



**Universidad  
Latina**

**UNIVERSIDAD LATINA S.C.**

---

---

INCORPORADA A LA UNAM

**“ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LOS  
DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE MARCA”**

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
**LICENCIADA EN DERECHO**

PRESENTA:  
**MARÍA CRUZ GONZÁLEZ HERRERA**

ASESORA:  
**LIC. MIRIAM MUÑOZ MORALES**

MÉXICO, D.F.

2011



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

México, D.F., a 15 de Marzo de 2011.

**LIC. GUSTAVO ROBLES PRADO**  
**DIRECTOR TÉCNICO DE LA**  
**LICENCIATURA EN DERECHO**  
**P R E S E N T E.**

Por este conducto me dirijo a Usted para informarle que la alumna **MARÍA CRUZ GONZÁLEZ HERRERA**, con número de cuenta **405514687**, concluyó satisfactoriamente la investigación del trabajo de tesis profesional, que se titula "**ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LOS DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE MARCA**", la cual elaboró con el objetivo de poder sustentar el examen profesional que la acredite como Licenciada en Derecho.

El tema aludido es de actualidad y trascendencia, puesto que en él se analizan las consecuencias jurídicas de la figura tratada en la tesis, por tal motivo le otorgo mi Voto Aprobatorio, toda vez que el trabajo que presenta la sustentante reúne los requisitos de fondo y forma establecidos por la máxima casa de estudios, por tanto, no tengo objeción alguna en aprobar este trabajo, ya que cubre las expectativas de una obra digna de una tesis profesional.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier comentario presente o futuro.

**ATENTAMENTE**



**Lic. Miriam Muñoz Morales.**

**Asesora de la Tesis.**

México, D.F., a 4 de Abril de 2011.

**LIC. GUSTAVO ROBLES PRADO**  
**DIRECTOR TÉCNICO DE LA**  
**LICENCIATURA EN DERECHO**  
**P R E S E N T E.**

Por este medio me dirijo a usted para informarle que la alumna **MARÍA CRUZ GONZÁLEZ HERRERA**, con número de cuenta **405514687**, concluyó satisfactoriamente la investigación del trabajo de tesis profesional, que se titula "**ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LOS DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE MARCA**", la cual elaboró con el objetivo de poder sustentar el examen profesional que la acredite como Licenciada en Derecho.

El tema aludido es de actualidad y trascendencia, puesto que en él se analizan las consecuencias jurídicas de la figura tratada en la tesis, por tal motivo le otorgo el 2º Voto Aprobatorio, toda vez que el trabajo que presenta la sustentante reúne los requisitos de fondo y forma establecidos por la máxima casa de estudios, por tanto, no tengo objeción alguna en aprobar este trabajo, ya que cubre las expectativas de una obra digna de una tesis profesional.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier comentario presente o futuro.

**ATENTAMENTE**



**LIC. DAVID HERNÁNDEZ LÓPEZ**  
**CATEDRÁTICO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO.**

## INDICE

INTRODUCCIÓN.....	I
-------------------	---

### Capítulo I.- Parte General

1.1 Antecedentes del Derecho Intelectual e Industrial en México.....	1
1.1.1 Ley de Propiedad Industrial de 1942.....	4
1.1.2 Ley de Invenciones y Marcas de 1975 .....	5
1.1.3 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.....	6
1.1.4 Ley de la Propiedad Industrial de 1994.....	6
1.2 Primeros Convenios en materia de Propiedad Intelectual.....	7
1.2.1 Convenio de París .....	8
1.2.2 Convenio de Berna.....	12
1.2.3 Convenio de la Haya .....	14
1.2.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas .....	16
1.3 Definición de Propiedad Intelectual e Industrial.....	19
1.3.1 Marcas.....	22
1.3.1.1. Su relación con otros signos distintivos.....	23
1.3.1.2. Avisos Comerciales.....	23
1.3.1.3. Nombre Comercial .....	24
1.3.1.4. Dibujo o Modelo Industrial.....	26

### Capítulo II.- Marca

2.1 Concepto de marca .....	28
2.2 Tipos de marca.....	33
2.2.1 Nominativa.....	33
2.2.2 Innominada.....	34
2.2.3 Mixta.....	34

2.2.4 Tridimensional.....	35
2.2.5 Colectiva.....	36
2.2.6 Certificada.....	36
2.3 Clasificación Internacional de Niza.....	37
2.4 El uso como fuente del derecho a la marca .....	46
2.4.1 Tipos de uso.....	49
2.4.1.1 Uso Efectivo.....	49
2.4.1.2 Uso Real.....	50
2.4.2 Lineamientos de uso de la marca conforme a su registro.....	50
2.4.3 Licencias de uso .....	52
2.5 El registro como fuente del derecho.....	56
2.6 Marca notoria como fuente del derecho .....	56
2.7 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).....	59
2.7.1 Organización.....	62
2.7.2 Funciones.....	64
2.8 Búsqueda de anterioridades.....	66
2.9 Procedimiento para la solicitud del registro de la marca.....	69
2.9.1 Marca registrable.....	74
2.9.2 Marca no registrable.....	74
2.9.3 Derechos del titular de una marca registrada.....	76
2.9.4 Renovación.....	77
2.10 Lineamientos para la conservación del registro.....	78

### **Capítulo III.- Causas de terminación del Derecho que se otorga al registrar una marca**

3.1 Acción u omisión del titular.....	80
3.1.1 Cancelación a petición del titular.....	80
3.1.2 No solicitar la renovación.....	81

3.2 Acción por terceros o de oficio por el IMPI.....	82
3.2.1 Nulidad.....	82
3.2.2 Caducidad.....	85
3.2.3 Cancelación.....	87

#### **Capítulo IV.- Derecho Comparado**

4.1 España.....	89
4.1.1 Comparación con la legislación de México.....	96
4.2 Argentina.....	97
4.2.1 Comparación con la legislación de nuestro país.....	99
4.3 Estados Unidos .....	100
4.3.1 Comparación con la legislación de nuestro país.....	102

<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>104</b>
--------------------------	------------

<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>106</b>
--------------------------	------------

<b>ANEXOS.....</b>	<b>109</b>
--------------------	------------

## INTRODUCCIÓN

Día con día el hombre necesita satisfacer sus necesidades. Es por ello que con el tiempo ha empleado diversos recursos a fin de satisfacer sus necesidades.

Uno de los medios de los que se ha hecho valer es, su intelecto, con el cual ha desarrollado de forma clara y precisa diversas creaciones. Siendo el ser humano por naturaleza creador e inventor; con grandes capacidades para crear desde un sencillo signo hasta el más complejo procedimiento y forma de utilizarlo, es decir, lograr comercializar un producto o servicio ya sea a nivel nacional e internacional.

Actualmente, existen diversos productos así como servicios, por lo que es necesario e indispensable que cuenten con elementos que los distingan unos de otros en la comercialización.

Es por ello que tenemos originalmente la palabra “brand name” ya que “brand” deriva de un verbo que significa quemar. Siendo el primer antecedente en lo que se refiere al mercado de ganado, así como la cerámica. Mientras que en Mesopotamia y Egipto, los ladrillos y las tejas debían ser marcados con el nombre del monarca que los reinaba o con un símbolo que indicaba el proyecto al cual estaban designados. En Grecia y Roma los jarros de cerámica, tenían en su asa el nombre del país de origen.

Con el transcurso del tiempo se han desarrollado diversos avances que deben ser reconocidos y protegidos, con el objeto de tener un impulso a la



difusión de sus productos o servicios, así obtener no solo una retribución económica sino un reconocimiento y protección en el mercado nacional e internacional, por medio de registrar ante Instituto de la Propiedad Industrial, la marca o la invención obteniendo protección legal y moral.

# CAPITULO I

## PARTE GENERAL

### 1.1 Antecedentes del Derecho Intelectual e Industrial en México

Dada la trascendencia y difusión de lo que ha creado el ingenio humano, es indispensable que se protejan dichos bienes intelectuales. Siendo necesario que se registren y que conozca la persona creadora los beneficios que conlleva el realizar el registro ante el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI), a fin de proteger su creación obteniendo grandes beneficios.

Es por ello que la Propiedad Intelectual está íntimamente relacionada con el desarrollo económico de los países y no se puede concebir a un Estado poderoso y rico sin la inversión e investigación, pues finalmente, de ésta última, surgen los conocimientos para modernizar la industria e incluso agilizar los procesos productivos y la reducción de costos.

Considerando que en la época en que regía el derecho romano, no existía una figura denominada derecho de autor, en virtud de que solo se legislaban tres categorías de derechos, siendo los derechos personales, de obligaciones y reales. Solo hasta el momento en que se inventó la imprenta, se empieza a dar a conocer este tipo de derechos, dado que es la forma de plasmar los escritos y difundirlos por medio de la impresión y difusión (venta) de las obras; pero sólo si el Estado concedía el privilegio para hacerlo.

Siendo considerable que se plasmaran disposiciones legales que protegieran la propiedad intelectual. Por lo que la primera ley federal que contempla sobre propiedad intelectual se promulgó en Estados Unidos de América en 1790, como resultado de su declaración de independencia.

Fue en Francia en 1793 en donde el derecho intelectual obtiene una forma específica como derecho de propiedad, reconociendo la literaria y artística, sufriendo por el transcurso del tiempo modificaciones, ya que al formarse diversas corrientes y al estar varios especialistas de acuerdo con que se denominara derecho de propiedad, otros decían que deberían ser ubicados como derechos personales haciendo que se identifiquen como derechos reales, asimilándolo a la propiedad del derecho civil.

A lo largo del tiempo se dieron varias teorías, cuanto a su naturaleza jurídica de la propiedad Intelectual, tales son:

- *Teoría Contractual:* Que explica que el derecho intelectual tendría que emanar de un contrato tácito en donde lo realiza el autor con la sociedad, pero el beneficio lo otorga el Estado.
  
- *Teoría del Derecho Personal:* Ya que se decía que el derecho de autor era la más alta exteriorización de la personalidad.

En México no existía una legislación como tal, que regulara las cuestiones en materia de propiedad industrial e intelectual, razón por la cual, se toma como modelo el Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, este Decreto aseguraba los derechos de la propiedad, a las personas que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria. Se otorgaba un “certificado de invención”, con una duración de diez años.

Para México la reglamentación de los derechos de autor aparecía en el Capítulo 8, del Libro Segundo del Código Civil de 1870, que abarcaba la propiedad literaria, dramática y artística. La primera legislación en proteger únicamente los derechos de autor es publicada el 30 de diciembre de 1947, llamada ley federal del derecho de autor, misma que fue remplazada por la

“Nueva Ley Federal de Derechos de Autor publicada el 31 de diciembre de 1956, esta ley sufrió diversas reformas hasta llegar a la actual Ley Federal del Derecho de Autor que entró en vigor el día 25 de marzo de 1997”.<sup>1</sup>

Para México la llegada de la Propiedad Industrial apareció después de consumada la Independencia Nacional mediante la publicación de la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores el 07 de mayo de 1832, misma que protege y otorga un privilegio exclusivo a los inventores. Posteriormente se crea una nueva ley, misma que entra en vigor el 28 de noviembre de 1889 llamada Ley de Marcas de Fábrica. Para el 07 de junio de 1890 se promulga la Ley de Patentes de Privilegio, la cual protege las patentes otorgando el derecho por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más, ésta ley se basa en la ley francesa de 1844.

La Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales se expidieron el 31 de diciembre de 1942, mismas que sean aplicadas durante treinta y tres años, la Ley de marcas se caracteriza por codificar todas las disposiciones relativas a la marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal, la Ley de Patentes asigna una duración de quince años improrrogables para las patentes de invención y diez años para las patentes de modelo y los dibujos industriales.

En 1976 entra en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, quince años después, el 27 de junio de 1991, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con una estructura parecida a la ley de 1942 pero adaptada a ese entonces con la protección de los avances en tecnología y cubriendo las necesidad del hombre moderno, misma ley que se reformó mediante decreto del 13 de julio de 1994, la cual se expidió el 29 de julio del mismo año, modificando su nombre por Ley de la Propiedad Industrial.

---

<sup>1</sup> Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. Edit. Trillas. México. 2009. p 146

Propiamente los derechos de creación intelectual como parte general se encargan de estudiar tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial; marcando la diferencia ya que el derecho intelectual siempre va a proteger el intelecto del hombre, en cambio el derecho de propiedad industrial protege a los productos que se aplican en el ámbito industrial, es así como en el comercio y los servicios que tengan similitud con el producto o servicio.

### **1.1.1 Ley de Propiedad Industrial de 1942**

“El 31 de diciembre de 1942 se expide la ley de la Propiedad Industrial, esta ley fue una de las leyes con mayor duración, ya que estuvo vigente por treinta y tres años, se consideró como una reglamentación acorde con la época y la tendencia económico-política Internacional”.<sup>2</sup>

Dicha ley es la primera que contiene en un solo ordenamiento, disposiciones de patentes y marcas, en materia de patentes establecía prohibiciones y lineamientos a seguir, así como su duración por quince años improrrogables para las patentes de invención y diez años para las patentes de modelo o dibujos industriales, dentro de esta ley se hace por primera vez referencia sobre el tema a las denominaciones de origen.

Esta ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, por la codificación de las disposiciones de las patentes de invención, patentes de modelo, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y competencia desleal.

---

<sup>2</sup> Ibídem p. 190

### **1.1.2 Ley de Invenciones y Marcas de 1975**

El 30 de diciembre de 1975 se expide la Ley de Invenciones y Marcas, misma que entra en vigor el 10 de febrero de de 1976 y es reformada el 1987, siendo el Reglamento de ésta ley expedido el 04 de febrero de 1981. Abarcando Instituciones jurídicas, tales como la de Doctrina, la legislación y la jurisprudencia como elementos constitutivos de la propiedad Industrial.

En esta ley, se incorporan disposiciones aplicables al certificado de invención para inventos no patentables, señalando que el registro solo tenía una duración de diez años; se conservó lo relativo a modelos industriales, aunque se dejó de proteger las patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duración de cinco años improrrogables. También se estableció la posibilidad de iniciar el trámite de declaración de protección de la figura jurídica llamada “denominaciones de origen”.

Dentro de esta ley destaca que durante su vigencia, en materia de patentes no se podían proteger las patentes químicas y farmacéuticas, esto era una limitación que la ley reglamentaba.

En referencia a las marcas no se adopta la clasificación Internacional del Arreglo de Niza, por lo que México crea una clasificación nacional de servicios y productos, mismo que fue realizado por la Oficina de Desarrollo Tecnológico.

Este acto en materia de marcas es una de las cuestiones que hace que destaque dicha ley, que posteriormente México opta por descartar esta clasificación nacional y se adhiere a la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza como es en la actualidad.

### **1.1.3 Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991.**

Con fecha del 27 de junio de 1991 se publicó la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial; protegiéndose la inversión extranjera, teniendo un aumento a los plazos de vigencia de las patentes. Incorporándose disposiciones referentes a los modelos de utilidad, así como la protección de los secretos industriales, se establece una forma más sencilla de demostrar el uso y la explotación de una patente o una marca.

Esta nueva ley reconoce todos aquéllos avances de la tecnología, incluyendo las variedades vegetales. En cuanto a las marcas, concede un aumento al término de vigencia a diez años y permitiendo la renovación para nuevos períodos y la simplificación de la prueba de uso efectivo de las marcas.

A partir de esta legislación ya no se solicitó en una forma obligatoria la comprobación del uso de la marca, cada tres años, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Es en esta ley en donde se decide derogar la clasificación nacional y aceptar en forma de práctica, el acuerdo de Niza para la clasificación de servicios y productos. Pero para México es de una forma oficial el que se adhiera a esta clasificación de Niza hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1994.

### **1.1.4 Ley de la Propiedad Industrial 1994.**

En el año de 1991, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación el día 02 de Agosto de 1994 cambiando su nombre por el de *Ley de Propiedad Industrial*.

Adicionándose los artículos 7º Bis, 7º Bis 1, 7º Bis 2, 10 Bis, el 31, 92 fracción III, 122 Bis, 137 con el último párrafo, 143 con un último párrafo, 192 Bis, 192 Bis 1, 199 con el último párrafo, 199 Bis, 199 Bis 1. Los artículos que se derogaron fueron: 5º, 20, 41 fracción IV, 51, 65 fracción III, 118 fracción IV, 120, 132, 149.

Se adiciona la estructura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a los registros de los modelos industriales, se otorga un plazo de dos meses adicionales a los ya establecidos para subsanar los errores del examen de fondo, siendo un término total de cuatro meses para realizarlo.

En cuanto a las licencias de uso el solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción.

Desde el momento en que entra en vigor esta ley, trae consigo el que México utilice oficialmente la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza para clasificar sus productos y servicios, para que sean registrados.

## **1.2 Primeros Convenios en materia de Propiedad Intelectual e Industrial**

En México se han vivido situaciones de diversa índole; desde la conquista hasta la transformación de la antigua sociedad mexicana, así como las luchas que se han tenido que llevar a cabo para la preservación de la soberanía nacional.



Por lo anterior, el pueblo mexicano se vio en la necesidad de negociar y aliarse con otros países para lograr los diferentes objetivos que buscaban la independencia, fin de guerras, acuerdos para la entrada y salida al territorio nacional a fin de buscar un mejoramiento y avance en todos los aspectos. Es así como nacen los acuerdos, convenios y tratados de México con el mundo. Entre ellos está el Convenio de París, Convenio de Berna y Convenio de la Haya.

### **1.2.1 Convenio de París**

“Este convenio se llevó acabo el 20 de marzo de 1883, fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 02 de junio de 1911, en la Haya el 06 de noviembre de 1925, en Londres el 02 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Todos los países que se integran a este Convenio se constituyen para la protección. Este Convenio se encuentra vigente en México desde el 26 de julio de 1976”.<sup>3</sup>

Fue el primero en regular a nivel internacional la propiedad intelectual, logrando de esta forma que muchos países se unieran en una misma legislación o una serie de principios fundamentales de propiedad intelectual, pero sin olvidar que se puede legislación en cada país.

Este convenio a lo que refiere a la propiedad industrial abarca: patentes, las marcas, los dibujos industriales, modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

---

<sup>3</sup> Base de Datos de la OMPI de textos Legislativos

Este convenio estipula que cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. Dentro de este convenio se establece una prioridad en relación con las patentes y las marcas, ya que sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca, presentada ante uno de los Estados contratantes.

El solicitante podrá (un período de doce meses para las patentes de invención y para las marcas un período de seis meses), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud, lo que es benéfico porque las solicitudes posteriores tendrán prioridad, además estas solicitudes posteriores, como ya están basadas en la primera solicitud, no se verán afectadas por ningún hecho.

Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países, no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o doce meses para decidir en qué países desea la protección y así organizar los requisitos conforme a las disposiciones que ha de adoptarse a fin de obtener una protección jurídica.

En el convenio se estipulan además, algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los demás Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a).- En lo que respecta a las patentes que se han concedido en diferentes Estados contratantes para la misma invención, se consideran que

son independientes entre sí. La concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los demás Estados a conceder una patente, aunque hay que considerar que una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro.

Asimismo una solicitud de patente no podrá ser denegada e invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Un Estado contratante debe tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias a fin de evitar abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, aunque solo podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites.

Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas.

Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista, sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no baste para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o

renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b).- En relación con las marcas, las condiciones de presentación y registro que las rigen en cada Estado contratante, es por el derecho interno. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen.

Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen. Por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.

c).- En relación con los dibujos y modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

d).- En relación con los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o bien llamado registro o trámite de publicación, esto quiere decir, que para los nombres comerciales no se otorga un registro, ni se otorga un título como tal, por lo que se opta por una publicación, es decir, que en lugar de solicitar una registro se solicita una publicación comprobando el uso del nombre comercial.

e).- En relación con las indicaciones de procedencia, todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

Este convenio para la propiedad industrial es de mucha utilidad ya que establece ciertas ventajas y parámetros en cuanto a los derechos y beneficios que se pueden otorgar, así como lineamientos en las relaciones con otros Estados que son parte del convenio.

Este convenio principalmente trata de armonizar la legislación para que sea más fácil y viable el hecho que un titular de una marca logre proteger su marca con los países que se encuentran adheridos al convenio, mismos países que deberán respetar por lo que se deben establecer las mismas instituciones o reglas mínimas en cada país que conforme este convenio. En si este convenio trata de facilitar el registro de marca sus titulares.

### **1.2.2 Convenio de Berna**

“El Convenio de Berna creo la unión de Internacional para la Protección de las obras Literarias y Artísticas, el 9 de septiembre de 1886 y entra en vigor el 5 de diciembre del año siguiente, se celebró en Berna la Primera Conferencia Internacional sobre los derechos de Autores, la Convención fue modificada en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Brusela el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en París el 24 de julio de 1971 y enmendado

el 28 de septiembre de 1979”.<sup>4</sup> “En México se publica en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1968. El Texto del Convenio fue suscrito por Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Haití, Italia, Liberia Suiza y Túnez”.<sup>5</sup>

Este convenio contiene disposiciones que determinan la protección, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo, fundándose en tres principios básicos y son:

1.- *Principio del Trato Nacional*: Las obras originarias de uno de los Estados contratantes (es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales.

2.- *Principio de la Protección Automática*: Dicha protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna.

3.- *Principio de la Independencia de la protección*: Siendo la protección independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un Estado contratante prevé un plazo más largo que el mínimo prescrito por el convenio, cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen.

---

<sup>4</sup> Convenio de Berna.

<sup>5</sup> Bayloz Coroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Edit. Civitas. España. 2009. p.669.

Básicamente este convenio habla de todas aquellas obras que deben ser protegidas, ya sean obras literarias, artísticas, cinematográficas, arquitectónicas y algunas obras de arte gráficas o plásticas, así como de la obligación de protegerlas y los beneficios de dicha protección, delimitando solo para algunas obras, también la vigencia de la misma.

Por mencionar algunos derechos que se otorgan en este convenio serían los derechos de traducción, de radiodifusión y derechos conexos, así como los derechos de adaptación y arreglo.

Este convenio hace referencia únicamente a todo lo relacionado a los derechos de propiedad intelectual como son los derechos de autor, aportando toda la reglamentación necesaria para obtener los beneficios de proteger una obra del intelecto humano.

### **1.2.3 Convenio de La Haya**

Esta certificación proviene del Convenio de La Haya del 05 de octubre de 1961, también conocida como la “Convención de la Apostilla”, firmado en La Haya, Países Bajos, que suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. Entró en vigor el 24 de enero de 1965. La apostilla sólo tiene validez entre los países firmantes de este tratado, por lo que si el país donde se necesita utilizar el documento no pertenece a él, entonces será necesaria una legalización diplomática.

La apostilla de La Haya (o simplemente apostilla, también en francés: apostille) es un método simplificado de legalización de documentos a efectos

de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Físicamente consiste en una hoja que se agrega a los documentos que la autoridad competente estampa sobre una copia del documento público.

La apostilla consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público ha sido puesto por una autoridad competente. Este trámite, al igual que la autenticación (legalización), únicamente certifica que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del mismo.

Sirve para que un documento nacional sea reconocido en un país extranjero. En principio, se reconoce en aquellos países que hayan firmado un tratado internacional, conocido como la Convención de La Haya, para disminuir así los trámites necesarios para el reconocimiento de éstos en países diferentes al que fue emitido.

Por tal motivo, y conforme a este Convenio dispone que los documentos que se van a considerar públicos son:

- a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;
- b) Los documentos administrativos;
- c) Los documentos notariales y los emitidos por corredor público;
- d) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.



Sin embargo, para la convención no se aplica a los siguientes documentos:

- a) Los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;
- b) Los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.

La aportación mas importante de este convenio es la legalización de documentos y de esta forma le permite tanto a México, como a diversos países el que ciertos documentos los antes mencionados puedan tener validez oficial en diversos países sin tener un problema por presentar dichos documentos.

En materia de propiedad industrial, es muy importante el que algunos documentos cuenten con la legalización, sobre todo, para realizar el registro ya sea de nombres comerciales, dibujos o modelos industriales o marcas.

#### **1.2.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas.**

Fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, para el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), su objetivo es hacer que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sea ágil su utilización y simplificación en cuanto a los procedimientos y eliminación de los obstáculos, a fin de ser confiable para el titular y/o representante legal de la marca.

La gran mayoría de las disposiciones del TLT se relacionan con el procedimiento ante el registro de marcas, dividiéndose en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la

renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente, qué es lo que una oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el titular.

Por lo que respecta a la primera fase que es la solicitud de registro, el TLT permite exigir en una solicitud las indicaciones siguientes:

- a) Una petición, el nombre, la dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y su representante;
- b) Varias indicaciones relativas a la marca, incluyendo un cierto número de reproducciones de la marca.
- c) Los productos y servicios junto con la clasificación pertinente; y
- d) Una declaración de intención de uso de la marca.

Asimismo, cada parte contratante debe permitir que una solicitud guarde relación con productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la clasificación internacional (establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 1957).

Las exigencias de las partes contratantes no pueden ser distintas de las que les permite expresamente el TLT. De esta manera, por ejemplo, no podrá exigirse que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que desempeña determinada actividad comercial o bien, que presente pruebas de que la marca ha sido registrada en la oficina de registro de marcas de otro país.

La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con los cambios en los nombres o direcciones y los cambios en la titularidad del registro. También en este caso, los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva y todos los demás requisitos están prohibidos.

Deberá aceptarse como suficiente una petición única aun cuando el cambio se relacione con más de una solicitud o registro, incluso con centenares de ellos, siempre y cuando el titular del registro y el nuevo titular sean los mismos para todos los registros o las solicitudes en cuestión.

En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT normaliza la duración del período inicial de registro y la duración de cada renovación será en 10 años cada uno.

Además, el TLT dispone que un poder pueda relacionarse con varias solicitudes o registros del mismo titular.

Dispone que si se utilizan los formularios anexos al TLT, éstos deben aceptarse, con sujeción a la utilización del idioma aceptado por la oficina y no se podrá exigir el cumplimiento de otras formalidades.

Se prohíbe exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, excepto en el caso de renuncia de un registro.

El TLT fue adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y está abierto a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y hasta el 31 de diciembre de 1999 a cualquier otro Estado que, al 27 de octubre de 1994, fuera parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y siempre que se puedan registrar marcas en la oficina de marcas de ese Estado. Asimismo, está abierto a ciertas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Unos de los principales promotores de este Tratado son Estados Unidos, Alemania, Australia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, entre muchos otros. México no es parte del TLT, pero el objetivo principal es agilizar y acortar los tiempos en la tramitación del registro de marcas.

### **1.3 Definición de Propiedad Industrial e Intelectual.**

La propiedad intelectual guarda una estrecha relación con creaciones del ingenio humano tales como las invenciones, los dibujos y modelos industriales. Determinando las relaciones estética la apariencia de productos industriales

Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, así como la protección contra la competencia desleal.

Por lo que se analizará la diferencia pero al mismo tiempo la relación de una con la otra.

*La propiedad industrial:* “Es como la manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, certificado de invención, dibujo o modelo industrial, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente”.<sup>6</sup>

“El derecho de propiedad industrial es considerado como el privilegio de usar de forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios”.<sup>7</sup>

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial).

Siendo que *la propiedad intelectual:* “Es una propiedad que se manifiesta en forma literaria, artística e industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza y justificación”.<sup>8</sup>

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes así como los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

---

<sup>6</sup> De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Edit. Porrúa. México. 1995. p 423

<sup>7</sup> Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. Edit. McGraw-Hill. México. 1998. p 2

<sup>8</sup> De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Edit. Porrúa. México. 1995. p 423

Por derecho intelectual se entiende como “el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.<sup>9</sup>

“Los derechos de propiedad intelectual ayuda a ampliar la protección a elementos tales como las expresiones culturales no escrita y no registrada en muchos países, conocido como el folclore”.<sup>10</sup>

Conforme las obras hacen que se satisfagan los sentimientos estéticos o tengan que ver con el campo del conocimiento y la cultura en general, hacen que las reglas que las protegen integren la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

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

La propiedad intelectual se aborda generalmente en el marco de los siguientes títulos principales:

- a) Las obras literarias, artísticas y científicas; la protección de esta propiedad se rige mediante legislación relativa al derechos de autor.

---

<sup>9</sup> Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. Edit. McGraw-Will. México. 1998. p 1

<sup>10</sup> [www.wipo.int/portal/index.html.es](http://www.wipo.int/portal/index.html.es)

- b) Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión; la protección de esta propiedad se rige mediante legislación relativa a los derechos conexos al derecho de autor.
- c) La protección de las invenciones se rige mediante legislación en materia de propiedad industrial o de derechos de autor.
- d) Los dibujos y modelos industriales están protegidos por sus propias legislaciones especializadas o bien por la legislación en materia de propiedad industrial o de derechos de autor.
- e) Las marcas, marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales son protegidos mediante varias legislaciones.
- f) La protección contra la competencia desleal.

### **1.3.1 Marcas**

Es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar al actual sistema de registro y protección de marcas. "El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades".<sup>11</sup>

Las marcas tienen validez territorial, por lo que se debe solicitar el registro en cada país en el cual se quiera registrar.

---

<sup>11</sup> Ibidem

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

Para la actual Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 88 señala que la marca:

*“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”<sup>12</sup>*

#### **1.3.1.1 Su relación con otros signos distintivos.**

Existen varios signos que de igual forma pudieran llegarse a confundir como una marca, pero existen entre éstos una diferencia; que entre los signos distintivos se encuentran los avisos comerciales, nombres comerciales, dibujos o modelos industriales entre otros.

#### **1.3.1.2 Avisos Comerciales**

“El Aviso comercial es el texto del anuncio publicitario “slogan” como se ha dado a conocer al público”.<sup>13</sup> El aviso Comercial se diferencia de las marcas ya este es el medio por el cual se puede utilizar frases originales

---

<sup>12</sup> Ley de Propiedad Industrial. (2004) Porrúa. p. 21

<sup>13</sup> Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. Edit. McGraw-Will. México. 1998. p 82



mismas de las cuales los medios de comunicación se valen para hacer publicidad a las marca, es como el impulso de llamar la atención para que la sociedad compre o requiera de un servicio o un producto, identificando la marca pero al mismo tiempo el aviso comercial.

Para la Ley de la Propiedad Industrial vigente dispone en el artículo 100 lo siguiente:

*“Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”.*<sup>14</sup>

Un aviso comercial si se registra, teniendo como fundamento legal el artículo 99 de la vigente Ley de Propiedad Industrial. Un ejemplo de un aviso comercial es la famosa frase de las papas Sabritas “*a que no te puedes comer solo una*”, esta frase hace diferencia a otras marcas de papas. Es una frase distintiva de ciertos productos o servicios y esto hace que sean diferentes unos a los otros.

### **1.3.1.3. Nombre Comercial**

Es un signo distintivo que se utiliza para identificar a la empresa o a un establecimiento mercantil de una persona física o jurídica. A diferencia con las

---

<sup>14</sup> Ley de la Propiedad Industrial (2004) Edit. Porrúa. p 27.

marcas es que éstas distinguen productos y servicios, mientras que el nombre comercial siempre distinguirá los establecimientos, negocios o empresas.

La Ley de la Propiedad Industrial dispone en su artículo 105 lo siguiente

*“El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estará protegidos sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la Republica si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo”.<sup>15</sup>*

La protección de una marca se obtiene mediante un registro, a diferencia del nombre comercial, lo que te da derecho a una exclusividad no va ser el registro, sino el uso que se le dé al nombre comercial mediante el tiempo.

Para dar a conocer que se tiene un derecho sobre un nombre comercial es a través de la publicación del nombre comercial, es decir, dar a conocer a los terceros que ya se tiene un derecho de uso exclusivo sobre el nombre comercial y este derecho se obtiene principalmente por el uso. Por ejemplo seria el nombre de un restaurante, otro ejemplo sería *SEARS* o *Liverpool*, que son del mismo giro pero se diferencian por el nombre comercial.

---

<sup>15</sup> Idem.

La marca sirve para diferenciar productos o servicios y el nombre comercial tiende a proteger establecimientos mercantiles.

#### **1.3.1.4 Dibujos o Modelo Industrial**

Se considera como modelos industriales a *“toda aquella forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le de una apariencia especial”*.<sup>16</sup>

Los modelos industriales son registrables porque son pequeñas invenciones, las cuales cuentan con aplicación industrial y son novedosos, lo que quiere decir que a nivel universal no hay otro igual, deberá ser un modelo nuevo.

Como fundamento legal se encuentra estipulado en la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 31 y 32, los cuales establecen:

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

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

*Artículo 32.- Los diseños industriales comprenden a:*

*I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto*

---

<sup>16</sup> Ley de Invenciones y Marcas

*industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.*

*II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.*

Así que al registrar un modelo industrial se concederá a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de quince años improrrogables, dicho término de vigencia se estipula en el artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al término de la vigencia el registro de un modelo industrial no se puede renovar, ya que este modelo pasa a dominio público y cualquier persona lo puede utilizar, esto a diferencia de una marca, en la cual sí se puede renovar el registro.

La similitud con las marcas es que en cierto momento el modelo industrial se pudiera confundir con las marcas tridimensionales; aunque la diferencia estriba en que la marca sirve para dar a conocer un servicio o un producto y el modelo industrial para realizar alguna actividad o trabajo, otra diferencia es que los modelos industriales están compuestos por la apariencia del producto que no debe ser necesariamente distintiva y son necesariamente ornamentales por lo cual es determinado por la funcionalidad de un objeto o proceso.

Los dibujos o modelos industriales son artículos ya sean de diversos materiales y tener rasgos tridimensionales como alguna forma.

## CAPITULO II

### MARCA

#### 2.1 Concepto de Marca

La palabra marca proviene del alemán “Mark” que significa “señal dibujada, pegada, hecha a fuego en una cosa, un animal o una persona, en un esclavo para distinguirlo o saber a quién pertenece”. En castellano significa “acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla o denotar calidad. Distintivo que el comerciante pone a sus productos”. El Diccionario de la Real Academia Española lo define también como: “Derecho Político que se refiere a Provincia, Distrito Fronterizo”, por ejemplo la marca de Ancona y la Marca de Brandemburgo. Sin embargo la acepción a la cual debemos hacer referencia es a las marcas en su aspecto comercial.

Para estudiar los antecedentes de las marcas se debe cambiar el aspecto de cómo hoy en día las conocemos, pues con el transcurso de cada época su concepto y uso han cambiado. Así es que el hallazgo más antiguo del cual se tiene registro de aparición de una marca se localiza al sur de Francia en las Cuevas Lascaux en las que se encontró el dibujo de un Bisonte (los académicos han interpretado este dibujo como un signo de pertenencia), estimándose que el dibujo fue hecho aproximadamente hace 5,000 años AC.

Los egipcios hace 3,500 años A.C. dieron diversos sentidos al uso de las marcas, los artesanos orfebres diseñaban joyas con diversos motivos, por ejemplo como premio militar, para distinguir un rango o categoría entre las organizaciones políticas, para marcar sus bienes siempre con el nombre del rey en forma de firma como un consentimiento real y también dieron el sentido de procedencia de los artículos.

En Europa durante la Edad Media, los primeros artesanos que usaron marcas fueron los fabricantes de campanas y de papel, en el que contenía un sello de agua para demostrar su fabricante.

Las primeras leyes que tenían preceptos que aludían al registro de marcas fueron publicadas en Inglaterra y América, siendo el motivo principal el evitar fraudes.

La primera ley propiamente del registro de marcas fue publicada en Japón el 07 de junio de 1884, la cual tenía como finalidad proteger pastillas y ungüentos; ésta ley se promulgó un año antes de que la “Ley de Monopolio de Patentes” fuera publicada.

Las marcas de producción eran usadas como una herramienta que pertenecían a los gremios en Estados de ciudad en Europa para indicar los productos manufacturados por el gremio.

En México, durante la época cartesiana, no se tiene conocimiento de alguna legislación que contemplara lo referente a las marcas.

Siendo la primera ley denominada la *Ley de Marcas de Fábricas* publicada en 1889 la cual tenía la finalidad de proteger los productos que eran fabricados en México y así poder hacer referencia a su procedencia y que los extranjeros que no residieran en el país no podían ser titulares de los derechos marcarios, siendo su duración de los derechos sobre la marca indefinidos. La ley tipificaba el delito de falsificación como la reproducción exacta que se hacía si se usaba a los productos de la misma naturaleza.

Asimismo para proceder a la revocación se debía interponer un procedimiento civil sumario y hacía viable la titularidad de las marcas para los extranjeros que no residían en el país. El titular de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años; los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado, aunque podían ser renovados indefinidamente.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicada en 1928 fue la primera ley expedida bajo los lineamientos de la Constitución de 1917, la vigencia de los registros duraban 20 años y podían ser renovables en períodos de 10 años, la instancia era el Departamento de la Propiedad Industrial.

Ley de la Propiedad Industrial publicada en 1942 era más completo que los anteriores dado que marcaba lineamientos reconocidos también en la ley vigente, tales como el que las marcas se debían usar tal cual se registraban, se perdía el registro si no se usaba de manera continua durante cinco años seguidos, permitía la copropiedad, las marcas se podían transmitir o enajenar, los avisos comerciales se podían registrar para su uso exclusivo con un término de 10 años y al cumplirse pasarían al dominio público.

Ley de Invenciones y Marcas publicada en 1976, es el antecedente de la ley actual; distingue entre los avisos comerciales, nombres comerciales y el registro de marcas. Así como las formas de registro y distinción por las características de cada una, asimismo la ley brindaba la posibilidad de registrar marcas para productos y/o servicios, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial SECOFI, (actualmente Secretaría de Economía) la cual era la encargada de administrar los registros.

En la actualidad y con los cambios que sufrió la Secretaría en cuanto al cambio de nombre, esta sigue siendo la que administra los registros pero ahora con el nombre de Secretaría de Economía teniendo un organismo descentralizado, llamado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), todo esto ocurrió en el año de 1991.

Para el Doctor Carlos Fernández-Novoa la marca es: *“Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras”*.<sup>17</sup>

En la actual Ley de la Propiedad Industrial, define la marca en su artículo 88 como:

*“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*

La marca va a ser todo aquel signo que pueda ser distinguible y llamativo de atención para los consumidores y de esta forma estos mismos puedan distinguir un producto de otro, pero no solo físicamente sino también tomando en cuenta la calidad de los productos

Actualmente, la utilización de las marcas, es de gran utilidad dado que identifica con mayor facilidad algún producto o servicio, contribuyendo a

---

<sup>17</sup> Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2001. p 36.



incrementar no solo sus recursos financieros sino a que las actividades comerciales se lleven bajo una competencia leal entre las empresas que ejecutan habitualmente actividades comerciales en más de un país.

Siendo la marca, la forma más factible de distinguir e identificar un bien o un servicio de otros, así como identificar su precio y su calidad; si es una forma de atraer a más consumidores.

Por tal motivo, la marca debe tener básicamente dos características principales que son:

- a) Ser distintiva y,
- b) No debe inducir al engaño.

La marca deberá ser distintiva por que sirve para diferenciar a otros signos que intentan sacar al mercado productos o servicios ya existentes. En cuanto a la distintividad de la marca el mismo concepto establecido en el artículo 88 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial dice que *“distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*.

La marca debe ser identificable frente a otros signos que pudieran ser semejantes.

Una marca debe ser novedosa, no se debe asemejar a una marca ya existente y de esta forma engañar al consumidor a que consuma el producto que tal vez no sea de la misma calidad, solo que aparentemente quiere ser parecido y con la misma confiabilidad de otros productos.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial vigente en su artículo 90 fracción XIV, establece que para poder ser considerada una marca y ser registrada se necesita no ser susceptibles de engañar al público o inducir a error, por lo que para ser considerada una marca y contar con una de las principales características es no inducir al engaño. Una marca debe ser fidedigna y no hacer que derive de una marca ya existente, la cual ya cuente con un prestigio.

## **2.2 Tipos de Marca**

Hay una clasificación de marcas relacionada por la asociación que tiene esta con el producto o servicio que identifica, en la actualidad existen cinco tipos de marcas, las cuales son: nominativa, innominada, mixta, tridimensional y colectiva.

### **2.2.1 Marcas nominativas**

Conforme al artículo 89 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial señala *“Pueden constituir una marca los siguientes signos: Las denominaciones”* que quiere decir que podrán ser una marca algún nombre, o palabras largas o cortas.

Las marcas nominativas son las que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras.

Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie, es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.

Está conformada por denominaciones, que pueden ser nombres, números o letras. Generalmente son los registros mas difíciles de obtener, debido a que no brindan mayor distintividad, por lo mismo para muchas empresas son registros de gran valor, pues también son las mas difíciles de poder copiar como tal.

### **2.2.2 Marcas innominadas**

Conforme al artículo 89 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial dice *“Pueden constituir una marca los siguientes signos... figuras visibles”*, esto quiere decir que podrá ser una marca innominada cualquier diseño que no este en contra a lo dispuesto en la ley y que sea distinguible a otras ya existentes.

Es aquella que no tiene un nombre, es decir, aquella que se conforma únicamente de un diseño. Son formas visuales que distinguen productos y servicios y son representadas por gráficos, dibujos, esquemas, tipografías y cualquier otro signo que no se pueda expresar fonéticamente, sino solamente de un modo visual.

### **2.2.3 Marcas mixtas**

Se conforma con las dos anteriores, es decir una marca nominativa y de una marca innominada, limitando su registro a la distinción de su mezcla. Por lo que la marca mixta no incluye los mismos derechos de una marca nominada y de una marca innominada.

La marca mixta es al igual que las dos anteriores un registro que lo constituye el resultado de mezclar una y otra, ya sea por medio de un nombre y una figura, esta unión es lo que conforma una marca mixta.

#### **2.2.4 Marcas tridimensionales**

Las marcas tridimensionales son aquellas que se representan de manera volumétrica en tres dimensiones, las más comunes son envoltorios, envases, contenedores y formas de presentación del producto, este tipo de marca es el más complejo para conseguir el reconocimiento al uso exclusivo, la característica principal que se debe demostrar al solicitar su registro es su distintividad en sus dimensiones particularmente cuando se trata de formas o envases carentes de motivos gráficos.

Conforme a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 89 fracción II señala que:

*“Pueden constituir una marca los siguientes signos:*

*II Las formas tridimensionales”*

Las marcas tridimensionales van a ser aquellas que tengan una forma especial, me refiero a que tendrán que ser mucho más distintivas ya que van a tener un aspecto tangible para el consumidor, esta tipo de marcas va a ser más visible. Esta marca es mas compleja en cuanto a su diseño ya que aparte de que se esta vendiendo el producto o servicio consigo se esta vendiendo el envase o la envoltura misma que debe de ser mas distintiva.

### **2.2.5 Marca colectiva**

Cumple la función de informar al público haciendo referencia de las características del producto mismo para el cual se esta usando la marca, sólo puede ser usada por las empresas particulares. La marca está formada por un signo al igual que cualquier otra marca, solo que es diferente a las demás por la forma en la cual se usa la marca colectiva y por las características de su titular.

Las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.

Una marca colectiva podría ser el queso llamado “Cotija”, este queso se realiza en un poblado de Michoacán llamado Cotija, por lo que los productores de este queso solicitaron el registro de su marca colectiva. Este tipo de marcas ampara al productor.

### **2.2.6 Marca certificada**

Es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufactura, calidad u otra característica, esta marca puede ser usada por todo aquel que cumpla con los estándares definidos. Es el signo que puede aplicarse solo a los productos que se han sido sometidos a un determinado control de calidad.

Las marcas certificadas, son marcas para garantizar la autenticidad o bien el proceso de un producto o servicio. Dicha certificación la podrá hacer el Estado o alguna asociación especializada, de esta forma podrá certificar que el producto es original o fidedigno.

Para México esta clasificación de marca certificada no existe, sin embargo, se equipara o se asemeja a la marca colectiva, ya que en México las marcas colectivas las pueden proteger únicamente las asociaciones de productores o prestadores de servicios, nunca un particular. La marca certificada cuenta con estándares más especiales en cuanto al control de calidad de los productos o servicios.

Para poder realizar el registro de una marca se debe primero saber que tipo de marca se quiere registrar por lo que es importante saber y conocer los tipos de marcas, pero al mismo tiempo de dicho registro se debe indicar la clasificación de los productos o servicios que traiga consigo la marca a registrar.

Como ya se mencionó anteriormente, México se adhirió a la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, por que al querer registrar una marca, se debe saber y tomar en cuenta a qué clasificación pertenece, ya sea de servicio o de producto para el cual se quiere registrar una marca.

### **2.3 Clasificación Internacional de Niza**

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (de ahora en adelante denominada “Clasificación de Niza”), fue instituida en virtud de un arreglo concluido en ocasión de la Conferencia

Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de en 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de en 1977, y modificado el 28 de septiembre de 1979, se promulgó en México el 10 de abril del 2001.

Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza para el registro de marcas.

Cada país parte en el Arreglo de Niza deberá aplicar para el registro de marcas, la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar, deberá hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se registran las marcas.

El uso de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte del Arreglo de Niza. También lo es para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, y del *Protocolo* concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, así como para el registro de marcas efectuado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de la Unión Europea (OAMI), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Benelux de la Propiedad Intelectual (OBPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).

La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI. Esta Clasificación, compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, es la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza y que fue más tarde ampliada para abarcar también ocho clases de servicios y una lista alfabética de estos servicios.

El Arreglo de Niza prevé la creación de un comité de expertos en el que estén representados todos los países parte en el Arreglo. Este comité de expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, principalmente en lo que se refiere al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas indispensables.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6) del Arreglo de Niza, el Director General de la OMPI estableció el texto oficial en idioma español de la 9ª edición de la Clasificación de Niza. Este texto fue elaborado por la Oficina Internacional en consulta con los gobiernos de los Estados hispanohablantes parte en el Arreglo de Niza, a saber, Argentina, Cuba, España, México y Uruguay, y validado por los representantes de esos gobiernos en la reunión celebrada en Ginebra, Suiza, del 13 al 15 de octubre de 2008.

La primera división es de la clase 1 a las 34 que establece los productos:

Clase 1 - Registro de marcas: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a



conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 02 - Registro de marcas de: Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 03 - Registro de marcas de: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 04 - Registro de marcas de: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

Clase 05 - Registro de marcas de: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 06 – Registro de marcas de: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 07- Registro de marcas de: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

Clase 08 - Registro de marcas de: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 09 - Registro de marcas de: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10- Registro de marcas de: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11.- Registro de marcas de: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12 – Registro de marcas de: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de

agua e instalaciones sanitarias. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13 - Registro de marcas de: Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

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

Clase 15 - Registro de marcas de: Instrumentos de música.

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

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

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

Clase 19 - Registro de marcas de: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción;

asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

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

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

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

Clase 23 – Registro de marcas de: Hilos para uso textil.

Clase 24 - Registro de marcas de: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25 - Registro de marcas de: Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26 - Registro de marcas de: Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27 - Registro de marcas de: Alfombras, felpudos, estereras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

Clase 28 – Registro de marcas de: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

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

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

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

Clase 32 - Registro de marcas de: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33 - Registro de marcas de: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Clase 34 - Registro de marcas de: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

La segunda división es de la clase 35 a las 45 que establece los Servicios:

Clase 35 - Registro de marcas de: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36 - Registro de marcas de: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37 - Registro de marcas de: Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38 - Registro de marcas de: Telecomunicaciones.

Clase 39 - Registro de marcas de: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40 - Registro de marcas de: Tratamiento de materiales.

Clase 41 - Registro de marcas de: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42 - Registro de marcas de: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Clase 43 – Registro de marcas de: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44 - Registro de marcas de: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45 – Registro de marcas de: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

Esta clasificación es de mucha utilidad en cuanto al proceso de registro de marcas, ya que es una forma de clasificar ya sea el servicio o producto, otra forma en la cual ayuda esta clasificación es a facilitar la búsqueda de algún producto o servicio semejante y evitar que se niegue el registro por la existencia de una producto o servicio.

Esta clasificación se podrá encontrar en la página de la OMPI, con el objeto de que aquella persona que quiera realizar algún registro de una marca, pueda tener el acceso rápido y revisar dicha clasificación.

## **2.4 El uso como fuente del derecho a la Marca**

El uso es “el derecho a percibir de los frutos de la cosa, los que basten a las necesidades del usuario”.<sup>18</sup>

El uso de la marca se considera como el acto que origina el derecho al signo distintivo. En si el uso es usar o utilizar el signo distintivo en forma continua, este es a través del tiempo y tampoco se debe interrumpir el tiempo en que se está usando el signo.

---

<sup>18</sup> De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Vigésimoprimera Edición. Edit. Porrúa. México 1995. p 489.

Así que los derechos exclusivos sobre la marca se adquieren por el uso, mismo uso que debe de ser público y continuo o reiterado, agregando que es quien primero usa la marca es quien tiene mejor derecho sobre ella. El uso obligatorio de la marca es un principio que rige todo el sistema de marcas, ya que es un bien inmaterial que debe plasmarse en determinados productos o servicios.

Se reconoce un derecho a quien ha usado la marca, ya sea para estimar el uso como elemento para el nacimiento del derecho, o bien para oponer el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero como consecuencia del registro de la marca.

La forma en la cual se puede comprobar el uso es a través de la facturación, estas facturas deberán ser otorgadas por la persona que registró la marca o bien por la persona que está usando la marca y que dicha factura diga que es por la venta del producto o de la prestación del servicio bajo la marca de la que se quiera comprobar el uso.

Otra forma en la cual se puede comprobar el uso, es mediante la publicidad que se le haga a la marca, en cualquier medio de comunicación. Una forma más de comprobar el uso es mediante algún contrato que se realice con terceros con el objeto de dar publicidad a la marca; un ejemplo sería un contrato mediante el cual se establece la colocación de anuncios ya sea en periódicos, revistas, etc.

El uso debe ser continuo y no interrumpido y se da mediante el transcurso del tiempo.



Durante la vigencia del registro de la marca, “se debe comprobar el haber usado la marca ininterrumpidamente durante un período de tres años; de no ser así se procederá a la caducidad de su registro, salvo que su titular el cual tenga la licencia inscrita, la hubiera usado durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o bien que existieran causas independientes de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otro requisito Gubernamental aplicable a los bienes o servicios a los que se aplica la marca”.<sup>19</sup>

Lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 130 es congruente con el Tratado de Libre Comercio (TLC) mismo que establece una obligatoriedad de uso de la marca y de esta forma conservar su registro. Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 130 establece las razones por las cuales el titular puede no usar la marca:

*“ Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Ley de la Propiedad Industrial 1994.

<sup>20</sup> Ibidem p. 31

La Ley Vigente de la Propiedad Industrial señala que habrá dos excepciones una será en cuanto a la restricción a la importación, esto quiere decir que si el producto es para importar, existan razones por las cuales no se pueda importar y esto haga que no se pueda usar durante este tiempo de tres años y por consiguiente, el uso ya no sería continuo. La segunda, es que exista un impedimento por algún requisito gubernamental, esto quiere decir que el mismo gobierno impide el uso por falta de un requisito que cada sector impone y esto es conforme a la marca registrada.

#### **2.4.1 Tipos de uso**

Existen dos formas de uso, el primero llamado uso real y el segundo llamado uso efectivo, estos dos se complementan ya que si uno existe, por ende, el otro también, es la forma en la cual se da a conocer un producto y que este mismo producto sea consumido, demostrando que en efecto se usa la marca que se ha utilizado para un producto o servicio.

##### **2.4.1.1 Uso efectivo**

Las marcas serán objeto de un uso efectivo cuando se utiliza externa y públicamente en el sector del mercado en el que se insertan los productos o servicios diferenciados por las marcas, es efectivo, cuando el titular alcance una mínima cifra de ventas de los artículos dotados con la marca; al determinar si el uso es efectivo, es indispensable una cierta cuantificación de las ventas. Para considerar que una marca es usada en una forma efectiva, es preciso tener en cuenta el lugar en el cual la marca debe aparecer y desenvolverse y por otro lado el medio mediante el cual la marca se puede exteriorizar.

El ámbito de manifestación de la marca es el mercado como lugar de encuentro de la oferta y la demanda; sin embargo, el acto de venta no constituye el único medio de la manifestación o exteriorización de la marca, existiendo otros medios por los cuales se realiza un uso de la marca, por mencionar algunos, serían mediante un contrato por la prestación de algún servicio o bien, por el alquiler de un producto y de esta forma el signo es igualmente percibido por los consumidores.

#### **2.4.1.2 Uso real**

El uso real será cuando lejos de realizar operaciones esporádicas, el titular de la marca lleva a cabo de manera continua actos de venta del artículo de marca; la continuidad de las ventas hace que el uso de la marca sea continuo y por ende, real. El uso real consiste en que los productos identificados con una marca deben tener una cierta permanencia en el mercado por lo que debe producir el producto o bien el servicio en una forma habitual.

#### **2.4.2 Lineamientos de uso de la marca conforme a su registro.**

Los lineamientos de usos de la marca se hacen con la intención de proteger las marcas que realmente son usadas por su titular o bien por los usuarios autorizados de la misma y de esta forma, evitar que se tenga atención a las marcas que nunca se han usado y que solo se plantea una promesa de uso.

La conservación del registro marcario se encuentra condicionada al cumplimiento de diversos requisitos estipulados en la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que al no ser cumplidos conforme a lo establecido trae como consecuencia la pérdida o extinción del registro.

Tales requisitos son:

- a) Usar la marca tal y como fue registrada.
- b) Renovarla.
- c) Y que el uso sea efectivo y real.

Conforme al artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que:

*“La marca deberá usarse en territorio Nacional, tal y como fue registrada...”*

El artículo 129 del mismo ordenamiento Legal estipula que:

*“El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas...”<sup>21</sup>*

Así que conforme a lo dispuesto legalmente, el instituto podrá solicitar la comprobación del uso de dicha marca siempre y cuando un tercero solicite la nulidad del registro de ésta por falta de uso; en este caso el instituto solicitará al titular de la marca que demuestre por medio de facturas, notas o por algún medio de publicidad, ya sea por radio o televisión que su marca si se encuentra en el mercado y que se está utilizando.

Actualmente la obligación de comprobar cada tres años que se está usando una marca ya no es necesario, ya que se dice que al realizar la renovación se presenta con la leyenda “Bajo protesta de decir la verdad”

---

<sup>21</sup> Ley de la Propiedad Industrial. 1994. p. 31

refiriéndose a que durante el periodo de diez años la marca ha sido usada de manera consecutiva.

Esto fue aceptado a partir de la publicación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

Pese a ello, es factible, a fin de evitar cualquier solicitud de nulidad, el que el titular del registro de la marca presenten un escrito libre al instituto cada tres años, en el cual informen que la marca que han registrado tiene un uso consecutivo.

Todos estos lineamientos protegen los derechos que existen sobre el registro de una marca y que obtengan protección jurídica en cuanto a su conservación.

Estos lineamientos conllevan a tener un uso real y efectivo de la marca registrada, ya que si el titular del registro de la marca, pone al alcance del público exhibiendo su marca, tendrá una remuneración económica (venta) de sus productos o servicios con la marca registrada. Al cumplir con estos lineamientos se sigue conservando el registro de la marca.

### **2.4.3 Licencia de uso**

El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia para usar la marca. El contrato de licencia de uso sólo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de la correspondiente inscripción.

Dentro de este convenio existen las figuras de él licenciante, es quien otorga la licencia de uso sobre la marca registrada y el licenciario, es la persona a la cual se le otorga la licencia de uso de una marca registrada.

La licencia de uso de una marca es la posibilidad temporal de usar una marca ya registrada y reconocida por otro comerciante.

Las licencias de uso sirven para comprobar el uso de la marca, se entiende que el uso de la marca la está realizando el propio titular mediante una licenciario. La licencia sirve para entrar a nuevos mercados, donde el titular de la marca no tenga un establecimiento propio.

Este tipo de acuerdos establecen condiciones tales como territorio exclusivo, ventas mínimas, vigencia limitada y todas aquellas condiciones que permitan asegurar que el usuario autorizado o licenciario aplicará la marca a productos o servicios de calidad equivalente a los comercializados o prestados por el titular de la marca.

Las licencias de uso se estipulan en un contrato denominado: Contrato de Licencias de Explotación de Marca o Contrato de Licencias de uso de Marca.

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial vigente en su artículo 136 señala:

*“El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o*

*servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”*

Le serán aplicables las siguientes normas:

- El licenciatario tendrá derecho de usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en el territorio del país y con respecto a los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.
- El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.
- El licenciante podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca y los mismos productos y podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.

Esta licencia de uso surte efectos en contra terceros, ya que a este licenciatario tienen la facultad de ejercitar las acciones legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca, a través de esta licencia se intensifican las operaciones comerciales, se aumenta la circulación de productos en los mercados y surgen mayores oportunidades para la industria local.

Esta licencia de uso se debe inscribir en el IMPI, se podrá solicitar mediante una sola promoción la inscripción de licencia de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas, cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El licenciatario deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que hará la inscripción.

Dentro de la solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial que va dirigida al IMPI se deberán señalar los siguientes requisitos conforme al artículo 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

- a) Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante y licenciatario.
- b) La vigencia del convenio.
- c) Si el convenio reserva al licenciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho
- d) Se estipulan los servicios y productos respecto a los cuales se concede la licencia

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá conforme a lo estipulado en el artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a letra establece:

- a) Cuando se solicite por el titular de la marca y el usuario.
- b) Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, en caso de que este en trámite entonces es por no obtener el registro.
- c) Por orden Judicial.



El objetivo de la licencia de uso es que el titular de la marca ya sea un nacional o extranjero otorgue un derecho de uso, todo esto con la finalidad de que si el titular de la marca no la usa, le puede otorgar la licencia de uso a un licenciataria para que este la use y sea comprobable en cierto momento el uso de la marca.

Si no se explota la marca registrada en territorio nacional se podrá demostrar que es usada en el extranjero por medio del licenciataria.

La duración de las licencias es por convenio de las partes, pero no va mas allá de la vigencia de la propia marca registrada, teniendo en cuenta de que un registro de marca tienen una vigencia de diez años, a menos de que tanto el licenciante como el licenciataria quiera seguir con la relación comercial y se renueva la licencia ante el IMPI.

## **2.5 El Registro como fuente del derecho.**

El sistema reconoce que el registro de la marca es una fuente primordial del uso exclusivo a dicho signo distintivo, ya que todo se sustenta en el registro de la marca. El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, ya que le otorga la protección, otorgándole todos aquellos derechos y beneficios que la ley convenga.

## **2.6 Marca Notoria como fuente del derecho**

La marca notoria para la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 98 bis, señala:

*“Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el Extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma”.*<sup>22</sup>

De acuerdo a las reformas de la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial, con fecha del 16 de junio de 2005, el reconocimiento de una marca notoria deberá ser declarado por el instituto.

Las marcas notorias son aquellas que por el posicionamiento que han logrado entre el público consumidor la autoridad les reconoce el derecho de poder aplicarse a cualquier producto o servicio, además de que su derecho es oponible en cualquier clase ante cualquier producto o servicio con marcas similares con grado de confusión entre otros derechos.

El proceso para el reconocimiento de una marca notoriamente conocida es complejo y debe demostrar el posicionamiento en el público consumidor con diversos requisitos, como: Fecha de primer uso, tiempo de uso continuo en el país y en el extranjero, medios de difusión de la marca, tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero, la inversión realizada durante los últimos 3 años en publicidad o promoción de la marca, volumen de ventas de los productos, valor económico que representa la marca, los registros de la marca, franquicias y licencias, entre otros.

---

<sup>22</sup> *Ibíd.*

La notoriedad es una prueba de la utilización de una marca, ya que significa que la marca ha tenido éxito y es apreciada y reconocida por los consumidores, por lo que una marca notoria puede ser reconocida antes de que esta misma este registrada.

Además se les concede al titular de la marca notoriamente conocida el impedir que otros registren marcas si:

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

“Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que rompen con lo establecido en la clasificación de mercancías, ya que si se trata de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías y servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial”.<sup>23</sup>

Conforme al Convenio de Paris en su artículo 6 Bis establece que:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del

---

<sup>23</sup> Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. Edit. McGraw-Will. México. 1998. p 71

uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

A lo que se refiere este artículo es que los países miembros de la Unión están comprometidos a: negar el registro, nulificar el registro o bien prohibir el uso indebido de una marca notoria.

México es miembro del Convenio de París, a lo que es un gran beneficio ya que este convenio es la base de todos los convenios internacionales en materia de Propiedad Industrial, y esto hace que nuestro país cuente con toda la estructura en cuanto a esta materia se refiere, ya que marca los lineamientos principales.

## **2.7 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)**

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, (hoy Secretaría de Economía) de es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo

tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El IMPI es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por el decreto del Poder Ejecutivo publicado el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, de conformidad con este decreto de creación, el IMPI tiene como objeto principal brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir de ese decreto se registraron importantes avances y progresos en cuanto a sus actividades. Por tanto las modificaciones en su operación, a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia.

Por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

a) Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales.

b) Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.

c) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero.

d) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

En la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 6º señala que “es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.<sup>24</sup>

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

En la Primera sesión de la junta de gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª.

Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo

---

<sup>24</sup> Ley de la Propiedad Industrial. p 2.

Administrativo (actualmente Secretaría de la Función Pública) autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

El IMPI tiene como objeto proteger los derechos de propiedad industrial y promover y difundir los beneficios que ofrece para apoyar la actividad inventiva y comercial de nuestro país, impulsando la creación de nuevas tecnologías en beneficio de toda una sociedad.

Actualmente el IMPI cuenta con dos edificios en la Ciudad de México, uno ubicado en la calle de Arenal 550, colonia Pueblo de Santa María Tepepan, México DF, en donde se encuentran las áreas sustantivas y el otro en Periférico Sur 3106, colonia Jardines del Pedregal, México DF, donde se encuentran las áreas de apoyo.

### **2.7.1 Organización**

La estructura orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme al artículos 7o. de la LPI y 3o. de su Reglamento. (Ver anexo 1)

La Junta de Gobierno se compone de diez representantes:

- a) El Secretario de Economía.
- b) Un representante designado por la Secretaría de Economía.
- c) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- d) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- e) Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- f) Un representante de la Secretaría de Educación Pública.

- g) Un representante de la Secretaría de Salud.
- h) Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- i) Un representante del Centro Nacional de Metrología (artículo 7o. bis de la LPI).

El Director General del Instituto es el representante legal de dicha Institución (artículo 7o. bis 1 de la LPI).

Las facultades del Director General están reguladas en el artículo 7o. bis 2, el cual remite al artículo 6o. de la ley.

- a) Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), así como con las diversas instituciones públicas y privadas, para la protección de la Propiedad Industrial.
- b) Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad.
- c) Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas
- d) Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial.



- e) Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial.
  
- f) Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

### **2.7.2 Funciones**

En cuanto a las funciones del IMPI y conforme al organigrama antes señalado, las funciones se derivan en cuanto a las Direcciones establecidas, algunas de las funciones son:

#### Trámites y servicios al público

##### Área responsable trámites y/o servicios

- Solicitud de patente, registro de diseño industrial y registro de modelo de utilidad.
  
- Recepción de solicitud internacional al amparo del tratado de cooperación en materia de patentes.
  
- Rehabilitación de una patente y registros.
  
- Cambio de figura jurídica de patentes, modelos de utilidad y/o diseños industriales.
  
- Recurso de reconsideración a la negativa de otorgamiento de patente o registro de modelo de utilidad o diseño industrial.

### Dirección divisional de patentes

- Solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado.
- Registro de marcas y avisos comerciales y publicación de nombre.

### Dirección divisional de marcas comerciales.

- Renovación de los signos distintivos (marcas, nombres y avisos comerciales).
- Denominación de origen.
- Modalidad: A. Declaración de protección.
- Modalidad: B. Autorización para su uso.
- Inscripción de transmisión de derechos, licencia de explotación o uso de los derechos de propiedad industrial y franquicia.
- Toma de nota de cambio de domicilio del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; de cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios; de acreditamiento de nuevo apoderado; de limitación de productos; de cancelación voluntaria; modificación del régimen jurídico del titular.

### Dirección divisional de promoción y servicios de información tecnológica

- Servicio de información técnica de búsqueda de anterioridades.
- Modalidad: A. Servicio de información técnica de patentes.

#### Dirección divisional de asuntos jurídicos

- Solicitud de inscripción en el registro general de poderes.

#### Dirección divisional de protección a la propiedad intelectual

- Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, respecto de los derechos de propiedad industrial protegidos por la ley de la materia y de infracciones administrativas en materia de comercio, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor.

#### Dirección divisional de sistemas y tecnología de la información

- Servicio de búsqueda de marcas vía modem.

### **2.8 Búsqueda de anterioridades.**

La búsqueda de anterioridades se hace con el objeto de que en el trámite ya sea del conocimiento de la persona que va a registrar una marca, si es que existen marcas semejantes en grado de confusión o marcas idénticas a la cual se pretende registrar.

En la actualidad y por medio de la pagina principal del IMPI, la cual es <http://www.impi.gob.mx>, y seleccionar la opción de servicios electrónicos, existen dos opciones para acceder; el primero es como usuario “marcanet”,

esto es cuando no se ha registrado en el portal de pagos y servicios; por lo que, al entrar de esta forma la página solicitará tres claves, misma que fueron asignadas cuando realizó el primer pago para tener acceso al “marcanet” ya con estas claves se ingresa. La segunda opción es acceder como usuario del portal, en donde se le solicitará las dos claves que se le asignaron cuando se registro en el portal de pagos y servicios y se ingresa.

Es posible, entrar directamente sin que se ingresen alguna clave, mediante la página <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/>

La búsqueda se puede realizar por diferentes formas como son:

- a. Búsqueda por Expediente.
- b. Por registro.
- c. Por denominación.
- d. Por titular.
- e. Fonética.
- f. Consultar catálogo de clases.
- g. Consultar Trámites y Promociones

*a.- Buscar por Expediente.-* Permite acceder a la información de marcas a partir del número de expediente, en caso de tenerlo. Como resultado de esta búsqueda el sistema desplegará en la pantalla con la información del expediente, se podrá consultar los datos dando clic en el botón de PDF.

*b.- Búsqueda por Registro.-* Permite acceder a la información de marcas a partir del número de registro. Como resultado de esta búsqueda el sistema desplegará en la pantalla con la información del expediente, registro, marca, clase, etc. Así mismo los datos del apoderado y el establecimiento.

c. *-Búsqueda por Denominación.-* Permite acceder a la información de marcas a partir de una denominación en particular.

d. *- Búsqueda por Titular.-* Permite acceder a la información de marcas a partir de un titular en particular, insertando el nombre deseado y la opción de buscar.

e. *- Búsqueda Fonética.-* El sistema permite realizar búsqueda de anterioridades fonéticas para una denominación en particular en una clase particular. Como resultado el sistema desplegará la lista de las cincuenta anterioridades fonéticas encontradas de mayor a menor parecido; para mayor información de los expedientes citados como anterioridad, se debe seleccionar el número de expediente y se obtendrá la información deseada.

f. *- Consulta del Catálogo de Clases.-* En esta opción se consultan los catálogos de las clases nacionales, internacionales 7ª edición e Internacional 8ª edición.

g. *- Consulta de Trámites y Promociones.-* Con esta opción se permite consultar de forma gratuita los trámites y promociones de los expedientes o registros deseados.

Pero existe una búsqueda llamada *búsqueda gráfica* mediante la cual se debe realizar un escrito dirigido a el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que tarda aproximadamente 15 días la respuesta por parte del Instituto para saber si hay un signo igual o en grado de confusión.

## **2.9 Procedimiento para la solicitud del registro de marca.**

Se presenta la solicitud llenando los datos que se requiere, por medio de un formato, mismo que es proporcionado por el IMPI.

Primeramente se anota lo que se está solicitando (un formato por solicitud), en este caso se va a solicitar el registro de marcas, seguido de los datos de la persona que esta solicitando el registro o titular de la marca, como son:

- a) Su nombre.
- b) Su nacionalidad.
- c) Su domicilio.
- d) Su teléfono.

Posteriormente y en caso de que se tramite mediante un apoderado legal, se requiere de sus datos personales como son:

- a) Nombre.
- b) Registro General de Poderes (RGP).
- c) Código de apoderado.
- d) Domicilio.
- e) Teléfono.

En seguida se anota lo relacionado con el signo que se desea proteger, tal es el caso de una marca nominativa, innominada, mixta o tridimensional, la fecha del primer uso (esto se refiere a que si ya se había utilizado la marca se debe poner la fecha en la cual se inicio el uso de la marca y va a ser la fecha

del primer uso). Posteriormente se llena la clase ya sea de productos o servicios conforme a la clasificación de Niza y la ubicación del establecimiento.

En cuanto al apartado de la prioridad se refiere a una marca extranjera, por lo que el Convenio de París dice que se le otorgan 6 meses para hacerla valer en México y proteger la marca, en el rubro en la solicitud de marca de prioridad se pone la fecha de la primer solicitud del registro que se realizó en el extranjero.

Por último se firma la solicitud y se anexa la constancia de el pago de derechos y en caso de no realizar el pago no se rechaza en ventanilla, sino que el Instituto gira un oficio solicitando el pago y hasta que realice, se tendrá por presentado la solicitud del registro para obtener derechos respecto de una marca frente a terceros teniendo grado de prelación.

Conforme a lo establecido en un acuerdo interno del IMPI el trámite de registro de marca no debe pasar en término de seis meses.

El acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante IMPI fue el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto del 2004, autorizado por la junta de gobierno el 28 de julio del 2004.

Los tres primeros meses se realiza un examen de forma en donde el IMPI revisa todos los datos de la solicitud, para verificar si son correctos y si su llenado es conforme a lo que se está solicitando. En caso contrario el IMPI hace un requerimiento mediante oficio, a fin de que sea cumplido conforme a lo dispuesto por la legislación, otorgando, para que este sea llenado, un plazo de

dos meses, y conforme a lo dispuesto por el numeral 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial se ampliará un plazo de dos meses más, teniendo cuatro meses para poder contestar previo pago por los aprovechamientos correspondientes. Una vez que se presenta el escrito que se requirió por irregularidades en el examen de forma se continúa con el trámite.

El siguiente paso durante el trámite es la realización de un examen de fondo, en donde se estudia que la marca no sea semejante en grado de confusión con otras marcas o bien no existan marcas idénticas. En caso contrario, el IMPI gira oficio a fin de menciones la anterioridad de la marca. El IMPI otorga dos meses para contestar pero en caso de no contestar se tiene un plazo adicional de dos meses más teniendo cuatro meses para contestar. A fin de contar con los elementos indispensables que fundamenten el requerimiento, será necesario un estudio gráfico, fonético, semántico, ideológico o incluso de mercados, todo estos para que el Instituto otorgue el registro de la marca.

En el caso de no tener existir problema alguno con el examen de fondo, el IMPI concede el título de marca. En caso contrario se realiza el escrito de anterioridades, se estudia y una vez subsanado todos aquellos requerimientos que hace el IMPI, entonces procederá a otorgar el título de marca, teniendo como fecha de presentación de la solicitud el tiempo de contabilizar el término de diez años, conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala:

*“El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.*



En caso de que el registro de marca no proceda, el IMPI emite un oficio en donde se niega el registro de marca haciendo mención de los motivos de dicha negativa, ente los cuales pudieran ser:

- a) La existencia de una marca idéntica y esto es impedimento.
- b) La marca es descriptiva de los productos.
- c) Nombre geográfico de un producto.

En materia de propiedad industrial y en específico en marcas, no opera la negativa ficta aun que existe en materia administrativa mediante, en cambio, en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos si opera la negativa ficta.

Para este caso se tienen dos opciones, la primera es conforme a la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se interpone un recurso de revisión ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que por lo regular quien emite el acto son los analistas o los coordinadores de examen de marcas, por lo que este recurso va dirigido al director de marcas y se interpone una vez que se notifique la negativa dentro de un plazo de quince días contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentado ante el IMPI, este forma es un medio optativo ya que el IMPI podrá conformar sus actos.

En caso de que se niegue el recurso de revisión se procede al juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual perteneciente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, teniendo un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación. En caso de ser negado el registro en la sentencia del juicio contencioso entonces se procede al amparo directo en un plazo de quince días hábiles contando a partir del día siguiente de la resolución.

La segunda opción es por medio de un juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual teniendo un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación para impugnar, en este caso al igual que en el recurso de revisión se debe llamar a un tercero interesado que en el caso de la negativa, sería el titular de la marca que se pudiera afectar para que esta persona comparezca en el juicio y se pueda oponer a que se otorgue el registro por que pudieran ser afectados sus derechos. En este Juicio se decide si se concede o no la marca, ya que se pueden anular las resoluciones del IMPI, en este caso es obligación del IMPI emitir otra resolución ya sea que subsane algunas violaciones procesales durante el registro y esta nueva resolución sea de negativa o que se conceda el registro.

Muchas de las veces al tener una resolución favorable en el juicio contencioso, el IMPI impugna, (esto es por obligación y por ley todos sus actos que estén en contra de otra autoridad) el acto a través de un recurso de revisión, y se debe acudir ante un Tribunal Colegiado en materia Administrativa, por lo que se debe adherir pero en contra, por lo regular el Tribunal Colegiado siempre confirma las resoluciones del Tribunal Federal, por lo que al confirmar automáticamente la sentencia del Tribunal Colegiado y la sentencia del Tribunal Federal son favorables, se tendrá que acudir ante el IMPI para que nuevamente se reactive el trámite y se conceda el registro de la marca ya que se agotaron todas las instancias, siendo obligación del IMPI otorgar el título de la marca.

En caso de que agotando todas estas instancias se niegue el registro, la última instancia es el amparo directo que se debe interponer en un término de quince días hábiles contando a partir del día siguiente a la resolución del Tribunal Colegiado y del Tribunal Federal. El amparo directo se interpone ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

El título de marca otorgado por el IMPI es una constancia del registro, dicho título comprenderá:

- a) Un ejemplar de la marca.
- b) El número de registro.
- c) Se mencionan los productos y servicios a los cuales se les aplicará la marca que se registro.
- d) Nombre y domicilio del titular de la marca registrada y en su caso el domicilio del establecimiento.
- e) La fecha de la presentación, de prioridad y en su caso de primer uso.
- f) La vigencia.

Todo este procedimiento se encuentra establecido en la Ley de la Propiedad Industrial en su capítulo V.

### **2.9.1 Marca registrable.**

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial se establece como marca registrable todas aquellas denominaciones y figuras visibles distintivas, susceptibles de identificar algún producto o servicio a los cuales le sea aplicada esta marca; también se considera marca registrable a las formas tridimensionales, así como los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales siempre y cuando no se encuentre comprendido el nombre propio de una persona física.

### **2.9.2 Marca no registrable**

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial dice que no serán registrables como marca aquellas denominaciones que sean descriptivas de los

productos que traten de proteger como marca, se incluyen las palabras descriptivas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos. Las denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error.

Las figuras tridimensionales cambiantes que se expresen de manera dinámica, que se encuentren en el dominio público o de uso común o que carezcan de originalidad o que sean descriptivas de los productos o servicios para los cuales es usada la marca, no podrán ser marcas registrables.

Así como las letras o dígitos a menos de que este acompañados por algún diseño que lo haga distintivo. Las traducciones, la variación ortográfica o la estructuración de palabras artificiales de igual forma no se podrán registrar.

Las banderas, emblemas, sellos, monedas y billetes de cualquier país sin autorización, así como emblemas o símbolos de organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales.

Las denominaciones geográficas propias o comunes y los mapas, las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos. Los nombres o seudónimos, firmas y retratos si el consentimiento de los interesados. Por ultimo todas aquellas denominaciones figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime como una marca notoriamente conocida, o bien que sea una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada y vigente. Todos estos supuestos son aquellos lineamientos que la ley determina para que una marca no sea registrable ante el IMPI.

#### 2.9.4 Derechos del titular de la marca registrada

Como derechos principales de los titulares de la marca son tres:

- a) Derecho de exclusividad.
- b) Derecho de prohibición.
- c) Derecho a defender la marca.
- d) Derecho a otorgar Licencias.
- e) Derecho a Celebrar Franquicias.

En cuanto al *derecho de exclusividad*: Se refiere a que el titular tiene el derecho de que únicamente él podrá hacer uso y disfrutar de los beneficios que la marca le traiga y explotar su marca en el comercio.

En cuanto al *derecho de prohibir*: Consiste en que el titular tiene la facultad de prohibir frente a terceros el uso de la marca que se encuentra registrada por este titular y que tienen derecho de prelación sobre el registro de la marca.

Por último en lo que se refiere a el *derecho de defender la marca*: Se refiere a que en caso de que un tercero este utilizando la marca, el titular podrá defender su marca registrada mediante una demanda en donde se pida la nulidad o bien se pida la reparación de los daños y perjuicios causados por la violación de sus derechos, es posible que en algunos casos se puede pedir el aseguramiento de los productos ilegalmente utilizados por un tercero mismos que portaban la marca ya registrada.

Otros derecho que tienen el titular es el de *otorgar licencias de uso*, esto con el objeto de que la marca siempre se este usando, en el caso de que el

titular de la marca no la este utilizando, esto con la finalidad de que no se caduque el registro obtenido de la marca y aparte se otorgan licencias con la finalidad de que se logren obtener mayores ganancias.

En cuanto a *franquicias* se refiere, el titular de la marca podrá otorgar aparte de las licencias de uso, transmitir los conocimientos técnicos o proporcionar asistencia técnica, esto es lo que hace la diferencia entre una licencia de uso y una franquicia.

#### **2.9.4 Renovación**

La renovación de la marca se puede realizar seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento o bien seis meses después de su vencimiento en caso de pasar este tiempo que viene siendo un año se procederá a la caducidad del registro, de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial.

La renovación debe ser solicitada por el titular del registro de la marca mediante un formato otorgado por el IMPI, adjuntando el pago de derechos correspondientes y se manifiesta por medio de un escrito libre y bajo protesta de decir verdad, que se ha utilizado la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique.

La renovación se realizara con el objetivo de seguir conservando el registro ya obtenido, la renovación del registro de la marca se deberá realizar tal y como fue registrada la marca.

“La renovación puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir, se renovará la misma marca y con relación a los mismos productos o servicios anteriormente protegidos”.<sup>25</sup>

## **2.10 Lineamientos para la conservación del registro de una marca.**

Los lineamientos para la conservación del registro de la marca son:

Utilizar la marca tal y como fue otorgada en la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca ante el IMPI, especificándose la clasificación a la que correspondía si era servicio o producto, cual era el signo distintivo a proteger así como el tipo de marca. Conforme a estos lineamientos, debe usarse la marca.

El segundo lineamiento es que la marca registrada se debe de renovar cada diez años para que no se caduque el registro y se pierda el derecho sobre la marca, teniendo un período de un año para realizar el trámite ante el IMPI.

El tercer lineamiento es cuidar que la marca no sea genérica, es decir, que no pierda la distintividad ya que es una característica primordial para que se considere marca. Para que una marca no se convierta en genérica es necesario que el titular de un registro de marca no permita que el signo distintivo se use como nombre del producto o del servicio.

---

<sup>25</sup> Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Edit. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1995. p 241.

Por último, es necesario vigilar que la marca no sea violentada por terceros, es decir, que la marca no sea usada por terceros con fines contrarios a la moral y a lo que fue destinado, desprestigiando la marca.



## **CAPÍTULO III**

### **CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL DERECHO QUE SE OTORGA AL REGISTRAR UNA MARCA.**

#### **3.1 Acción u Omisión del Titular**

Las causas de terminación de un registro van a depender de las acciones o las omisiones del titular de una marca. Será responsabilidad del titular en poder conservar el registro obtenido de una marca, principalmente será el no renovar su registro de marca y el no usar su marca tal y como fue registrada.

##### **3.1.1 Cancelación a petición de parte**

La Cancelación es “Acción y efecto de cancelar”, Cancelar “Anular, dejar efecto, un instrumento público, una inscripción de un registro, una nota o una obligación”.<sup>26</sup>

La cancelación a petición del titular es cuando efectivamente éste solicita la cancelación de su propio registro. La cancelación es el acto por el cual el titular de la marca voluntariamente renuncia a los derechos sobre la misma.

---

<sup>26</sup>De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Vigésimoprimera Edición. Edit. Porrúa. México 1995. p 152.

Esta forma de exteriorizar voluntariamente su deseo de no seguir conservando el registro de su marca, mismo que se debe hacer mediante un escrito y dirigida al IMPI.

Esta solicitud de cancelación por parte del titular se puede hacer en cualquier tiempo de vigencia de su registro, por lo que el IMPI podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud; en este caso y conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 63 señala:

*“El Instituto podrá requerir la ratificación de la solicitud de cancelación de un registro de marca cuando exista cotitularidad de la marca registrada de que se trate y cuando se trate de marcas colectivas”.*<sup>27</sup>

### **3.1.2 No solicitar la renovación**

La no renovación del registro de marca es una omisión del titular, ya que es parte de la conservación del registro el de renovar cada diez años dicho registro, teniendo por plazo por la ley para realizarlo seis meses antes de que termine el término de vigencia del registro y seis meses posteriores a dicha vigencia, por lo que se tiene un año para poder realizar la renovación del registro, de no realizarlo se caduca el registro ya obtenido.

Al no renovar el registro de marcas en el plazo establecido por la ley, se pierde automáticamente todo derecho sobre la marca.

---

<sup>27</sup> Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

### **3.2 Acción por terceros o de oficio por el IMPI**

La acción de oficio es el mecanismo que la legislación le permite al IMPI iniciar él procedimiento por su cuenta sin que lo solicite un particular, el IMPI estudia el caso y lo revisa esto conforme a las atribuciones que tiene y si concluye que se debe iniciar un procedimiento de nulidad, cancelación o de caducidad, lo inicia.

A petición de terceros se refiere a que los particulares que tengan un interés jurídico y que quieran destruir un registro de una marca ya existente, argumentando tal vez que la marca se ha convertido en genérica e inicia un procedimiento para la cancelación de la marca, otro caso es que ya tenga uno con anterioridad y va a tratar de anular el registro de marca por que es semejante en grado de confusión a su registro.

La nulidad, la cancelación y la caducidad del registro de una marca se hará administrativamente por requerimiento del IMPI de oficio o a petición de parte.

#### **3.2.1 Nulidad**

Nulidad es *“Ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad*

*en el momento de su celebración. La nulidad puede ser absoluta (insubsanable) o relativa (subsanaable)".<sup>28</sup>*

La acción de nulidad del acto administrativo, tiene por finalidad el privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró una marca, causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores.

Siendo la nulidad la destrucción de un acto administrativo, tal es el caso del otorgamiento del registro de marca por medio del IMPI, esta nulidad absoluta nunca relativa, en virtud de que al ser declarado nulo el registro no se podrá subsanar.

Las razones por las cuales se da la nulidad son:

- a) Por que la marca se otorgó en contra a lo impuesto por el IMPI y a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como ir en contra a lo establecido y no cumplir con los requisitos de registrabilidad que indica la Ley.
- b) Exista un mejor derecho anterior al de registro o un mejor uso ya sea en el extranjero o en México.
- c) Por otorgar un registro y que ya existiera a un registro con una marca idéntica o semejante en grado de confusión y que esta marca se encuentre vigente, que este en uso ya sea en el país o en el extranjero y se aplique a los mismo o similares productos o servicios.
- d) Que se otorgue un registro de marca y que esta marca a su vez sea notoria a otra marca.
- e) El registro sea otorgado con base a datos falso.

---

<sup>28</sup>De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Vigésimoprimera Edición. Edit. Porrúa. México 1995. p 383.

- f) Se haya otorgado por error inadvertencia o diferencia de apreciación y que exista una marca igual o semejante en grado de confusión.
- g) Mala fe. Esto quiere decir que si un mexicano registra su marca en el IMPI y le da su producto a vender a otra persona, pero esta persona se va al extranjero y registra nuevamente esta marca que no le pertenece, ya que se tiene un registro nacional, esto quiere decir que actuó de mala fe.

Considerando que cuando existe mala fe se tiene un plazo de cinco años para las acciones de nulidad a partir de que surta efectos el registro. Cuando se trate de la nulidad en contra a las disposiciones de ley, no se tendrá un plazo determinado para las acciones de nulidad; pero tratándose de la existencia de una marca idéntica, semejante en grado de confusión, se podrá ejercitar la acción de nulidad en un plazo de tres años.

La nulidad se puede pedir por un tercero con interés jurídico o bien de oficio por el IMPI.

La segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional el término de prescripción para solicitar la nulidad de registro de una marca cuando se conceda por error. Otorgándole así, al artículo 151 fracción IV y último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial el carácter de constitucional.

Dicho precepto establece que el registro de una marca será nulo cuando 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.

Además, que se aplique a servicios o productos iguales o similares, fijando para ello un plazo de prescripción de 5 años para solicitar dicha nulidad, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro, con las excepciones previstas.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideraron que este precepto no transgrede los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, imparcialidad, acceso a la justicia, libre competencia y protección a los consumidores, establecidos en los artículos 14, 16, 17, 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo cual en caso de existir alguna transgresión a los derechos de marcas previamente registradas o que generen confusión, podrá solicitarse la nulidad del registro. Salvaguardando de esta manera los derechos del titular original.

### **3.2.2 Caducidad**

La caducidad es “Extinción *de un derecho, facultad, instancia o recurso*”.<sup>29</sup>

Por caducidad debe entenderse la pérdida o extinción de un derecho que se tiene sobre un objeto, que en este caso es la pérdida del derecho que se tiene sobre el registro de una marca.

---

<sup>29</sup> Ídem.

La caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, en la Ley de la Propiedad Industrial se establece en los artículos 151 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La caducidad tiene una connotación restringida, por lo que al transcurrir diez años que es el tiempo de vigencia de una registro de marca y no renovar tal registro se procederá a la caducidad del registro de dicha marca.

La caducidad es una omisión del titular, ya que las causas por las cuales se presenta la caducidad de un registro de marca son los siguientes:

- a) La marca no es usada.
- b) Cuando no se renueve el registro de la marca.

La Ley de la Propiedad Industrial en México concede protección al titular de la marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, gozando de el privilegio de usar una marca de forma exclusiva, condicionada a que la utilice dado que si no lo hace tiende a que enmarque la figura jurídica denominada caducidad, surgiendo así la caducidad del registro de la marca.

Anteriormente era obligatorio informar al IMPI que la marca se está usando, pero con las reformas a la ley, ya no es así. Pese a ello, se puede informar de la continuidad del uso de la marca, ya que cuando un tercero con interés jurídico sobre la marca ya registrada solicite la nulidad de la marca, el Instituto requerirá al titular de la marca registrada, que acredite el uso continuo por tres años de la marca. Siendo así, el derecho de mantener el uso continuo de la marca a fin de evitar que un tercero solicite la caducidad del registro de marca.

Por lo que, a fin de evitar la cancelación y consigo la pérdida del derecho deberá probar con medio idóneos que utiliza la marca de buena fe y que no se tratan de actos esporádicos sólo por conservar y evitar la caducidad.

Dentro de este mismo punto sobre el uso de la marca, el uso debe ser tal cual se estipuló en la solicitud y se otorgó por el IMPI, de lo contrario procederá la caducidad.

En cuanto al segundo supuesto de caducidad es la no renovación del registro, es decir, cuando el titular de la marca deja transcurrir los diez años de vigencia del registro de su marca y no realiza la renovación durante los últimos seis meses de vigencia de su registro, aparte deje pasar los seis meses posteriores a este término y aun así no renueve ante el IMPI su registro de marca, esto quiere decir, que existe la omisión por parte del titular de renovar el registro y procede la caducidad.

Para quien desea proteger un derecho marcario, representa un problema real y un gran recurso que un tercero puede usar aprovechándose de la omisión de su competencia.

### **3.2.3 Cancelación**

Como ya se mencionó la cancelación es “Anular, dejar sin efecto, un instrumento público, una inscripción de un registro, una nota o una obligación”.



Una vez que la marca se convierte en genérica y pierde su distintividad, es cuando se podrá solicitar por parte del interesado o por el IMPI, la cancelación de la marca.

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 153 establece que:

*“Procederá la cancelación si un titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica... de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca pierda su carácter distintivo”.*

## **CAPITULO IV**

### **DERECHO COMPARADO**

#### **4.2 España**

En España como autoridad en materia de propiedad industrial se encuentra la OEPM que es la Oficina Española de Patentes y Marcas. En España se estipula que el derecho de propiedad que se tiene sobre una marca se pierde, ya sea por nulidad absoluta o relativa, por caducidad, renuncia de la marca.

Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

En cuanto a la nulidad del registro de marca se refiere, se divide en dos formas de nulidad:

a) La nulidad absoluta.- El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en la Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

La nulidad no podrá ser declarada cuando dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella.

La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han cumplido con los requisitos establecidos en la ley.

b) La nulidad relativa.- Cuando el titular de un derecho anterior haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma, basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

En su caso cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se

basa la demanda o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

En el derecho español se utiliza una acción de caducidad de la marca registrada y no usada, esta acción se podría ejercitar mediante un juicio declarativo ordinario, reconociéndose legitimación activa a cualquier interesado.

El registro de la propiedad industrial o cualquier persona que ostente un interés legítimo podrá ejercitar la acción declarativa de caducidad de la marca por falta de uso cuando la marca registrada no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo durante un plazo de cinco años contando desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada o cuando tal uso fuera suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años.

En cuanto a la caducidad, esta se declara cuando:

- a) Cuando no hubiere sido renovada.
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
- c) Cuando no hubiera sido usada.
- d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
- e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, esta misma pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios para los que fue otorgada.

- f) Cuando a consecuencia de una transferencia de derechos se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los tribunales.

Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

La caducidad por falta de renovación va a existir cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubieran renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria.

Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada.

Al igual no caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de demora.

El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca.

En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada o que existen causas justificativas de la falta de uso.

No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización.

No se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.

El registro de una marca colectiva caducará, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

- a) Que el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisión de una persona en la asociación, el tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación a la persona arbitrariamente excluida.
  
- b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
  
- c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error.

El registro de una marca de garantía caducará, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

- a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida.

- b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
  
- c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error.

En cuanto a la renuncia de la marca se refiere el titular podrá renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada.

La renuncia deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas por escrito y sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas.

Si la solicitud se presentase ante un órgano distinto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba la remitirá a aquella, junto con la documentación que la acompañe, en el plazo de cinco días siguientes a su recepción.

No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritas en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.



#### **4.1.1 Comparación con la legislación de México**

Esta legislación española es la más apegada a nuestro sistema en México ya que existen casi las mismas formas para perder el derecho que se obtiene al registrar una marca.

En México existe la nulidad únicamente absoluta en cambio en España existirá la nulidad absoluta y relativa, lo que desde un punto de vista particular parece que si se está hablando de nulidad, esta es la ineficacia de un acto jurídico por ilicitud, debiera ser absoluta nada más, por que no se puede decir que existieren actos irregulares sobre un producto o un servicio dentro del registro; se debiera nulificar el acto y verificar si no existen más irregularidades desde la misma solicitud de registro y posteriormente un nuevo registro.

En cuanto a la caducidad la legislación española es más amplia que la de México, por que en nuestro país las formas en las cuales procede la caducidad es: por el término de la vigencia que es de diez años, la no renovación del registro y por que no se use la marca. En cambio en la legislación española la cancelación se da por los tres motivos anteriores que tiene una igualdad con México y también la caducidad aparece cuando el titular de la marca renuncia a su derecho otorgado por el registro de su marca, por errores en la transferencia de derechos con un tercero.

A diferencia de México, España cuenta con la existencia del embargo, esto quiere decir que si una marca produce cambio de titular por el embargo inscrito, el nuevo titular tendrá que renovar el registro en un plazo de dos meses a partir de que se dicta la sentencia sobre la acción del embargo. En México como derechos del titular puede pedir el aseguramiento de los

productos a los cuales se les estaba poniendo la marca registrada, pero en este caso es el mismo titular de la marca y no se renueva el registro.

En México la caducidad es para todo tipo de marcas y en cuanto a la legislación española se divide la caducidad para las marcas colectivas y las marcas de garantía.

En España se da la renuncia de la marca, siendo esta voluntaria del titular pero esta renuncia puede ser a toda la marca o a una parte de los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro, esta renuncia se debe hacer ante el OEPM. La renuncia no se admite cuando la marca tiene derechos reales un embargo o tiene alguna licencia inscrita. Por lo que en México se tiene una cancelación por petición de parte la cual se hace ante el IMPI en cualquier tiempo del registro; sin olvidar que esta cancelación es absoluta sobre todos los productos o servicios de los cuales se registraron.

### **4.3 Argentina**

En Argentina la autoridad que le corresponde los asuntos de propiedad industrial se llama INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la cual se encarga de realizar todos los trámites relacionados a las marcas y patentes de este país.

Dentro de su legislación señala que los las formas para terminar un registro de marca es mediante la extinción del derecho.

Las formas en las cuales este derecho se extingue son:

- a) Por renuncia de su titular.
- b) Por vencimiento del término de vigencia, sin renovarlo.
- c) Por declaración judicial de nulidad o caducidad del registro.

El titular puede solicitar la extinción del derecho del registro de su marca de forma escrita ante el INPI. Referente al vencimiento, todo registro de marca tiene una vigencia, por lo que al término de dicha vigencia y al no renovar el registro de la marca ante el INPI se extinguirá el derecho que se obtuvo al registrar una marca.

El artículo 5 de la ley 22.362 establece, que el término de duración de la marca registrada será de diez años. El plazo para presentar la renovación de una marca es de 60 días anteriores al vencimiento hasta las dos primeras horas del día hábil siguiente, por ejemplo, si una marca fue concedida con fecha 1/6/87 vence el 1/6/97, además tiene las dos primeras horas del día hábil siguiente.

En cuanto a nulidad se refiere, se dice que las marcas que se anulan son aquellas que:

- a) Se encuentre en contravención a lo dispuesto por la ley.
- b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que la marca ya le pertenecía a un tercero; y que esta persona ya contaba con un registro previo.

Cualquier persona que vea que un derecho suyo, reconocido por las leyes es afectado por un registro de marca, puede pedir la nulidad de este acto jurídico perjudicial y con mayor razón si es doloso.

La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años. En cuanto al segundo punto de las causales de extinción de derecho se encuentra la caducidad misma que puede ser a petición de parte, declarando la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.

#### **4.2.1 Comparación con la legislación de nuestro país**

Realizando un comparativo en cuanto a esta legislación se observa que existe una pequeña similitud en cuanto a los sistemas en materia de propiedad industrial, sin embargo, México cuenta con una legislación más amplia y detallada en cuanto a su procedimiento.

En la legislación de Argentina al igual que en la de México se contempla la renovación para que se siga conservando el registro otorgado teniendo un mayor beneficio en México referente al plazo otorgado por la ley para realizar la renovación.

En cuanto a la nulidad se refiere es que México cuenta con una forma más detallada de solicitar la nulidad estableciendo los motivos más exactos para que esta figura proceda y sobre todo, que se deben realizar correctamente todos los registros éstos por parte de la autoridad. Sin en cambio la legislación de Argentina deja ver que existen muchas lagunas de derecho en cuanto a la nulidad se refiere, ya que solo conserva y protege los derechos en cuanto a la prioridad de registro y a la voluntad del titular.

En relación a la caducidad argentina otorga un plazo de cinco años para comprobar que se está usando la marca, que a diferencia de México, ya no cuenta con un plazo determinado y obligatorio para comprobar el uso de la marca registrada.

#### **4.1 Estados Unidos de Norteamérica.**

Para Estados Unidos de Norteamérica existe la United States Patent and Trademark Office (USPTO), esta oficina se encarga de todo lo relacionado a la Propiedad Industrial, misma que cuenta con un oficina de alto Comisionado de marcas la cual examina las solicitudes de marcas de registro federal y determina si el solicitante cumple los requisitos para el registro federal.

La Ley de Lanham se encuentra en el Título 15 del Código de los Estados Unidos y que contiene los estatutos federales que rigen el derecho de marcas en los Estados Unidos. Sin embargo, este acto no es la ley que rige el derecho exclusivo de marcas de los EE.UU., ya que tanto el derecho común y las leyes estatales también el control de algunos aspectos de la protección de las marcas.

En Estados Unidos de Norteamérica, se otorga especial relevancia al uso de la marca, mismo que regula la Lanham Act, la cual menciona que a falta de uso se entiende el abandono de la marca, cumpliendo dos requisitos:

- a) El uso de la marca se suspende con intención de no reanudarlo.
- b) Si no se usa la marca durante tres años consecutivos.

Por lo anterior, la Lanham Act sanciona la falta de uso de la marca, pero no impone un plazo para iniciar el uso de la misma

Una de las causas que puede provocar la situación de abandono de la marca y como consecuencia, la declaración de caducidad de la misma consiste en la cesación en el uso del signo, lo que quiere decir que se suspenda o se interrumpa el uso de la marca.

Para evitar que el titular del registro de marca pierda ese derecho por falta de uso que trae aparejada la caducidad, deberá probar que utiliza la marca de buena fe.

La situación de cesación de uso de la marca y por ende un uso aparente consistente en la utilización del “residual goodwill” de marca. Esta figura es de las mas controvertidas por parte de la doctrina y tribunales norteamericanos en punto de la existencia de un uso relevante de la marca, en este sentido, se discute si la marca puede ser declarada abandonada en el caso de que se haya dejado de usar por el titular, aunque en la misma todavía persista el goodwill (llave de negocios) que tuvo la marca en su uso anterior.

La doctrina norteamericana denominada en esta situación el “residual goodwill” y entiende que la persistencia y el reconocimiento del buen nombre de la marca que no se usa no puede constituir prueba suficiente para evitar el abandono. Sin embargo, existen varios supuestos en los cuales se ha involucrado el “residual goodwill” y no se ha declarado la extinción del derecho de marca por abandono.

Todo esto quiere decir, que si una marca ha alcanzado un gran renombre en un tiempo anterior, esta circunstancia no es suficiente para justificar el uso relevante de la misma.

El registro marcario será cancelado cuando haya sido abandonado por su titular. No se establece expresamente la cancelación voluntaria del registro, pero tampoco se descarta la posibilidad de que pueda solicitarse por escrito en cualquier tiempo por parte de su titular.

La cancelación se da en cualquier momento, si la marca registrada se convierte en nombre genérico para los productos o servicios,

#### **4.3.1 Comparación con la legislación de nuestro país.**

La legislación de Estados Unidos, en comparación con la legislación de nuestro país, en materia de propiedad industrial, es bastante escasa, ya que únicamente toma en cuenta la caducidad y la cancelación del registro de una marca.

La caducidad en Estados Unidos, se da por la falta de uso de la marca registrada, lo que a relación a México, de igual manera se da la caducidad por falta de uso pero se complementa por el término de vigencia y la no renovación.

En cuanto a la cancelación, en Estados Unidos y nuestro país tienen una similitud, ya que se cancela un registro de marca cuando el titular tolera que su marca se convierta en genérica.



## CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis del tema, se plantea lo siguiente:

**Primera.-** La marca es un signo distintivo que sirve para diferenciar los diversos productos o servicios que se encuentran en el mercado y de esta forma saber distinguirlos en cuanto a la calidad del producto.

**Segunda.-** Conforme al sistema de propiedad industrial en México van a estar reglamentadas las marcas, nominativas, innominadas, mixtas, tridimensionales y colectivas. Las marcas tendrán que ser distintivas y no deberán inducir al engaño.

**Tercera.-** Para obtener un derecho sobre una marca es necesario realizar un registro ante el Instituto Mexicano de la propiedad industrial , el cual es el órgano encargado de todo lo relacionado a la propiedad industrial, tanto para marcas como para patentes, modelos de utilidad y todo lo que se refiere en esta materia.

**Cuarta.-** La caducidad, la cancelación y la nulidad, son las formas en las cuales se puede perder el derecho que se obtiene sobre un registro de marca.

**Quinta.-** Estas formas de término del registro de marca se podrán solicitar por algún tercero interesado, a esto se le llama a petición de parte; o bien se solicitará por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a lo que se le va a llamar que se esta solicitando de oficio.

**Sexta.-** Las formas en las cuales se puede evitar la pérdida del registro de la marca, es cuando dicha marca se use tal cual fue registrada, que se renueve conforme a los términos establecidos en la ley y que simplemente tenga un uso efectivo y real.

**Séptima.-** El comprobar el uso cada tres años, en la actualidad ya no es obligatorio, a menos de que exista un tercero interesado en hacer que el registro se cancele y que se le otorgue a este interesado, para así obtener ciertos beneficios a menos de que se compruebe el uso, ya sea por medio de facturas o por la publicidad hecha para promover los productos o servicios.

**Octava.-** Entre los muchos derechos del titular de la marca, esto podrá otorgar una licencia de uso, con el objetivo de que si el titular no puede hacer uso de la marca, mediante un licenciatario en caso de que se requiera comprobar el uso de la marca y así evitar la pérdida del derecho obtenido al registrar una marca y que un tercero resulte ser beneficiado.

**Novena.-** En materia de propiedad industrial existen diversos convenios que regulan dicha materia, entre los cuales el convenio de Paris es el más importante, ya que es la base de los demás por ser el primero a nivel Internacional y en referencia a la propiedad industrial. Este Convenio establece una prioridad en relación a las marcas y patentes; trata de armonizar las legislaciones para que les sea más fácil el registro de una marca.

## BIBLIOGRAFÍA

Baylos Coroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Thompson Reuters, Editorial Civitas, España, 2009.

Botana Agra, Manuel, La Protección de las Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, Madrid, 1994.

Cantero Silva, Marcial, El Agotamiento del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1994.

Carbajo Cascón, Fernando, Publicaciones Electrónicas y Propiedad Intelectual, Editorial Colex, Madrid, 2002.

De la Fuente García, Elena, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Editorial Marcial Pons, Madrid 1999.

Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001

Fernández-Novoa, Derecho de Marca, Editorial Montecurvo, Madrid, 1990.

Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas, Editorial Sista, 1992

M. Méndez, Rosa, Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos, Editorial Bosch, Barcelona, 2000.

Martínez Medrano, Soucasse, Derecho de Marcas, Ediciones la Rocca, Buenos Aires, 2000.

Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995.

Rangel Medina David, Panorama del Derecho Mexicano, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998.

Rangel Ortiz, Horacio, Propiedad Intelectual, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001.

Rodríguez Cano, Rodrigo, Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2006.

Rodríguez Tapia, J. Miguel, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Editorial Civitas, Madrid, 1997.

Soto R, Alonso, La importancia de la marca y su protección, Editorial Montecorvo, Madrid, 1992.

Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual, México: Trillas, 1998.

#### Consultas Electrónicas

[www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

[www.wipo.int/portal/index.html.es](http://www.wipo.int/portal/index.html.es)

#### Legislación

- Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- Decreto de Creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
  
- Ley de la Propiedad Industrial 1942.
- Ley de Invenciones y Marcas 1975.
- Ley de Invenciones y Marcas 1991.
- Ley de Invenciones y Marcas 1994.
  
- Convenio de Berna.
- Convenio de la Haya.
- Convenio de Paris.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas.

Anexo 1

Organigrama del IMPI

