugar a confusión no pueden coexistir. Así como existen en el trámite de registro etapas que tienden a preservar la exclusividad, existe la posibilidad de anular una marca confundible con otra anterior ya registrada o solicitada.

Cabe mencionar, en relación a este supuesto de la Ley argentina, que en dicho país prevalece aun el sistema de oposición como fórmula de preservación de los derechos exclusivos que confiere el registro de la marca.

En el sistema mexicano de propiedad industrial, rige el sistema consistente en que de oficio la autoridad, cuando le es planteada una nueva solicitud de registro para una marca, estudia los antecedentes existentes, los valora, y en caso de que considere que existe posibilidad de confusión entre la marca registrada y la que se propone a registro, cita al solicitante dichos antecedentes para que este manifieste lo que a su interés convenga.

Por lo tanto, en el sistema legal mexicano de marcas, el titular del registro que se puede llegar a ver afectado por la concesión de

una solicitud, no tiene acción para oponerse, de manera previa al otorgamiento, y sus acciones se ven reducidas a intentar la nulidad del registro que considera indebidamente otorgado.

En el sistema de oposición, en cambio, es el propio titular del registro afectado quien tiene la carga de impedir, a través de la argumentación procedente, la concesión de una solicitud de marca que pueda ser confundible con la suya.

El primero de los supuestos, es decir, el de la cita oficial de antecedentes por parte de la autoridad, tiene el inconveniente de que suelen otorgarse gran cantidad de marcas por diferencia de apreciación o fallas en el sistema de detección de antecedentes, lo que da lugar a que el titular de la marca indebidamente otorgada inicie la explotación comercial de la misma, con la inversión propia de su promoción publicitaria, sobre bases de absoluta incertidumbre jurídica. Por su parte, el titular original se ve gravemente afectado en la exclusividad de que goza, por virtud de la coexistencia de su marca con otra marca registrada muy similar o idéntica.

En el sistema de oposición, la crítica que generalmente se formula, se basa en la circunstancia de que no siempre los titulares de marcas registradas cuentan con el tiempo y los medios necesarios para mantener una vigilancia estrecha y permanente de la publicación

que se hace, para fines de oposición, de las nuevas solicitudes de marca. Ello redundante constantemente, en que marcas idénticas o muy similares a otras previamente registradas, sean concedidas, lo que no priva al titular, de acuerdo a la comentada Ley argentina, de intentar posteriormente su nulificación.

En este punto, una vez que hemos mencionado los sistemas imperantes en materia de concesión de marcas, coincido con los autores que encuentran en la combinación de ambos sistemas la solución mas segura y adecuada, a pesar del incremento notable que sufren los tiempos de tramitación de las nuevas solicitudes de registro de marca.

En opinión de Otamendi, por otra parte, la posibilidad de pedir la nulidad de una marca indebidamente otorgada, desaparece cuando el registro de la marca anterior desaparece por extinción o caducidad, ya que ello elimina cualquier circunstancia que podía afectar la validez del segundo registro.

En relación a este criterio, la Ley mexicana es completamente omisa, aunque en mi opinión debe prevalecer la aplicación del principio de que el registro de la marca es nulo por haber sido concedido en contravención a las disposiciones de la propia ley,

siendo que el ordenamiento preve la no registrabilidad de una marca cuando existen otras iguales o similares.

Por lo tanto, la perdida del registro original no convalidaría al que fue indebidamente otorgado, y el interés jurídico del primer titular podría verse reivindicado a través de la promoción de una nueva solicitud para la misma marca, que justifique su interés jurídico, independientemente del que derive del uso ininterrumpido de la marca.

Como en todos los sistemas jurídicos que regulan las marcas en el mundo, la nulidad derivada de la imposibilidad de coexistencia de marcas iguales o similares, para los mismos productos o servicios, es la causal por excelencia, ya que este principio constituye la piedra angular de la exclusividad jurídica que se concede al titular de un signo distintivo.

En el caso de Argentina, el maestro Otamendi cita un interesante caso de aplicación de este principio, relatando que hace mas de cuarenta años una persona solicito el registro de la marca Lucky Strike, reproduciendo exactamente las formas y colores del conocido paquete de cigarillos, para distinguir perfumes. El juez federal en fallo confirmado por la cámara, estableció que no queda duda de que el publico consumidor interpretaría que ambos productos, cigarillos y

perfumes provienen del mismo origen y es lógico suponer que si la marca acreditada mediante esfuerzos económicos tiene aceptación pública, de concederse idéntica marca para perfumes, poco o nada le costara acreditarla a su titular, ya que se beneficiaría con el esfuerzo privado de la existente, implicando la figura jurídica del enriquecimiento sin causa y en el presente caso a costa de otro.

Otro caso de similares características es citado por el mismo autor, consistente en la determinación de la nulidad del registro de la marca Christian Dior registrada para "canceles de baño", clase en que la conocida firma francesa no tenía registro alguno, ni había usado la marca para esos productos. Sin embargo, la nulidad se decreto habiéndose comprobado la intención de inducir a engaño al público consumidor recurriendo a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora.

Aún y cuando en el sistema legal mexicano de marcas encontramos un principio coincidente, consistente en que se reputa nula una marca concedida cuando existe otra previamente registrada igual o similar, estando ambas destinadas a productos o servicios idénticos o parecidos, la realidad es que en la práctica el principio se contrae a la consideración de si la superposición de productos o servicios se da en la misma clase.

Es decir, si la marca indebidamente registrada, aun y cuando ampare productos similares se encuentra cubriendo una clase distinta de aquella que ampara la marca que se siente agredida, en prácticamente la totalidad de casos la resolución administrativa será en el sentido de que la confusión de marcas no se presenta, por estar estas destinadas a productos ubicados en clases diferentes.

Sin embargo, tal como ha quedado demostrado con los casos que hemos citado de la legislación argentina, la asociación de ideas que se produce en la mente del consumidor en el momento en que una marca de cierto prestigio o difusión es trasladada a un producto o servicio similar al original, es evidente que se evoque una relación directa de causalidad entre ambos productos, en detrimento del titular de la marca autentica

Ubiquemonos en un caso tan simple, como el de las clases 29 y 30 de la clasificación internacional - misma que se observa en nuestro país desde el año de 1989 -, las cuales amparan diversos productos alimenticios, que aunque en su elaboración e ingredientes pueden establecerse diferencias, en su canal de comercialización y destino son convergentes. Es evidente que si una persona conoce una marca "Ybarra" para "atún", supondrá sin lugar a dudas, si encuentra una "mostaza" posteriormente en el mercado, que se trata de un producto elaborado por el mismo fabricante, y que responde a la misma calidad del primer producto.

En tales casos, en mi opinión, se justifica indiscutiblemente que se decrete la nulidad del registro de la segunda, ya que aun y cuando ambas marcas estén destinadas a productos ubicados en clases diferentes, el supuesto legal de que se trata de marcas idénticas destinadas a productos similares, concluye en la imposibilidad de que ambas compartan un mismo mercado.

En este orden de ideas, y coincidiendo en ello con algunos autores mexicanos, la clasificación de productos y servicios debe únicamente ser tomada como el patrón que administrativamente simplifica la concesión registral, pero no como un grupo de fronteras insalvables en materia de confusión de marcas.

4.1.2.3. VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO

Establece Otamendi que son varios los errores o defectos en que puede incurrirse en el trámite de registro de una marca, no siendo siempre la gravedad del mismo tipo y, por ende, en algunos casos, se esta frente a nulidades absolutas y en otros frente a nulidades relativas. Dicho autor considera que los defectos graves son la falta de publicación de la solicitud que abre el camino de la oposición, la publicación de una marca distinta de la concedida, los

errores relativos a la fecha de presentación y el error en la fecha de publicación, y también el error en el nombre por aparecer un titular diferente del que realmente es, aunque leves errores en su escritura no viciarían de nulidad a la marca.

La concesión de la marca sin haberse retirado oposiciones pendientes, sin que se hubiera realizado la búsqueda de antecedentes o realizados estos no se hubiera permitido al solicitante efectuar los alegatos respectivos, también vicia de nulidad la marca. Así mismo, se estiman nulas aquellas marcas que hubieran sido concedidas por error, cuando en realidad la resolución correspondiente debió ser otra, como la de negatoria, o cuando dicha marca había sido previamente abandonada por el solicitante.

En general, nuestra legislación sigue la misma tendencia que la argentina en este punto, ya que de acuerdo a la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, muchas de las causales de nulidad antes existentes han sido substituidas por hipótesis que flexibilizan la sanción legal derivada de fallas u omisiones en el registro de manera que contemplan como convalidable cualquier error que no sea de carácter esencial.

4.1.2.4. PIRATERIA DE MARCAS

Este es uno de los supuestos de nulidad que presenta mayor contraste con la legislación mexicana y de otros países, por el alto grado de discrecionalidad que admite su aplicación.

De acuerdo a la legislación argentina, es el caso de quien se apodera, a través del registro, de marcas de terceras personas; dicha norma, recogida por la ley argentina de marcas, es producto de una vieja y constante jurisprudencia que consideraba a estos actos de usurpación como actos ilícitos, y los consideraba como afectados de nulidad absoluta.

Generalmente, nos dice Otamendi, estos actos de piratería se han dado en relación a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de Argentina de un cierto prestigio y notoriedad.

Bajo estos supuestos, debe suponerse siempre la presencia de mala fe al aceptarse que el titular del registro conoció o debió conocer que la marca pertenecía a un tercero, lo que se puede presuponer por tratarse de un comerciante dedicado al mismo giro.

La mala fe no se presume, sino que es algo cierto, cuando el que registro la marca conocía la marca en cuestión o mantenía una

relación estrecha con su titular, sea por una relación de negocios, de socio, laboral o familiar.

Este amplísimo supuesto de la legislación argentina, lo encontramos concretado en diversas hipótesis del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pero desde luego no existe en nuestra reglamentación una causal coincidente. Existe un supuesto para nulificar registros de marca cuando se trata de marcas notoriamente conocidas, otro supuesto para invocar la nulidad de aquellas marcas en que el distribuidor, aprovechándose de su posición privilegiada, registra en su favor la marca de los productos, y una causal mas para quien registre en su favor una marca que previamente había sido usada en el comercio.

En todos estos supuestos encontramos como común denominador el hecho de combatir la usurpación ilegal de una marca, en detrimento de su legítimo propietario, reconociéndole a este su derecho a reivindicarla.

Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que la hipótesis que contempla la legislación de la materia en Argentina, dentro de la amplitud de su marco, ofrece la expectativa de que cualquier persona que se sienta despojada de una marca de su patrimonio tenga una vía para reclamarla, aunque desde luego, el punto parezca establecer un

punte indisoluble con la raigambre civilista de las teorías de la propiedad, que en una época han sido ampliamente combatidas como rectoras del sistema de mundial de propiedad industrial.

El último de los supuestos que contempla la Ley argentina en materia de nulidad de marcas, es la llamada "de fines especulativos". Para la exposición recurriremos a la tratadista Ursula Wittenzellner, (40) quien en su libro "Derecho de Marcas en Argentina", expone que esta es una nueva causal de nulidad incorporada a la reglamentación de marcas a su país recientemente, consistente en considerar que son nulas las marcas registradas, con el único propósito de lucrar con la comercialización de los derechos de las marcas, cual si se tratase de mercancías.

Esta norma se creo, nos explica la autora, sobre la base de la jurisprudencia desarrollada como resultado de múltiples fallos, por los que se establecía que los registros que servían a fines claramente especulativos no podían fundamentar derechos eficaces.

Consecuentemente, la nueva ley busca reprimir el comercio de marcas a través de dos barreras. La primera exige del titular interés legítimo para obtener el registro (calidad de comerciante); la segunda considera nulas las marcas que hubieran sido registradas por un comerciante habitual de marcas con fines especulativos.

(40) WITTENZELLNER URSULA, "Derecho de Marcas en Argentina, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 32

Una interesante observación que realiza Ursula Wittenzellner(41) en su obra, es la relativa a las consecuencias de la nulidad, respecto de lo cual establece que se aprecia en la Ley argentina una distinción entre la nulidad absoluta y la relativa, estableciéndose la regla general de que en caso de duda sobre la procedencia de cualquiera de ambas debe optarse por la nulidad absoluta.

De acuerdo a la jurisprudencia fueron nulos, por ejemplo, los registros de marcas que por estar conformados por palabras extranjeras eran evidentemente contrarios a la Ley. Por otro lado, la jurisprudencia vio una causal de nulidad relativa en la utilización del signo de la Cruz Roja, por considerar que el registro era convalidable a través de la adición de otros elementos que la diferenciaban totalmente del símbolo universal de dicha institución.

4.1.3. EL CASO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

En el análisis de la normativa norteamericana, es necesario considerar que la misma queda sujeta a los mismos lineamientos y principios que el conjunto legal de ese país. Al respecto es importante recordar que el sistema anglosajón de derecho se inspira en fundamentos diversos de aquellos que, como nuestro país, como nuestro país se apegan a la tradición romanista.

(41) *Ibidem*, p. 33

Las bases del derecho anglosajón consisten, básicamente, en la creación permanente de los criterios legales a través de las decisiones cotidianas de los jueces y tribunales. Decisiones que adquieren el carácter de general, y que establecen el antecedente para considerar bajo la misma pauta la aplicación de una norma en el caso concreto subsecuente.

De acuerdo a las características que Mario Losaño refiere en su obra "Los grandes sistemas jurídicos", el sistema anglosajón se caracteriza por ser un derecho que se constituye básicamente por las decisiones judiciales. Las fuentes del Derecho anglosajón son, en orden de creciente importancia, la costumbre, la ley y los precedentes judiciales.

Las ventajas y los defectos que este autor reconoce al derecho anglosajón los resume en la consideración de que es mayor su posibilidad de adaptarse al caso concreto que en los sistemas jurídicos de normas generales y abstractas, pero al mismo tiempo los precedentes tienden a formar una selva extensa y difusa.

En materia de propiedad industrial, el sistema anglosajón adquiere una especial dimensión, que le esta dada por ser el país que

cualitativa y cuantitativamente representa la mayor producción mundial.

El número de asuntos sometidos a los tribunales norteamericanos mes con mes, y la vanguardia que los planteamientos correspondientes aparejan, da lugar a que las resoluciones dictadas en ese país y los criterios que de las mismas derivan, atraigan la atención de los estudiosos de la propiedad industrial en el mundo entero.

A diferencia de las legislaciones previamente analizadas, en el caso de la norteamericana debemos establecer que los criterios contenidos en su "Trademark Act" son cambiantes, de acuerdo a las soluciones cotidianas de carácter judicial.

Sobre estas bases, realizaremos la revisión relativa a la nulidad de marcas registradas en Estados Unidos y las formas conexas de pérdida del derecho.

Una primera consideración de enorme relevancia en el tema, es el punto relativo a que la única forma de adquirir el derecho conforme a la ley americana, es a través del uso del signo distintivo, y sólo en una instancia posterior, una vez que este se ha iniciado, se procede a la obtención del registro.

La sección catorce de la "Trademark Act" de 1946, y sus enmiendas de noviembre de 1989, establece que una petición para la cancelación de un registro de marca (el termino "cancelación" en la ley americana es empleado como equivalente de "nulidad"), puede, previo pago de los derechos correspondientes, ser presentada por cualquier persona que se considere perjudicada por la concesión de una marca dentro de la sección del registro principal, bajo las bases siguientes:

a) Dentro de los cinco años siguientes a la fecha del registro de la marca;

b) Dentro de cualquier tiempo, si la marca registrada se convierte en un nombre genérico para los productos o servicios distinguidos, o una de las partes de esa designación, o si ha sido abandonada, o si el registro fue obtenido de manera fraudulenta o en términos generales de manera contraria a la Ley. Sin embargo, si la marca registrada se convierte en la designación genérica de solo algunos de los productos o servicios para los que se encuentra registrada, una solicitud para cancelar el registro solamente puede comprender específicamente a esos productos o servicios;

c) En cualquier tiempo si la marca fue registrada sin cumplir con la obligación de su publicación previa. Recordemos, que la legislación norteamericana utiliza también el sistema de oposición

para la confrontación de los antecedentes registrales, es decir, que la solicitud que pretenda obtener su registro debe ser publicada para que quien se sienta perjudicado por la posible concesión, pueda oponerse antes de que esta se produzca.

d) En cualquier tiempo cuando el registro de la marca se obtenga sobre las bases de que el registrante no tiene el control, o no esta en posibilidad de ejercer el control sobre el uso de dicha marca, o permita el uso de la marca para cualesquiera otros fines que no sean los permitidos por el registro.

e) La Comisión Federal de Marcas puede solicitar la cancelación de un registro sobre las bases antes enunciadas, sin la necesidad de tener que cubrir los derechos correspondientes.

Este último párrafo muestra una coincidencia con la regulación mexicana, que establece la posibilidad de que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico inicie de oficio, cuando el caso lo amerite, el procedimiento de nulidad o caducidad contra cualquier registro.

Como un apéndice de la "Trademark Act", que hace las veces de la función reglamentaria que conocemos en nuestro sistema, se establecen una serie de reglas de carácter práctico, resultado de la aplicación de la ley a casos concretos que permiten detallar los criterios de cancelación que hemos mencionado.

Dentro de las reglas relativas al procedimiento de cancelación que establece el capítulo de reglas de la práctica en casos de marcas, se establece que dicho procedimiento debe ser iniciado de manera simultánea al pago de derechos correspondiente, lo cual equivale exactamente a lo que sucede en el caso de la legislación mexicana, en donde, de manera conjunta a la presentación de la demanda de nulidad en contra de un registro de marca, es necesario exhibir el pago de derechos por la cantidad que la Ley Federal de Derechos tarifa establece.

Cualquier entidad que conforme a la legislación norteamericana considere que es o puede ser perjudicada por un registro de marca, puede interponer una solicitud dirigida al Tribunal de Marcas y Apelaciones, solicitando la cancelación del registro, de manera total o parcial. Una vez más encontramos que la institución de la nulidad parcial o total de un registro de marca, a diferencia de la legislación mexicana, es procedente.

La solicitud necesita ser firmada por el solicitante o por un representante autorizado del mismo, examinándose de oficio el que la interposición de la misma sea en tiempo, a diferencia de la ley mexicana que lo establece como materia de excepción.

Aunque las reglas de la práctica norteamericana de marcas no lo especifican, por la redacción empleada se interpreta que cuando una empresa o individuo intenta una solicitud de cancelación en contra de un registro, debe simultáneamente proceder en contra de todos aquellos registros que considera le afectan, es decir, se establece la acumulación de acciones.

Este es un punto del procedimiento que es importante considerar en comparación al procedimiento establecido para los mismos efectos en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de nuestro país, en donde no se establece la acumulación de acciones, pudiendo el promovente ejercitarlas de manera aislada y desfasada. En este sentido habría que atender al hecho de que la acumulación de acciones encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, por cuanto se exige que procesalmente se de a litigios coincidentes un mismo tratamiento que asegure un mismo resultado, y que dilucide la situación jurídica de las partes de manera definitiva.

El hecho de poder ejercitar las acciones sobre una misma causa o conexas de manera aislada, dando lugar a procedimientos diferentes, es una practica socorrida en nuestro medio, por ofrecer al actor la gran ventaja de poder diseñar las demandas subsecuentes sobre la base de conocer los argumentos opuestos por el demandado en la primera contestación.

De hecho, en una práctica viciada, cuando existen diversos registros a los que se pretende atacar por nulidad, suele enderezarse la primera acción contra alguno de los registros de defensa o secundarios, reservándose la acción contra el registro principal o básico para el momento en que ya sean del conocimiento del actor las excepciones hechas valer por el titular del registro sujeto al procedimiento.

Otra de las reglas que la práctica norteamericana establece, es la consistente en que si personas o empresas promueven de manera conjunta como solicitantes de la nulidad, cada una deberá pagar derechos en forma independiente por cada clase en que la nulidad se intente. Lo interesante del planteamiento estriba no en el hecho de la formula para el pago de los derechos, que no es sino un dispositivo administrativo, sino en la posibilidad que ofrece la legislación norteamericana de concurrir de manera conjunta a la promoción de una nulidad registral, sin fusión de personalidades.

De acuerdo a las reglas del derecho mexicano en este sentido, que desde luego alcanzan a los procedimientos administrativos que contempla la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha promoción conjunta o mancomunada no es procedente, ya que el

ejercicio de las acciones es atribuir a cada promovente en particular.

En cuanto al contenido de la solicitud de cancelación, las reglas prácticas norteamericanas establecen que esta debe exponer brevemente el planteamiento que muestre las razones de la demanda y la forma en que el registro atacado afecta al promovente, determinando las bases legales de la cancelación y señalando el nombre y la dirección del propietario actual del registro. Debe acompañarse una copia de la solicitud con la exhibición de los anexos.

Cuando una solicitud de cancelación ha sido adecuadamente formulada, el oficio de notificación debe ser preparado por la Oficina de Marcas y Apelaciones, identificando al titular y el número de procedimientos y registros involucrados, determinando el tiempo para la contestación. Este aspecto refleja una diferencia sustancial con la ley mexicana, la cual establece de manera radical la necesidad de interponer una acción por cada registro que se pretenda nulificar.

En cuanto al término que la ley norteamericana establece para la contestación, se menciona que debe ser un periodo no menor de treinta días, el cual resulta prácticamente coincidente con nuestra

legislación. Adicionalmente, las reglas norteamericanas establecen la obligación de remitir al demandado copia de la demanda, copia de la autorización del abogado contrario, y de los anexos de la demanda.

Como una regla general de procedimiento, las reglas de la práctica norteamericana establecen que salvo prohibición específica, el procedimiento y la práctica de los procedimientos entre las partes deben ser gobernados por las Reglas Federales del Procedimiento Civil.

En este aspecto resulta totalmente coincidente tal supletoriedad con nuestro sistema, ya que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que en todo lo no previsto por dicho ordenamiento respecto de los procedimientos administrativos por ella regulados, debe estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En general, las provisiones de las reglas federales de los procedimientos civiles relativas y aplicables a los procedimientos de cancelación de registros deben ser tramitadas ante el distrito judicial donde la persona demandada normalmente trabaja o tiene su domicilio, o en caso de que la acción este basada en una reclamación por un acuerdo previo, en el distrito que las partes hayan estipulado. En el caso de que el domicilio de la persona sea en un

país extranjero, dicho procedimiento debe seguirse en la demarcación de quien este designado como su representante en los Estados Unidos.

A diferencia de la legislación mexicana, las reglas federales de los procedimientos civiles en los Estados Unidos establecen, en cuanto a la prueba testimonial, la procedencia de esta a través de la exhibición del interrogatorio y las respuestas presentadas por el testigo en el desahogo particular de la prueba por parte de quien la presenta, debiendo el testigo concurrir únicamente a desahogar las repreguntas formuladas por la contraria, lo que permite un ahorro sustancial de tiempo.

CAPITULO 5

CONCLUSIONES

I. Pocas teorías ofrecen tantos problemas como la teoría de las nulidades en el derecho administrativo. El desarrollo inusitado del derecho administrativo moderno, con la complejidad creciente de intereses, derechos institucionales y situaciones frente a los derechos privados, han originado el predominio del interés público sobre el interés privado. En este contexto, las nulidades aparecen como la más importante de las sanciones para mantener el principio de legalidad en contra de los actos administrativos irregulares y destinados a la defensa del interés general; el control de la legalidad se estima como la finalidad esencial del estado de derecho.

II. Los principios que nutren a la teoría de la nulidad del acto administrativo, se proyectan en todos los casos en el tratamiento de las nulidades de los registros de marca. Uno de los aspectos que merece especial atención, es la consideración de la caducidad de una concesión por un acto omitido por el concesionario, existiendo una irregularidad en el motivo siendo injustificable su subsistencia; este principio, trasladado al régimen de la propiedad industrial, se traduce en la pérdida de a un registro de marca por no comprobar el uso del signo distintivo amparado, ya que no existe justificación en

mantener el derecho exclusivo en favor de una persona, que mantiene ociosa esa prerrogativa. Esta constante, la encontramos incluida en las diversas legislaciones analizadas.

III. La redacción de la fracción I del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial La diferencia que la actual redacción de la fracción I del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en contraposición al supuesto equivalente en la Ley de Invenciones y Marcas es radical, toda vez que la hipótesis a que hacemos referencia establecía que el registro de una marca se consideraba nulo cuando hubiera sido otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas o de la vigente en la época de su registro. De acuerdo a la actual redacción se considera que un registro es nulo, única y exclusivamente cuando el mismo hubiere sido otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro, entendiéndose por tal la concesión en violación a lo dispuesto por el precepto que determina la no registrabilidad como marca, de ciertos signos distintivos, lo que repercute en limitar considerablemente los casos en que es procedente plantear la nulidad de un registro de marca, incrementándose la seguridad jurídica de los legítimos titulares.

IV. La nueva redacción de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, propicia una

tutela relevante para los titulares de registros de marca en nuestro país. La adición que la actual legislación realiza al supuesto mencionado, en el sentido de que un registro concedido en base a datos falsos o inexactos es nulo, únicamente cuando dichos datos sean de carácter esencial, representa un avance sustantivo en la protección de registros marcarios. Y la calificación de esencial, desde nuestra óptica, únicamente puede obedecer a establecer una relación de incongruencia entre la información y la realidad. Es decir, en hacer aparecer como verdadero algo que no lo es. En estricto sentido tales datos pudieran ser, únicamente, los relativos a la fecha de primer uso de la marca en cuestión, a la prioridad reclamada o a la identidad o existencia del solicitante.

V. Lamentablemente, la causal de nulidad que comprende la fracción V del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es una reproducción literal del que incluía la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y en el mismo no se corrige la falla consistente en que en dicha causal se preve la nulidad en los casos en que exista una marca previamente registrada, pero no aquellos casos en que exista una solicitud en trámite con una mejor fecha legal. Como es bien sabido, en materia de marcas rige el principio, en cuanto a la tramitación de los registros, de que las solicitudes deben ser resueltas de acuerdo a su prelación, esto es, debe atenderse al principio de que "primero en tiempo, primero en derecho".

VI. En el caso de México, una denominación que fue concedida como marca a la luz del concepto de descriptividad que en ese momento se encontraba vigente, es vulnerable al ataque que un tercero pueda enderezar en su contra en cualquier tiempo, sin importar la difusión que dicho signo distintivo pudiese haber alcanzado en el ámbito comercial. Sobre este particular, uno de los aspectos en que la legislación española en materia de nulidad de marcas resulta muy ilustrativo, es el caso de excepción consistente en la convalidación de un registro de marca viciado de origen, a través de su utilización comercial. Es un hecho indiscutible que una marca que en un determinado momento pudo haber sido considerada descriptiva a la luz de una legislación, cualquiera, por su empleo distinguiendo un servicio o un producto, una distintividad absoluta respecto de signos competidores.

VII. Otra de las peculiaridades del sistema español en materia de nulidades de marcas, es el que establece que si el registro de la marca es declarado nulo, tan solo con respecto a una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, la cancelación comprenderá, únicamente, estos productos o servicios. Este es otro de los casos en que se observa una sustancial diferencia en comparación a nuestro sistema, en el que una vez decretada la nulidad de un registro, esta se entiende extendible al conjunto del signo distintivo, y a la totalidad de productos o servicios considerados en la solicitud de registro. Esto desde luego redundaría en

un resultado injustificado, ya que suele involucrarse en una nulidad a productos o servicios que no tienen conexión alguna con el origen de la misma. Esta misma disposición relativa a la nulidad parcial, se encuentra también prevista en la legislación norteamericana y argentina de la materia.

VIII. La Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no esclarece ni resuelve el punto relativo a los efectos que es posible asignar a la declaración de nulidad de un registro de marca. Consecuentemente, es necesario recurrir a los principios generales del derecho civil, para determinar cuales son los efectos que positivamente se deben atribuir a la declaración de nulidad de un registro de marca, con la consabida objeción de trasladar la figura de la nulidad de la materia civil a la administrativa. Es muy usual en nuestro sistema, que se considere que la explotación que se realiza de una marca, al amparo del registro obtenido para la misma, es procedente y legal, no produciendo la nulidad el efecto de retrotraerse hasta el momento del origen de la misma. La legislación española a este respecto resulta muy ilustrativa, ya que se determina, de manera precisa, el alcance de la nulidad de un registro de marca, determinando que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue valido, considerandose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos por la propia legislación, derivados del otorgamiento del registro, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. De acuerdo a este precepto de la legislación española, ante la evidencia

de mala fe en la obtención de un registro, la reclamación de daños y perjuicios derivados del uso ilegal de una marca, sería procedente, inclusive, por el tiempo en que la explotación se realizó respaldándose en un registro indebido.

IX. Otro de los supuestos que contempla la ley española en materia de nulidad de marcas, que en mi opinión debía considerarse en cualquier legislación de propiedad industrial, es el de aquellos casos de licencias en que la marca que es su objeto, es declarada nula, centrandose la solución en que el contrato se ajuste a las condiciones de la resolución correspondiente, contemplando la devolución de sumas pagadas indebidamente, de manera que se restituya al licenciatarío de la marca.

X. El supuesto que contempla la legislación española en el sentido de que no procede la cancelación de una marca cuando existan embargos inscritos en el registro de marcas, deja de relieve el reconocimiento que el valor de una marca representa comercialmente, al establecerse, expresamente, la posibilidad de trabar embargo sobre una marca, como forma de aseguramiento de créditos. En nuestro sistema legal, esta posibilidad existe como consecuencia de trabar embargo sobre el conjunto de la negociación mercantil, pero la falta de regulación expresa repercute en que el titular de la marca pueda ceder los derechos derivados del registro, sin atender a la garantía constituida previamente en favor del acreedor.

XI. En el sistema legal mexicano de marcas, el titular del registro que se puede llegar a ver afectado por la concesión de una solicitud, no tiene acción para oponerse, de manera previa al otorgamiento, y sus acciones se ven reducidas a intentar la nulidad del registro que considera indebidamente otorgado, a diferencia del sistema de oposición. En relación a este tema, coincido con los autores que encuentran en la combinación de ambos sistemas la solución más segura y adecuada, a pesar del incremento notable que sufren los tiempos de tramitación de las nuevas solicitudes de registro de marca.

XII. Es concluyente la opinión del tratadista argentino Otamendi en cuanto a que la posibilidad de pedir la nulidad de una marca indebidamente otorgada, desaparece cuando el registro de la marca anterior desaparece por extinción o caducidad, ya que ello elimina cualquier circunstancia que podía afectar la validez del segundo registro. En relación a este criterio, la Ley mexicana es completamente omisa, aunque en mi opinión debe prevalecer la aplicación del principio de que el registro de la marca es nulo por haber sido concedido en contravención a las disposiciones de la propia ley, siendo que el ordenamiento preve la no registrabilidad de una marca cuando existen otras iguales o similares.

XIII. Como en todos los sistemas jurídicos que regulan las marcas en el mundo, la nulidad derivada de la imposibilidad de coexistencia de marcas iguales o similares, para los mismos productos o servicios, es la causal por excelencia, ya que este principio constituye la piedra angular de la exclusividad jurídica que se concede al titular de un signo distintivo.

XIV. En el sistema legal mexicano de marcas, encontramos el principio consistente en que se reputa nula una marca concedida cuando existe otra previamente registrada igual o similar, estando ambas destinadas a productos o servicios idénticos o parecidos, la realidad es que en la práctica el principio se contrae a la consideración de si la superposición de productos o servicios se da en la misma clase. Si la marca indebidamente registrada, aún y cuando ampare productos similares se encuentra cubriendo una clase distinta de aquella que ampara la marca que se siente agredida, en prácticamente la totalidad de casos la resolución administrativa será en el sentido de que la confusión de marcas no se presenta, por estar estas destinadas a productos ubicados en clases diferentes. En este orden de ideas, y coincidiendo en ello con algunos autores mexicanos, la clasificación de productos y servicios debe únicamente ser tomada como el patrón que administrativamente simplifica la concesión registral, pero no como un grupo de fronteras insalvables en materia de confusión de marcas.

XV. La legislación Argentina en materia de marcas, preve el interesante caso de nulidad derivada de la apropiación de la marca, en casos de competencia desleal, supuesto que por su amplitud, no es coincidente con las hipótesis específicas de la legislación mexicana. No puede dejar de reconocerse que la hipótesis que contempla la legislación de la materia en Argentina, dentro de la amplitud de su marco, ofrece la expectativa de que cualquier persona que se sienta despojada de una marca de su patrimonio tenga una vía para reclamarla, aunque desde luego, el punto parezca establecer un puente indisoluble con la tradición civilista de las teorías de la propiedad, que en una época han sido ampliamente combatidas como rectoras del sistema mundial de propiedad industrial.

XVI. En general, a pesar de que la legislación producto de un sistema jurídico muy diverso al nuestro, en materia de nulidad de marcas presenta rasgos coincidentes. Lo anterior, seguramente, como resultado de la uniformidad que nutre a la materia a nivel internacional, derivada de la existencia de convenciones internacionales signadas por un abrumador número de países. No obstante, el sistema norteamericano muestra algunas peculiaridades sumamente interesantes, especialmente en el aspecto procesal, en el que se establece la obligación de acumulación de acciones, y la posibilidad de que concurren a un mismo procedimiento de nulidad marcaría diversas entidades que justifiquen su interés jurídico, casos que desde luego no se encuentran previstos en nuestra legislación.

XVII. El derecho comparado, independientemente de su jerarquía como fuente jurídica, constituye en la actualidad un recurso metodológico primordial. En todas las disciplinas jurídicas el derecho comparado ofrece esta ventaja, pero en las de connotación internacional en mayor medida. Las soluciones que otros sistemas jurídicos establecen para problemas coincidentes, son en muchas ocasiones transportables íntegramente al sistema propio.

B I B L I O G R A F I A

DE PINA, Rafael, "*Derecho Civil Mexicano*", Editorial Porrúa, S.A., novena edición, México 1978.

FRAGA, Gabino, "*Derecho Administrativo*", Editorial Porrúa, S.A., vigesimotercera edición, México, 1984

G. LOSANO, Mario, "*Los grandes sistemas jurídicos*", Editorial Debata, Madrid 1982.

GARCIA MORENO, Victor Carlos y SANCHEZ RODRIGUEZ, Epigmenio, "*Los signos marcarios extranjeros en la Ley de Invenciones y Marcas*", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año XIV, núms 27-28, enero-diciembre 1976.

GOMEZ VEGA, Bernardo, "*La vinculación de marcas mexicanas a las marcas extranjeras*", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XV, núms. 29-30, enero-diciembre 1977.

GOMEZ FRODE, Carina, "*Las marcas genéricas en el derecho intelectual y en el derecho positivo mexicano*" (tesis profesional), México, UNAM, 1986.

HINOJOSA C., José, "*Comentarios a las reformas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas en materia de marcas*", El Foro, octava época, núm. 2. 1988.

LUTZESCO, Georges, "*Teoría y Práctica de la Nulidades*", Editorial Porrúa, S.A., sexta edición, México 1985.

NARVAEZ MOREIRA, Oscar, "*De los modos de terminarse el registro de marca*", Revista de Investigaciones Jurídicas, México, Escuela Libre de Derecho, año 3, núm 3, 1979.

NAVA NEGRETE, Justo, "*Derecho de las marcas*", México, Porrúa, 1985.

NAVA NEGRETE, Justo, "*Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*", Revista Mexicana de Justicia, México, Procuraduría General de la República, núm. 4, vol. II, octubre-diciembre 1984.

RANGEL MEDINA, David, "*Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*", Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991.

SERRA ROJAS, Andrés, "*Derecho Administrativo*", Editorial Porrúa, S.A., decimotercera edición, México 1985.

WITENZELLNER, Ursula, "*Derecho de Marcas en la Argentina*", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989.

LEYES:

Código Civil para el Distrito Federal.

Ley de Invenciones y Marcas.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Ley Argentina de Marcas.

Ley Española de Propiedad Industrial.

Leham Act. 1949.