



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
CAMPUS ARAGON**

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 151 FRACCIONES I, II Y  
IV Y 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA  
DETERMINAR SI UN REGISTRO MARCARIO SE  
ENCUENTRA VICIADO PARCIALMENTE DE NULIDAD, Y  
PROCEDIMIENTO PARA SU ANULACIÓN.

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO  
**P R E S E N T A :**

**LAURA ANGÉLICA ALEMÁN SÁNCHEZ**

**ASESORA:**

**LIC. IRENE VÁZQUEZ VÉLEZ**

**SAN JUAN DE ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO.**

**2005**

m341611

AGRADEZCO EL APOYO INCONDICIONAL QUE ME HAN OTORGADO ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

- **MI MADRE**, QUIEN ME DIÓ EL SER Y CON SU AMOR Y EJEMPLO LOGRÓ FORJAR EL MÍ LOS MÁS GRANDES VALORES: TENACIDAD, PERSISTENCIA Y FORTALEZA.
- **MI PADRE**, QUIEN DE PEQUEÑA ME INCULCÓ LA IMPORTANCIA DE LA AUTOCONFIANZA Y LA DETERMINACIÓN AL ACTUAR, MOLDEÓ MI CARÁCTER Y ME ENSEÑÓ A SER FELÍZ, SINTIENDO SIEMPRE SU COMPAÑÍA AUNQUE YA NO ESTÉ.
- **A FRANCISCO**, POR COMPARTIR LA VIDA CONMIGO Y POR SU AMOR.
- **A MI HERMANO**, POR LA DIFÍCIL TAREA ENCOMENDADA Y NO MEREcida, QUE ACEPTO CON CARIÑO Y RESOLVIÓ CON PACIENCIA.
- **A MI FAMILIA**, POR COMPARTIR EXPERIENCIAS Y SOBRE TODO LOS MOMENTOS FELICES.
- **A TODOS LO PROFESORES** QUE A LO LARGO DEL CAMINO ME HAN INSTRUIDO, COMPARTIENDO TODOS SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DESINTERESADAMENTE, CON GRAN TEZÓN Y ESPERANZA.
- **A MI ASESORA**, POR AYUDARME A RETOMAR EL CAMINO.
- **A TODOS MIS AMIGOS**, Y EN ESPECIAL LOS DEL IMPI, POR SU APOYO INCONDICIONAL Y POR SU PARTICIPACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES DEL PRESENTE TRABAJO.
- A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DE BUENA O MALA FE, ME HAN APORTADO ALGUNA ENSEÑANZA.

Y POR ÚLTIMO, AL MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA, DIOS, POR SER EL MOTOR QUE ME IMPULSA A CONTINUAR Y A CONSERVAR LA FE.

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.</b>	I
<b><u>CAPÍTULO 1.- CONCEPTOS BÁSICOS.</u></b>	
1.1. DEFINICIÓN DE MARCA.	1
1.2. OBJETO DE LA MARCA.	4
1.3. FUNCIONES DE LA MARCA.	6
1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.	11
1.4.1. PRIMERA CLASIFICACIÓN.	11
1.4.1.1. MARCAS NOMINATIVAS.	12
1.4.1.2. MARCAS FIGURATIVAS.	13
1.4.1.3. MARCAS MIXTAS.	14
1.4.1.4. MARCAS TRIDIMENSIONALES.	14
1.4.1.5. MARCAS IDEATIVAS.	14
1.4.2. SEGUNDA CLASIFICACIÓN.	15
1.4.2.1. MARCAS DE FÁBRICA.	15
1.4.2.2. MARCAS DE COMERCIO.	15
1.4.3. TERCERA CLASIFICACIÓN.	16
1.4.3.1. MARCAS DE PRODUCTO.	16
1.4.3.2. MARCAS DE SERVICIO	17
1.4.4. CUARTA CLASIFICACIÓN.	17
1.4.4.1. MARCAS SIMPLES.	17
1.4.4.2. MARCAS COMPUESTAS.	17
1.4.4.3. MARCAS MULTIPLES.	17
1.4.5. QUINTA CLASIFICACIÓN	18
1.4.5.1. MARCAS NO REGISTRADAS.	18
1.4.5.2. MARCAS REGISTRADAS.	19
1.5. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS.	19
1.5.1. TEORÍA DE LA PROPIEDAD COMÚN.	20
1.5.2. TEORÍA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	21

1.5.3. TEORÍA DE LA PROPIEDAD DERIVADA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD.	22
1.5.4. TEORÍA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL.	23
1.6. LA MARCA COMO BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO.	24
1.7. NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN MARCARIA.	26
1.8. SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS UTILIZABLES COMO MARCA.	27
1.9. SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS NO REGISTRABLES COMO MARCA.	29
1.10. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA.	36
1.11. EFECTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO MARCARIO.	43

## **CAPÍTULO 2.- ANTECEDENTES DE LA TEORÍA GENERAL DE LAS NULIDADES.**

2.1. DERECHO ROMANO.	45
2.2. DERECHO FRANCES.	48
2.3. TEORÍA CLASICA DE LAS NULIDADES.	49
2.3.1. TEORÍA DE JAPIOT.	56
2.3.2. TEORÍA DE PIEDELIEVRE.	59
2.3.3. TEORÍA DE BONNECASE.	61
2.4. DERECHO ITALIANO.	64
2.5. TEORÍA GENERAL DE LAS NULIDADES EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO.	67
2.5.1. CONCEPTO DE NULIDAD.	67
2.5.2. DESARROLLO DE LA TEORÍA GENERAL DE LAS NULIDADES.	68
2.5.2.1. DOCTRINA.	68
2.5.2.2. LEY.	70
2.5.2.3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.	71
2.5.2.4. JURISPRUDENCIA.	72
2.6. NULIDAD PARCIAL.	73
2.7. NULIDAD ADMINISTRATIVA.	76
2.7.1. CAUSAS PRINCIPALES DE LA NULIDAD ADMINISTRATIVA.	80

## **CAPÍTULO 3.- NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO.**

3.1. CONCEPCIÓN DE NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO.	82
--	----

3.2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	84
3.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.	93
3.4. EFECTOS DE LA NULIDAD DE UNA MARCA.	95

#### **CAPÍTULO 4.- LAS MARCAS VICIADAS PARCIALMENTE DE NULIDAD.**

4.1. PLANTEAMIENTO.	96
4.2. ANTECEDENTES LEGALES Y PRÁCTICOS.	101
4.3. EFECTOS Y DERECHOS SUBSISTENTES DEL TITULAR AL DECLARARSE ADMINISTRATIVAMENTE LA NULIDAD PARCIAL DE SU MARCA.	114

#### **CAPÍTULO 5.- PROPUESTA MODIFICAR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A EFECTO DE INCLUIR EN SU ARTÍCULO 151 UNA FRACCIÓN QUE REGULE LA NULIDAD PARCIAL DE LAS MARCAS.**

5.1. MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	117
--	-----

<b>CONCLUSIONES</b>	119
---------------------	-----

<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	124
---------------------	-----

## INTRODUCCIÓN

La importancia de este trabajo radica en dilucidar un problema de justicia, consistente en el por qué en el tema de las marcas mixtas existe la nulificación de todos los elementos de esta, y no sólo aquellos que son violatorios de las leyes.

A manera de corolario, debo hacer referencia a que, a través del trabajo que he desempeñado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante estos años litigando en la materia, me he podido dar cuenta de la frecuencia en la que los titulares de signos distintivos se encuentran con el mismo problema, derivado de la relación casual entre el titular de una marca y el de un posible infractor de ésta, éste presunto infractor siendo el personaje que tal vez ha usurpado o tal vez únicamente coincidió en uno de los elementos de una marca mixta con los que ha marcado sus productos, en el entendido de que pudiesen existir elementos de la marca a nulificar, sin caer en el extremo de hacerlo con todos los elementos de imagen que componen un símbolo marcario.

Es por ello que, el plan de trabajo de la tesis propuesta consiste en describir el régimen jurídico de la materia marcaria y en consecuencia, la necesidad de estudiar los vicios de los que puede adolecer una marca, en los cuales se encuadra el supuesto referido en el párrafo anterior.

Asimismo, la investigación que nos ocupa fue inspirada en el hecho de que existe en la legislación mundial, incluida la mexicana, (como es el caso de la legislación civil y fiscal), la figura de la nulidad parcial, para aquellos supuestos en los que existe un derecho legítimo al cual se encuentra vinculado otro derecho viciado de nulidad, y en donde al resolverse la controversia se declara la nulidad de la parte viciada.

Es por esto que, a fin de proponer reformas a la legislación en materia de Propiedad Industrial, se analizará la Teoría General de las Nulidades.

En consecuencia, se propone la nulidad parcial a fin de conceder a los comerciantes el reconocimiento a los elementos marcarios que por propio mérito hayan posesionado, nulificando únicamente aquellos que pueden constituir confusión en el público consumidor.

Es así que el presente trabajo será trasladado de la dialéctica clásica de lo legítimo e ilegítimo, a la materia marcaria en la que también debe prevalecer el derecho legítimamente concedido, para así otorgar en justicia definitiva, la titularidad de una marca sin vicios, con la que el actor mercantil pueda actuar lealmente en el mercado.

El desarrollo de la tesis en estudio se realiza en la siguiente manera:

En el capítulo uno se analiza el concepto general de las marcas, haciendo énfasis en la naturaleza de ésta, lo cual nos permite un conocimiento completo de esa figura de la propiedad industrial.

En el capítulo dos se aborda la historia de las nulidades, ya que sin ésta no podríamos entender una nulidad parcial, como lo es el objeto que persigue la investigación que se hace.

Así, en el capítulo tres nos abocamos a un estudio de las nulidades en nuestro derecho positivo mexicano, para determinar en dónde se encuadra el tema a tratar en el sistema jurídico mexicano, realizando un estudio detallado de la nulidad en el derecho marcario, atendiendo tanto a las causales de nulidad contempladas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como al Procedimiento Administrativo de Nulidad.

En el capítulo cuatro nos adentramos a los antecedentes en la nulidad parcial de las marcas dirigiendo los esfuerzos de esta investigación a los antecedentes legales y prácticos, entendiendo esto último como fuente de nuestro derecho positivo mexicano.

Por último, la intención del estudio que en esta tesis se hace se ve plasmada en el capítulo cinco, al proponer que en la Ley de la materia se incluya un artículo que prevea la nulidad parcial de las marcas.



## **CAPÍTULO 1**

### **CONCEPTOS BÁSICOS**

#### **1.1 DEFINICIÓN DE MARCA**

Este punto resulta ser determinante en el desarrollo del presente trabajo, toda vez que la definición de marca nos ayudará a comprender si es procedente su anulación de manera parcial o si se afectaría su naturaleza jurídica al nulificarla parcialmente.

Así las cosas, es relevante mencionar que la doctrina y la legislación siempre han coincidido en el significado esencial del término "marca" (signo distintivo de productos y servicios); por lo tanto, las variantes en las definiciones reflejan tan sólo una apreciación sobresaliente de alguno de los caracteres accidentales de la misma.

Es por esto, que en materia de Propiedad Industrial, existe una cantidad extraordinaria de definiciones de marca, por lo que a efecto de éste capítulo procederé a citar algunas de ellas:

En primer término, vemos que la marca es todo signo visible que se aplica a los artículos y servicios que un comerciante fabrica, produce o presta, pudiendo ser cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir dichos productos y servicios de los de su misma especie o clase.

Así, tenemos que la Ley de la materia, conocida como "Ley de la Propiedad Industrial", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994, para entrar en vigor el 1º de octubre de 1994, en su Título Cuarto, Capítulo Primero, Artículo 88, establece que: "se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Por lo que, "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros... Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas, y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan". Así entonces, "las marcas aportan a la mercancía una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores análogos".<sup>1</sup>

Joaquín Rodríguez Rodríguez, menciona que la marca es "La señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados". Por lo que, después de presentar el concepto de la ley mexicana, resume su explicación diciendo que la marca es "un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede decirse que la marca es un signo de origen".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> SEPÚLVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México, 1981, segunda edición, p. 113.

<sup>2</sup> RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. *Curso de Derecho Mercantil*, México, 1952, segunda edición, tomo I, p. 425.

A juicio del maestro Justo Nava Negrete, la marca es "Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otras iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".<sup>3</sup>

Por otra parte, el autor italiano, Ezio Capizzano, afirma que las marcas se pueden definir como "Aquellas contraseñas de productos y mercancías que análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles".<sup>4</sup> Respecto a esta definición vemos que en la misma todavía no se toman en cuenta a los servicios para poder ser protegidos por una marca, ya que dicho concepto fue adoptado con posterioridad.

Una definición más, pero ahora de Yves Saint-Gal es que "La marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues, un signo de adhesión a la clientela", esto desde el punto de vista jurídico y desde el plano económico, es "un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".<sup>5</sup> Lo anterior, agrega el autor, que mientras la definición jurídica y clásica pone principal acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio más reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella.

---

<sup>3</sup> NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*, México. 1985, 1ª edición, p. 147.

<sup>4</sup> CAPIZZANO, Ezio. *Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto. Etas Kompass*, Milano. 1970, p. 66.

<sup>5</sup> SAINT-GAL, Yves. *Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 15 - 16, año VIII, México Enero-Diciembre de 1970, pp. 74 y 75.

En este entendido y del resultado de la variedad tan extensa de definiciones existentes, el Doctor David Rangel Medina prefiere seleccionar las definiciones de marca, agrupándolas en cuatro corrientes: "la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela".<sup>6</sup>

De manera personal, y desde mi perspectiva como consumidora y sujeto activo en la protección y difusión de la propiedad industrial, tomando en cuenta los puntos más destacables de cada una de las definiciones aportadas por los diversos autores de la materia citados anteriormente, expongo mi concepto de marca:

Es todo signo visible o medio material que permite distinguir a un producto o servicio, de aquellos de su misma especie o clase, que sirve para indicar su procedencia, relacionándolos con su origen y que les adiciona una constante cualitativa así como una garantía aportada por la misma hacia el público que confía en ella.

## **1.2 OBJETO DE LA MARCA**

Es importante señalar que el objeto de la marca por lo general se confunde con el propio concepto, ya que dentro de éste, se contemplan los objetivos inherentes a la misma, los cuales son:

---

<sup>6</sup> RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, México, 1960, 1ª edición, tomo 1, p. 154.

- a) Proteger las mercaderías y los servicios de la competencia desleal, lo cual hace mediante la identificación de éstos.
- b) Asimismo, la marca tiene por objeto proteger al comerciante honesto contra el expoliador, es decir, garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta.
- c) Otro objeto de las marcas es el de garantizar su procedencia e indicar las empresas que elaboran los productos o bien, prestan los servicios.
- d) Además, "permiten distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende".<sup>7</sup>
- e) Un objeto más de las marcas es que "constituyen una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, a los servicios y su eficacia".<sup>8</sup>
- f) También tienen por objeto, llamar la atención del público consumidor; esto es, propiciar la atracción de los consumidores que por primera vez van a consumir o utilizar los productos o servicios que protege, así como la conservación de la clientela.

---

<sup>7</sup> SEPULVEDA, *ob.cit.*, p. 113.

<sup>8</sup> *Ibidem.*

- g) Por último, ser un factor económico eficaz en las transacciones industriales y comerciales, ya que el conjunto de marcas en un país, es, en el extranjero, una garantía del comercio de exportación, lo que les otorga importancia particular.

### **1.3 FUNCIONES DE LA MARCA**

A medida que avanzan y se multiplican las relaciones comerciales, se atribuyen a las marcas las más diversas funciones y aptitudes, es decir, la asignación deriva del criterio valorativo de los caracteres marcarios.

Rotondi explica que "en los albores de la organización industrial, cuando el simple producto era el resultado de una nueva y autónoma actividad creadora, la marca tenía una función de firma o signo con la que el artista señalaba su propia obra. Con la transformación de la actividad creadora, mediante el aprovechamiento de los adelantos industriales, la marca vino a ser garantía de la proveniencia del producto e índice presuntivo de los caracteres propios de una particular hacienda".<sup>9</sup>

Así las cosas, al paso de los siglos y derivado de innumerables cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial, hemos podido observar que las funciones de la marca han ido evolucionando de acuerdo a la época, ya que en un principio la función de los signos distintivos era de procedencia, como en los "ex-libris" Romanos, dicha función tomó importancia con la conquista de nuevas tierras y la creación de nuevas rutas comerciales, pues los consumidores ya no sólo se conformaban con relacionar al producto con su creador, sino también con el lugar del cual provenían dichos productos.

---

<sup>9</sup> ROTONDI, Mario. *Diritto Industriale*, Milano, 1941, p. 85.

Conforme la tecnología fue avanzando y especialmente durante la revolución industrial, un sinnúmero de empresas fueron apareciendo en el mercado, por lo que la necesidad de distinguir de manera particular cada uno de sus nuevos productos del resto de los ya existentes en el mercado generó la partición de diversas marcas, cuya función era proteger, bajo un mismo nombre, una gran variedad de productos, con lo cual la función de distinción de las marcas se ve resaltada, pues les otorgó a dichas mercancías su individualidad, permitiéndoles ser reconocidas con mayor facilidad por sus consumidores.

A medida que dichas empresas crecieron e incrementaron su capital, derivado de la óptima colocación de sus productos en el mercado y gracias al reconocimiento de sus marcas por el público consumidor, los signos distintivos adquieren no sólo una importancia comercial, sino también económica, ya que la marcas se convierten en el vínculo de comercialización entre el empresario y el consumidor, ya que no sólo distinguen a los productos de los del resto del mercado, sino que además generan la atracción de la clientela en forma directa, con lo cual surge la función de propaganda, misma que en la actualidad es tan explotada por los titulares de los signos distintivos.

Los signos distintivos también cumplen con una función social, que es la de garantizar a los consumidores que los productos o servicios que adquieren cumplen con sus expectativas de calidad y que además satisfacen sus necesidades en la medida que consideren necesaria, con lo cual no sólo se ve beneficiado el productor o prestador de servicios, pues no sólo se obtiene un beneficio económico, sino que se garantiza la satisfacción de los compradores.

En la actualidad, la función más importante de las marcas y de los signos distintivos es la de protección, pues en ella se conjugan todas las anteriores, ya que al participar el Estado como defensor de los intereses económicos de la colectividad, los derechos del titular de la marca se ven

resguardados frente a su competencia y a sus consumidores, mientras que los consumidores aseguran su derecho a elegir cualquier mercancía marcada con un signo distintivo, sin riesgo de confusión o detrimento económico.

Así, "en nuestros días ha tomado relevancia el carácter público de la función marcaria; se le considera protectora de los intereses sociales e instrumento estratégico en la planeación de la política económica y de desarrollo, sobre todo en los países medianamente industrializados".<sup>10</sup>

El Maestro Rangel menciona que "son muy variadas las funciones que se atribuyen a la marca. Lo que se explica fácilmente, ya que según sea el carácter esencial que del signo marcario se adopte, así será la función que se le asigne".<sup>11</sup> Lo anterior, hace que haya una lista numerosa de funciones de la marca, por lo que es preferible hacer una clasificación sistemática de dichas funciones, la cual se infiere tanto de las definiciones teóricas como del concepto legal de marca, basándose ésta, en el cuadro trazado por el autor sulzo MARTIN ACHARD, consistente en:

- a) **FUNCION DE DISTINCION.-** Esta función se desprende de la naturaleza misma de la marca, ya que la marca sirve ante todo para distinguir un producto o servicio de otro producto del mismo género. Como vemos, ésta es la función más importante del concepto moderno de marca, podemos decir que es la finalidad de la marca, sin la cual no tendría caso la existencia de la misma. Por lo cual Pouillet afirma: "Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes".<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> CHAVEZ FRANCO, José Luis. *Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho: La Extinción por no uso del Derecho a la Marca*, México, 1976, p. 26.

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, David. *ob.cit.*, p. 171.

<sup>12</sup> PUILLET, E. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale*, Paris, 1912, 6a. edición, p. 14.



La función diferenciadora alcanza su grado máximo cuando en el adquirente no existe la posibilidad de confusión sobre la identidad, calidad o procedencia del objeto deseado.

En concreto, se busca que el signo sea diferente a otros que ya estén registrados como marcas, o a otros que sean del dominio público y de uso común, esto es, que debe tener características que lo hagan destacarse de signos parecidos o bien, de signos que sólo describan los productos que protejan.

- b) **FUNCION DE PROTECCION.-** La defensa de los intereses económicos de la colectividad está íntimamente vinculada con la protección que el Estado otorga a las marcas. Dicha protección se ve más desde el punto de vista del titular de la marca, ya que garantiza a éste el amparo de sus productos frente a los de los competidores, el respeto a su trabajo individual y el aseguramiento de la clientela adquirida. En cuanto al consumidor, le confirma su derecho a elegir, sin riesgo de confusión ni detrimento económico, cualquier mercancía debidamente signada.
  
- c) **FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA.-** De acuerdo al concepto clásico legal de marca, la función de indicación de procedencia es también una de las principales funciones de la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre el origen de los productos.

La marca lleva en sí la referencia a una empresa; detrás del producto o servicio elegido por tener un determinado signo está un fabricante o comerciante que se dice garante de una buena calidad.

En la antigüedad, las marcas eran suficientes para identificar no sólo el lugar de fabricación, sino también al artesano responsable de la producción. Actualmente, el público no conoce el lugar de fabricación de los artículos que adquiere; apenas si los identifica como salidos de una determinada empresa. Por esto, esta protección se encuentra acogida por la ley con el fin de evitar engaños al público consumidor siendo su sanción la nulidad de la marca, cuando un producto lleve el nombre de un lugar o empresa y el producto no provenga de ésta; por otro lado, cabe aclarar que los nombres de lugares que destacan por ser productores de un satisfactor específico no pueden ser registrados como marca, como sería el caso de IRAPUATO como marca para distinguir fresas.

- d) **FUNCION SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD.-** Pouillet, considera que "la marca también cumple con una función social como garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, por que está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos".<sup>13</sup> De lo anterior se desprende la dualidad de la garantía social que otorga una marca, ya que no beneficia únicamente al fabricante o comerciante, sino también existe un beneficio para el consumidor, que puede por lo tanto escoger entre satisfactores específicos el que más le agrada, sin necesidad de ulteriores pruebas y también en provecho del público en general.
- e) **FUNCION DE PROPAGANDA.-** La marca es el vínculo en la comunicación empresario-consumidor; es el agente de ventas, el termómetro crediticio de una empresa; ésta, como símbolo distintivo, lleva implícita la función de propaganda, ya que al distinguirse un

---

<sup>13</sup> Ibid., p. 45.

producto por medio de una marca se genera atracción de la clientela en forma directa por el conocimiento que ésta tiene de los artículos que adquiere. Además, de la marca depende, en gran parte, la difusión y aceptación del artículo.

Así, cuando la marca goza de un prestigio ampliamente reconocido, él público ya no se detiene a examinar la calidad del producto o servicio. El signo que lo identifica es suficientemente confiable de una buena calidad.

#### **1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS**

Existen diversos tipos de marcas, los cuales se diferencian ya sea por los elementos que las forman, en función de los titulares, en relación al objeto protegido, en cuanto al número y naturaleza de sus elementos o en cuanto a su registro ante el IMPI, por lo cual resulta más conveniente clasificarlas en grupos para su estudio:

##### **1.4.1 PRIMERA CLASIFICACIÓN.**

Según el contenido de sus caracteres accidentales, las marcas se dividen en: nominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales.

Esta manera de catalogar a las marcas, atendiendo a la clase de signos que las constituyen, es un principio de derecho, universalmente adoptado de modo indirecto por las legislaciones y de modo claro y expreso por la doctrina, por lo que en este entendido entramos a estudiar cada una de ellas.

#### 1.4.1.1 MARCAS NOMINATIVAS.

"Estas también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras".<sup>14</sup>

En esta clasificación, pueden constituir una marca, las iniciales, letras, siglas y números no de forma aislada, además de los nombres propios, geográficos o comerciales, así como de cosas reales, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etcétera, pero expresados bajo forma distintiva.

De igual manera, una marca nominativa puede consistir en denominaciones de fantasía, de cosas imaginarias, arbitrarias, o caprichosas; las cuales, se les llama así porque supuestamente no despiertan, por lo menos inmediatamente, la idea del objeto al que se aplican, pero éstas son muy apropiadas para constituir una marca, ya que al formarse caprichosamente de letras, de palabras o de sonidos, adquieren un carácter muy peculiar y propio.

La finalidad de este tipo de signos marcarios es penetrar entre la gente, ya que el público las aprende rápidamente y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras de las que la marca se compone.

La característica de estas marcas verbales es que "no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué tipo de caracteres viene escrita".<sup>15</sup> Como ejemplo, podemos citar COCA-COLA, KODAK, LA SIRENA, GLOBIRICOS RICHAUD, HUGO BOSS, LADY GODIVA, etcétera

---

<sup>14</sup> RANGEL MEDINA, David. *ob.cit.*, p. 215.

<sup>15</sup> RAMELLA, Agustín. *Tratado de la Propiedad Industrial*, Madrid, 1913, tomo II., p. 57.

### 1.4.1.2 MARCAS FIGURATIVAS.

Este tipo de marcas consiste en dibujos, diseños, figuras o reproducciones características que independientemente de la denominación sirven para designar los productos a que se aplican.

También se les llaman innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas y pueden ser compuestas por viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, estampillas, escudos, monogramas, letras bajo forma especial y otros signos gráficos.

"La marca figurativa - dice GHIRON - se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído; penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual".<sup>16</sup>

Por lo anterior, se dice que este tipo de marcas son más fáciles de retener en la mente; además, éstas pueden ser recordadas aún por la gente analfabeta y por gente de otros países que hablen diferentes idiomas. Pero también tienen una desventaja, la cual consiste en que no pueden correr de boca en boca para designar los productos. Tenemos como ejemplo de este tipo de marcas los diseños de marcas nominativas que registran por separado sus diseños, como el diseño de COCA-COLA, los aros Olímpicos, la medusa de VERSACE, etcétera

---

<sup>16</sup> RANGEL MEDINA, David. *ob.cit.*, p. 216. (CITADO POR).

### **1.4.1.3 MARCAS MIXTAS.**

Son las más completas, ya que éstas se forman combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo.

Estas marcas pueden ser el resultado de la combinación de un vocablo con una figura; también pueden componerse de la combinación de palabras y colores o de nombres, figuras y colores. Como ejemplo de estas marcas tenemos la denominación de COCA-COLA con su diseño, KODAK con su diseño, GIORGIO y su diseño de rayas amarillas.

### **1.4.1.4 MARCAS TRIDIMENSIONALES.**

O como las llaman algunos autores, PLÁSTICAS. "Cuando es la forma de los productos, o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes o la forma de las respectivas envolturas el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías, las marcas se llaman formales o plásticas. Las figuras geométricas y los relieves pueden incluirse también en este grupo".<sup>17</sup> Son aquellas que cuentan con volumen. De ejemplo podemos mencionar, la botella de COCA-COLA, el tag de los jeans LEVI'S, el frasco de la salsa MAGGI o la forma en que se envuelven los chocolates KISSES.

### **1.4.1.5 LAS MARCAS IDEATIVAS.**

"Algunos autores consideran además las marcas ideativas, en las cuales de la combinación del elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otro artificio, surge un tercer elemento de sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido, sino una idea que con ellos se origina".<sup>18</sup> De esta manera, con la fuerza de la sugestión de la idea es como esta marca atrae al cliente.

---

<sup>17</sup> Ibid., p. 230.

<sup>18</sup> Ibid., p. 217.

## **1.4.2 SEGUNDA CLASIFICACIÓN.**

De acuerdo a la calidad del sujeto titular de las marcas, según sea productor o simple expendedor, la marca se divide en marcas de fábrica y marcas de comercio:

### **1.4.2.1 MARCAS DE FÁBRICA.**

Se sabe que originalmente los artesanos pusieron sobre sus productos el sello o marca que permitía señalar la procedencia de la fabricación, no existiendo en esta etapa del desarrollo industrial y comercial, más signos distintivos de las mercancías que los usados por los productores de las mismas. Así surgió lo que se designa como marca industrial o de fábrica, la cual consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró.

### **1.4.2.2 MARCAS DE COMERCIO.**

"Como consecuencia de la evolución de la industria, satisfechas que fueron las demandas locales, el excedente de la mercancía producida se desplazó del lugar de su origen hacia otros mercados. Es probable que la marca aplicada por el fabricante se conservó en las mercancías en tanto que su vendedor era el propio productor o un comerciante en quien delegaba el carácter de distribuidor.

Más a medida que las transacciones comerciales fueron complicándose y evolucionaron hasta culminar con el establecimiento de las grandes empresas mercantiles en sentido estricto, es decir, de entidades físicas

o colectivas cuya función primordial es el intercambio de mercancías o su venta directa a los consumidores, fue despertándose en dichos comerciantes el interés de imprimir su personalidad, su nombre, su prestigio a los artículos expendidos en su establecimiento. Entonces, frente a la marca de origen del producto o marca industrial o del fabricante, surge la marca de comercio, llamada también marca comercial o mercantil por ser la de aquel que recibiendo del fabricante el producto elaborado, lo vende a su vez al comprador. Por tanto, de ella puede decirse que consiste en el símbolo, signo o contraseña que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías".<sup>19</sup> Ejemplo, la marca PALACIO DE HIERRO para artículos que expende la tienda.

### **1.4.3 TERCERA CLASIFICACIÓN.**

En relación al objeto protegido por las marcas, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 de la Ley de la materia, estas se dividen en:

#### **1.4.3.1 MARCAS DE PRODUCTO.**

Como su propio nombre lo dice, son las que fueron registradas para amparar productos. Para esto, tenemos la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, en la que se agrupan los mismos dependiendo a su naturaleza. De ejemplo podemos citar GAMESA, para galletas, SONRICS, para dulces, BIMBO, para pan dulce, THE LIMITED, para ropa, SINGER, para maquinas de coser, etcétera

---

<sup>19</sup> Ibid., pp. 246 y 247.



### **1.4.3.2 MARCAS DE SERVICIO.**

Son las que protegen servicios, tales como los de tintorería, florería, de publicidad, servicios profesionales, de comunicación, hoteles, hospitales, etcétera Como ejemplo citaremos, DRY CLEAN USA, para servicio de lavandería, MATSUMOTO, para florería, etcétera

## **1.4.4 CUARTA CLASIFICACIÓN.**

En cuanto a la cantidad y naturaleza de los elementos que entran en su constitución, las marcas pueden ser divididas en:

### **1.4.4.1 MARCAS SIMPLES.**

Son aquellas cuyo signo distintivo se encuentra formado únicamente por un elemento, ya sea este nominativo o figurativo o tridimensional.

### **1.4.4.2 MARCAS COMPUESTAS.**

Son las que se componen de dos o más vocablos o dos o más diseños, no pudiéndose combinar denominaciones con diseños, ya que estaríamos en el supuesto de marcas mixtas. Ejemplo, GIANNI VERSACE, CAROLINA HERRERA, etcétera

### **1.4.4.3 MARCAS MÚLTIPLES.**

Estas se integran por el conjunto de varios tipos de marcas de las mencionadas con antelación. Como ejemplo tenemos los vinos o licores, ya que en estos se tiene una marca que cubre la etiqueta principal, otra el gollete, otra el casquillo del corcho, una más la botella, otra la envoltura y otras podrían amparar la propia botella y el estuche en donde se presenta.

#### **1.4.5. QUINTA CLASIFICACIÓN.**

Atendiendo a su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI o Instituto), pueden considerarse las siguientes marcas:

##### **1.4.5.1 MARCAS NO REGISTRADAS.**

Son las comúnmente conocidas como marcas de uso, las cuales aunque no han sido registradas ante el Instituto, es innegable su existencia, y hasta les son reconocidos ciertos derechos por la Ley de la Propiedad Industrial.

En este entendido, cabe hacer la aclaración, de que la Ley de la materia, como antes mencionamos, contempla la situación de que una persona sea dueña de una marca y no la haya registrado (Art. 92 fracción I de la L.P.I.), por tal motivo en las propias solicitudes que el Instituto expide para el registro de una marca se hace alusión a la fecha de primer uso, la cual goza de un apartado propio, confirmándonos la importancia y validez de este supuesto.

Asimismo, vemos que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto".

Con lo anterior, corroboramos el supuesto de que una persona, ya sea física o moral, sea dueña de una marca y la explote en cualesquiera de los campos económicos mencionados en el artículo antes transcrito, sin que la haya registrado, a pesar de la subsecuente aclaración, sobre el uso exclusivo, el cual se obtiene mediante su registro en el Instituto, entendiéndose por uso

exclusivo, la protección de una marca en relación a su titular, para que éste disponga libremente de ella, como resultado de la concesión que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de un derecho a través del registro.

#### **1.4.5.2 MARCAS REGISTRADAS.**

Son a las cuales el IMPI otorgó su registro, expidiendo el título correspondiente, por haber satisfecho todos los requisitos de forma y fondo (Art. 126 L.P.I.); y por ende se encuentran vigentes y gozando plenamente de sus derechos.

### **1.5 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS**

El maestro Nava Negrete, en su obra intitulada "Derechos de las Marcas", nos dice que "Adquiere vital importancia el conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto".<sup>20</sup> En este mismo sentido, Luzzato señala que "es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, por que muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley".<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> NAVA NEGRETE, Justo. *ob.cit.*, p. 121.

<sup>21</sup> *Ibidem.* (citado por).

Al respecto, considero de suma importancia hacer el comentario de que aún los tratadistas más eminentes en la materia no coinciden en el significado de la locución "derecho a la marca". Para algunos se trata de un derecho real cuyo contenido material de propiedad tiene por objeto la marca que se adquiere con el producto; para otros, es propiamente un derecho al uso de la marca como signo característico. La definición de esta disyuntiva determina radicalmente el tratamiento que reciba la marca en el ordenamiento jurídico destinado a su regulación. No es una cuestión puramente teórica, sino de suma importancia, como ya vimos, para la estructuración del derecho marcario. Por lo que estudiaré algunas de las teorías más sobresalientes.

### **1.5.1 TEORÍA DE LA PROPIEDAD COMÚN (RENDU, BLANC, CALMELS).**

El estudio de la naturaleza jurídica del derecho de marcas se fundamenta en una asimilación de los derechos industriales con el concepto clásico de propiedad. Ambos derechos tienen los mismos caracteres: absolutos, directos y exclusivos. La relación de derecho existente entre el titular y la marca es la misma que existe entre el titular y la propiedad común. Por tanto el derecho a la marca es consecuencia directa del derecho de propiedad sobre los objetos que llevan la marca.

**CRITICA:** Todos los derechos reales tienen los mismos caracteres, pero no por esto deben asimilarse al derecho de propiedad común. El derecho sobre la marca es independiente del derecho de propiedad sobre el producto. Adquirir el producto no significa adquirir el derecho sobre la marca. Vendido el producto el titular conserva íntegros sus derechos marcarios.

### 1.5.2 TEORÍA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EDMUND PICQUARD).

Todo derecho se compone de tres elementos: sujeto, objeto y relación jurídica. El objeto es el único elemento que sirve para clasificar los derechos. El sujeto siempre es el mismo: la persona. La relación jurídica entre el sujeto y objeto es infinitamente variable. Ahora bien, el objeto sobre el que se ejerce el derecho puede estar constituido por cosas del mundo material (derecho real), por acciones positivas o negativas de otras personas (derecho personal) o por productos de la inteligencia del hombre (derecho intelectual). Los signos distintivos no son cosas ni dependen de la acción o inacción de las personas; son valores emergentes en nuestra inteligencia y tienen reconocido un valor patrimonial. De ahí que el derecho sobre la marca sea un derecho intelectual.

El propio exponente de esta teoría, Picquard, la explica con mayor claridad de la siguiente forma: "Y si bien es cierto que el escogimiento de marcas no es propiamente un trabajo intelectual y que el esfuerzo de creación está reducido a un mínimo, y hasta puede ser un trabajo de simple elección, esa pequeñísima aplicación personal del espíritu bastaría para determinar su inclusión dentro de los derechos intelectuales".<sup>22</sup>

**CRITICA:** El derecho sobre la marca no deriva de una actividad psíquica. El autor confunde los bienes intelectuales con los inmateriales. "No todos los bienes inmateriales son intelectuales. La categoría de los bienes inmateriales comprende a todos los bienes de naturaleza intangible, y se clasifican en bienes intelectuales cuando nacen de una idea con valor intrínseco que apela a la vida espiritual y mental de los seres humanos, y en bienes socioeconómicos cuando nacen de una idea que puede tener poco valor

---

<sup>22</sup> PICQUARD, comentado por Mendieta, R. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, No. 7, 1966, pp. 25 y 26.

intrínseco, residiendo su valor principal en la importancia que tiene en la vida material del hombre como parte de su ambiente social y económico. La marca es un bien socio-económico que vale porque orienta al consumidor hacia los productos de un negocio y porque su dueño la usa para competir con los demás comerciantes para obtener ganancias más cuantiosas".<sup>23</sup>

En mi opinión los signos distintivos son creaciones del intelecto humano que reflejan la intención de su creador pudiendo así inducir a los consumidores a asumir una actitud determinada, lo que provoca que estos, al sentirse identificados con aquellos, los conviertan en un bien socio-económico, toda vez que genera una ganancia en dinero para el beneficio de su creador. Derivado de lo anterior, considero que la marca no existiría sin el esfuerzo intelectual de su creador, por mínimo que éste haya sido, por lo que considero que la naturaleza jurídica de la marca se deriva de la necesidad conjunta de los legisladores y la comunidad por legitimar el derecho intelectual derivado de la creación de los signos distintivos.

### **1.5.3 TEORIA DE LA PROPIEDAD DERIVADA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD (JOSEPH KOHLER).**

El derecho sobre la marca es una manifestación exterior, una emanación de la personalidad. Su lesión causa daños materiales y morales que es necesario reparar. Este derecho tiene el rango de los derechos a la integridad, a la libertad, al honor... A través del ejercicio del derecho concedido, el productor o comerciante se identifica con cada uno de sus productos o servicios.

**CRITICA:** El derecho a la marca es autónomo y no necesita identificarse con el titular. El fin de la marca es presentar un producto o servicio y atraer y consolidar la clientela. Además, la violación de cualquier derecho

---

<sup>23</sup> MENDIETA, R., *ob. cit.*, p. 143.

siempre repercute en el sujeto al que pertenece; los derechos de la personalidad no son únicos en este sentido.

Por otra parte, a diferencia del derecho sobre la marca, los derechos de la personalidad no son susceptibles de enajenación; nacen y mueren con el sujeto.

#### **1.5.4 TEORÍA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL (CARNELUTTI).**

El derecho de propiedad se ejerce sobre las cosas del mundo exterior. Puede ser un derecho de propiedad material si se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre; o bien, puede ser un derecho de propiedad inmaterial si se refiere a las ideas contenidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente. A esta última categoría pertenecen los derechos sobre patente, marca, obra literaria y artística.

De acuerdo a esta teoría, el estudio sobre la naturaleza jurídica del derecho a la marca debe enmarcarse además en el ámbito donde el signo realiza sus funciones. Siendo la marca un elemento de la hacienda, forma parte de la organización creada por el avío. Donde no hay avío no puede haber marca. La protección del derecho a la marca deriva de la protección que se le brinda al aviamiento, ya que se le considera una manifestación de las partes de su contenido. Y aunque representa económicamente un valor, el avío no es una cosa, ni siquiera inmaterial; sino tan sólo una cualidad de la hacienda, la virtud potencial, unida a todos y cada uno de los elementos materiales e inmateriales de la hacienda y a las aptitudes características de su titular, que determina en el futuro los beneficios económicos consecuentes de la organización de los factores de la producción.

Por tanto, el signo distintivo no puede ser objeto de derecho autónomo de disposición y goce, pues sólo es indirectamente protegido como elemento de una cualidad o atributo de la hacienda. El derecho a la marca no será, por consecuencia, transmisible sino junto con el establecimiento comercial con el que esté relacionado.

**CRITICA:** La marca no sólo es un elemento del aviamiento sino ante todo un bien jurídicamente tutelable que forma parte de la hacienda. Tanto el aviamiento como la marca tienen protección legal independiente. La marca es un bien que puede ser objeto de derecho autónomo y que es transmisible independientemente del establecimiento. Si bien es cierto que es indispensable la preexistencia de la hacienda para la subsistencia de la marca, como también es necesario un titular para que reclame la propiedad de un bien, esto no significa que la marca deba pertenecer a una determinada hacienda. La función de la marca no es distinguir la hacienda; esta puede desaparecer y subsistir la marca como parte de otra. En este sentido el carácter individual de la marca no se ve afectado, pues sigue siendo el signo propiedad de una sola persona.

## **1.6 LA MARCA COMO BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO.**

A mi juicio, para determinar la naturaleza jurídica de algún concepto, se debe, en principio, realizar un análisis de la esencia del mismo, para así poder determinar de qué estamos hablando y consecuentemente delimitar donde se puede encuadrar.

Es por esto, que comenzaré con el análisis de lo que es la marca en sí. Para esto, tenemos que la marca es un bien jurídicamente tutelable; ya que las cosas se consideran "bienes" jurídicamente, no sólo cuando son útiles al hombre, sino cuando son susceptibles de apropiación en provecho de un



particular, de una ciudad o de una nación. Por lo que, la marca, al ser susceptible de apropiación, constituye un bien jurídico.

En este entendido, los bienes pueden ser tanto cosas materiales como cierto número de bienes incorpóreos, que son derechos como los créditos, las rentas, las patentes, marcas, derechos de autor, etcétera. Así vemos que los bienes pueden ser a) corpóreos o incorpóreos, b) muebles o inmuebles y c) privados o públicos.

Para efectos del estudio de la naturaleza jurídica de la marca, sólo nos interesan los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos, encontrando, obviamente, la marca, su identidad con la de un bien inmaterial o incorpóreo.

Así, al ser la marca un bien jurídico, de naturaleza incorpórea, la misma es susceptible de poseerse; teniéndose por posesión, la posibilidad de detentar la cosa y de servirse de ella como dueño; que para el caso concreto hablaríamos del bien inmaterial y no de la cosa, sobre la cual se tiene un derecho intelectual ya que el objeto sobre el que el sujeto ejerce su derecho se basa en los productos de la inteligencia del hombre, excluyéndose así la posibilidad de ser un derecho real, los cuales se aplican específicamente a cosas (existe derecho real cuando una cosa se encuentra sometida, completa o parcialmente al poder de una persona, en virtud de una relación inmediata, que se puede oponer a cualquier otra persona), o un derecho personal.

Por tanto, la marca también forma parte del patrimonio, ya que se le llama patrimonio "al conjunto de derechos y de obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero".<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> PLANIOL et RIPERT, *Tratado Elemental de Derecho Civil (los bienes)*. México, 1983, primera edición, tomo. III, p. 15.

El patrimonio entonces, se compone de un activo y un pasivo; contiene no solamente derechos y bienes, sino también obligaciones o deudas de naturaleza muy variada, pero además, los derechos o las obligaciones que tienen carácter patrimonial son las apreciables en dinero; todo lo que no tiene un valor pecuniario queda fuera del patrimonio.

Por lo que, en forma específica, tenemos que lo que integra el patrimonio son únicamente los derechos reales (y en este caso los derechos intelectuales) y los derechos de crédito u obligaciones.

Ahora bien, hablamos de derechos intelectuales, toda vez que en la doctrina no se ha implementado el nombre de derecho inmaterial, para la detentación de un bien incorpóreo, lo cual sería lo correcto, ya que como hemos visto, la marca en sí no es propiamente un trabajo intelectual, sino un valor que emerge de nuestra inteligencia con un reconocido valor patrimonial.

Como conclusión, podemos decir que la naturaleza jurídica de la marca se basa en un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, el cual es autónomo y absoluto.

## **1.7 NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN MARCARIA.**

"El hombre, por su naturaleza, desde los tiempos más remotos ha distinguido sus propiedades de las de los demás, es por eso que las marcas han ido adquiriendo fuerza a través del tiempo y en la actualidad tienen gran importancia e injerencia en la actividad económica de nuestro país, esto debido a que los consumidores optan muchas veces por escoger un producto o servicio que por generaciones les ha brindado determinada calidad o bien que por la costumbre o el conocimiento del mismo simplemente lo adquieren sin importar el precio que varía de otros de su misma especie.

Así pues, nos encontramos con empresarios que a través del tiempo han tratado de que sus productos o servicios lleguen a la mayor cantidad posible de personas, muchas veces traspasando fronteras con el fin de ampliar su campo, lo cual, en varias ocasiones, ha sido un problema con el que se han topado inversionistas extranjeros en nuestro país, ya que algunos a los que vulgarmente se les conoce como "piratas", se han aprovechado y han registrado a su nombre diversas marcas mundialmente conocidas con el fin de engañar al público y obtener grandes beneficios, muchas veces haciéndolo exactamente igual y otras muchas cambiando el orden o alterando discretamente su significado".<sup>25</sup>

Lo anterior, trae consigo graves problemas tanto para el productor, ya que su marca puede verse confundida o bien invadida, restándole consumo o prestigio, así como para el consumidor, que puede confundirse obteniendo productos o servicios distintos a los que pretende consumir.

Estas son las razones por las que los Derechos de Marca deben ser otorgados a los legítimos titulares, regulados por la Ley de la Propiedad Industrial y protegidos eficazmente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

## **1.8 SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS UTILIZABLES COMO MARCA.**

En relación a este punto, la Ley de la Propiedad Industrial, establece en su artículo 89 los signos susceptibles de registrarse como marca; el cual a la letra dice:

---

<sup>25</sup> VELÁZQUEZ GARCÍA, Agustín Manuel. Tesis titulada *"Ineficacia de los resultados de las acciones de protección en los derechos de marcas"*, México, 1993, pp. 11 y 12.

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

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado".

Respecto a lo establecido en el citado artículo, el maestro Sepúlveda hace ciertos comentarios de la primera fracción, la cual habla de "denominaciones visibles", expresando que la palabra "visibles" no es muy apropiada y puede inducir a error, ya que más bien, se trata de denominaciones que tengan representaciones gráficas, esto es, que estén escritas, y por lo mismo, no se admiten los sonidos o las grabaciones fonéticas, en otras palabras, se debe tratar de denominaciones advertibles por cualquiera.

Asimismo, habla de la fracción III, específicamente del nombre comercial, el cual como la ley señala, se aplica a establecimientos comerciales, industriales o agrícolas; pero existen nombres de comercio muy acreditados que pueden utilizarse legalmente como marca, por lo que resulta conveniente protegerlos, pues es lo que se llama el "house mark", o sea, la marca del establecimiento, que distingue no sólo a éste sino a los artículos que se

expenden en él y que pueden ser de las más variadas procedencias. El único requisito es que los nombres comerciales no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen, o al de los giros que exploten.<sup>26</sup>

### **1.9 SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS NO REGISTRABLES COMO MARCA.**

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial, también establece qué denominaciones no pueden constituir una marca. "Se requiere que, las marcas se limiten a lo permitido por la Ley, y que no incidan en ninguna de las prohibiciones que las hace no registrables. Tales prohibiciones están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; las demás para prevenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas".<sup>27</sup>

Así, el artículo 90 de la Ley antes citada, contiene las circunstancias que vuelven irregistrable una marca, el cual a la letra dice:

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

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
  
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como

---

<sup>26</sup> SEPULVEDA, *ob.cit.*, pp. 117 y 120.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 121.

aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales,

gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

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

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.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.



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

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

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

En virtud del contenido del artículo transcrito anteriormente, debemos decir que la ley establece una serie de hipótesis con base en las cuales se impide el registro como marca de diversas denominaciones, diseños y

formas, que por alguna razón se consideran inapropiados para ser empleados como marca.

Fundamentalmente, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

- ◆ Por no ser distintivas;
- ◆ Por ser descriptivas;
- ◆ Por tratarse de símbolos oficiales;
- ◆ Por inducir a error o confusión;
- ◆ Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- ◆ Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

Así podemos decir que los criterios aplicables en nuestro país para la constitución de prohibiciones de registros, clasifica a dichas prohibiciones como absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas se refieren a la aptitud del signo en sí; son casos en los que la Ley prohíbe su registro, bien por falta de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio para el que se solicita (en los casos de los signos genéricos, usuales o descriptivos, referidos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII del Artículo 90 de la L.P.I.), por constituir una indicación de procedencia no susceptible de aprobación como una marca individual, o porque la marca es engañosa, ilícita, o consiste en símbolos inapropiados.

Las prohibiciones relativas, en cambio, comprenden aquellos casos en los que el signo, aún siendo registrable, no está disponible por existir sobre el mismo derechos anteriores reconocidos a terceros (fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del Artículo 90 de la L.P.I.). Estos derechos previos de

terceros consisten bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo que se pretende adoptar como marca, o bien derivan de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre o a los signos identificadores de la persona y a la propia imagen.

Es por esto que, en relación con las pautas de interpretación y aplicación de las normas restrictivas del registro de las marcas, es muy importante referir que estos supuesto son pueden ampliarse a casos no previstos expresamente por la ley. Las normas prohibitivas y las limitativas de derechos individuales deben ser objeto de interpretación restrictiva, lo que quiere decir que no pueden ampliarse analógicamente a supuestos distintos de los previstos expresamente en ellas.

Así pues, la apreciación de si concurre una prohibición de registro debe ser categórica, no puede basarse en estimaciones condicionales, como si podría resultar engañosa o si podría considerarse descriptiva. O lo es o no lo es. Si la marca se ubica en zona gris debe concederse, y esta es una de las consecuencias más importantes, en este tema, de la interpretación de las normas prohibitivas.

Prácticamente el total de los supuestos de improcedencia del registro que contempla la LPI se incluyen en las diversas hipótesis del presente artículo.

De cualquier forma, no todas las prohibiciones para el registro de marcas se encuentran enumeradas en este artículo, tal y como nos lo hace notar el licenciado Mauricio Jalife, afirmando que "Algunas de las causas de improcedencia no incluidas en el precepto son la regulada en el artículo 4º de la LPI que establece que la causa de rechazo derivada de que la marca propuesta presente contenido o forma que sean contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres.

El otro supuesto de improcedencia de un registro de marca que podemos ubicar como no contenido en los supuestos de este artículo, es el caso en el que el signo propuesto no da cumplimiento a la cualidad de distintividad que exige la fracción primera del artículo 89 de la LPI."<sup>28</sup>

A esto podemos aunar los criterios aplicables para los casos particulares que la Autoridad examinadora del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargada de dictaminar acerca de la registrabilidad de un signo distintivo, aplican de manera individualizada, ya que desafortunadamente a la fecha, y derivado de una constante rotación de personal, no se han podido homogenizar los criterios aplicables para el otorgamiento de marcas, lo cual concluye en un sinnúmero de acciones legales o procedimientos administrativos tendientes a garantizar una mayor certidumbre jurídica, evitando así los errores en el otorgamiento de marcas por falta de apreciación o pericia de la Autoridad otorgante.

#### **1.10 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA MARCA.**

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece, en su segunda parte que "el derecho al uso exclusivo, -de una marca- se obtiene mediante su registro, -mismo que se solicita ante el- Instituto -Mexicano de la Propiedad Industrial-".

La propia Ley de la materia, en su Capítulo V "Del registro de marcas", también establece los requisitos necesarios para la presentación de solicitudes de registro de marcas, así como el trámite que llevará acabo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el otorgamiento de los registros marcarios.

---

<sup>28</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, 1998, 1ª edición, pp. 104, 105 y 106.

Para esto, tenemos que para solicitar el registro de una marca podrá acudir ya sea el interesado personalmente (persona física) o en su caso, por medio de mandatario; en caso de personas morales, se hará por medio de mandatario, acreditándose en ambos casos la personalidad de acuerdo a lo establecido por el artículo 181 del citado ordenamiento legal.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, en primer término deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto, conteniendo los siguientes datos:

- ◆ Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- ◆ El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- ◆ La fecha de primer uso o bien indicar si no se ha usado;
- ◆ Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, así como la clase a la que corresponden;
- ◆ Ubicación del domicilio del solicitante;
- ◆ Exclusión de las figuras o leyendas que no son reservables;
- ◆ La firma del solicitante o en su caso de su apoderado. De existir apoderado se deberá mencionar sus datos (nombre y domicilio).

Asimismo, deberán acompañarse los siguientes anexos:

- ◆ Ejemplares de la marca, cuando sea innominada, tridimensional o mixta (Art. 114 L.P.I.);
- ◆ Documentos que acrediten la personalidad (en su caso)(Fracción VIII del Art. 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial);
- ◆ Comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título (Art. 114 L.P.I.).

Una vez presentada la solicitud, el Instituto llevará a cabo un procedimiento de trámite para ver si el signo cuyo registro se solicitó puede o no constituir una marca y consecuentemente expedir el título correspondiente. Por lo que, para un mejor estudio del mencionado trámite, dividiremos el mismo en las etapas siguientes:

**Primera etapa** Examen de forma o administrativo, o bien primer examen.- Este tiene como fin verificar que se haya cumplido con los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, tanto para la solicitud de registro como para la documentación exhibida como anexos antes mencionados. (Art. 119 L.P.I.).

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface todos los requisitos de referencia, esa será su fecha de presentación (o fecha legal); de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. (Art. 121 L.P.I.).

**Segunda etapa** Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo o examen de novedad.- Este consiste en verificar si dicho signo o medio material pudiere afectar algún derecho adquirido o contraponerse a las disposiciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, realizándose, para tal efecto, un análisis comparativo del signo propuesto a registro con otras marcas, nombres comerciales o marcas notorias, ya registradas o en trámite, con el fin de determinar si existe confusión o la propuesta a trámite es idéntica a otra u otro previamente otorgado o solicitado con anterioridad, cuando ampare los mismos o similares productos, con excepción de las marcas notoriamente conocidas, las cuales por su naturaleza, no tienen un límite de protección a productos o servicios, encontrándose protegidas en toda la clasificación existente. (Art.122 L.P.I.).

**Tercera etapa** Cita de anterioridades.- Del resultado del examen anterior, de existir algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades (marcas, nombres comerciales o marcas notorias que se encuentran ya registradas o sujetas a trámite con anterioridad, por ser iguales o semejantes en grado de confusión a la sujeta a registro), el Instituto lo hará del conocimiento del solicitante para que en un plazo de 2 meses subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, pudiendo así desvirtuar las anterioridades que le han sido citadas.

Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. (Art. 122 L.P.I.)

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre las cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. (Art. 124 L.P.I.)

**Cuarta etapa** La concesión o negativa del registro.- Con esto concluye el procedimiento de trámite de solicitud de registro, y en base a todo lo estudiado el Instituto puede resolver de dos formas; concediendo el registro marcario, lo cual hará del conocimiento del ya titular, por medio de la expedición del título correspondiente, o negándolo, por lo que el Instituto comunicará por escrito al solicitante la negación del registro de la marca, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. (Art. 125 L.P.I.)

Para el caso de que se hay dictaminado la negativa del registro, a partir del año 2002 existen dos vías a las que el afectado por dicha negativa puede recurrir con el fin de impugnarla:

- a) La primer vía es el Recurso de Revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación a la materia, toda vez que dicho ordenamiento legal establece en el párrafo segundo de su artículo 83 que “En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el Recurso de Revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.”



El Recurso de Revisión se interpondrá dentro de los 15 días siguientes a aquel a que haya surtido efectos la notificación de la negativa (Art. 85 LFPA), ante la autoridad que dictó la resolución y deberá ser resuelta por el superior jerárquico (Art. 86 LFPA), y su efecto más directo será suspender la ejecución del acto impugnado (Art. 87 LFPA), esto es, que la marca será considerada aún en trámite y no negada, hasta en tanto no sea resuelto dicho recurso y la resolución quede firme.

Si el Recurso fuere desfavorable al recurrente, la vía de impugnación de la resolución dictada por la Autoridad encargada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será a través del Juicio de Amparo Indirecto ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en turno, lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 1 fracción I, 4, 8, 13, 21, 114 fracción II, 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo al Art. 83 fracción IV de la Ley de Amparo, a la sentencia dictada por el Juez de Distrito encargado de resolver al respecto, será procedente el Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno (Art. 85 fracc. II de la Ley de Amparo), mismo que deberá interponerse a través del Juzgado de Distrito que resolvió, dentro de los 10 días siguientes a que haya surtido efecto la notificación de la sentencia (Art. 86 de la Ley de Amparo), lo anterior para el caso de que la Autoridad responsable desee recurrir un resultado desfavorable en su contra.

Una vez que se haya resuelto el Recurso de Revisión por el Tribunal Colegiado al que haya sido turnado, se procederá al cumplimiento de ejecutoria correspondiente, mismo que será remitido al Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial. (Arts. 104 y 105 de la Ley de Amparo) a efecto que sea cumplimentado, ya sea para emitir un nuevo acto o para otorgar el registro correspondiente a la solicitud de marca que inicialmente había sido negada.

- b) La segunda vía a la cual se puede recurrir es el Juicio de Nulidad o Juicio Contencioso Administrativo Art. 197 del Código Fiscal de la Federación, el cual se substancia ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en la fracción XIII del Artículo 11 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, en relación con el artículo 203 del Código Fiscal de la Federación. y cuyo escrito inicial de demanda irá dirigido a la Sala Regional Metropolitana competente (Art. 207 C.F.F.) dentro de los 45 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.

Una vez resuelto el Juicio Contencioso Administrativo, la sentencia definitiva dictada por la Sala dentro de dicho Juicio podrá ser impugnada dentro de los 15 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación respectiva, interponiendo el Recurso de Revisión (Art. 248 fracción II del C.F.F.) ante la propia Sala y del cual conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa competente.

De igual forma, si una vez resuelto el Juicio Contencioso Administrativo, la sentencia definitiva dictada por la Sala dentro de dicho Juicio es desfavorable para el particular, éste podrá impugnarla dentro de los 15 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación respectiva, interponiendo un Amparo Directo (Art. 158 de la Ley de Amparo) ante la Sala que haya emitido la sentencia (Art. 163 de la Ley de Amparo).

Una vez que se hayan resuelto el Recurso de Revisión o el amparo directo, en su caso, por el Tribunal Colegiado al que hayan sido turnados, se procederá al cumplimiento de ejecutoria correspondiente, el cual será remitido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (Art. 106 de la Ley de Amparo) a efecto que sea cumplimentado, ya sea para emitir un nuevo acto o para otorgar el registro correspondiente a la solicitud de marca que inicialmente había sido negada, en caso de que esta haya favorecido al solicitante de la marca, y una vez que dicha ejecutoria haya causado estado..

### **1.11 EFECTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO MARCARIO.**

El otorgamiento del registro de una marca concede al titular del mismo los siguientes derechos:

- ◆ El derecho al uso exclusivo de explotar el registro marcario (Art. 87 L.P.I.).
- ◆ El derecho a otorgar a un tercero licencias respecto de la misma (Art. 136 L.P.I.).
- ◆ El derecho a franquiciar o transmitir la marca de su propiedad (Art's. 142 y 143 L.P.I.).
- ◆ El derecho de acudir al procedimiento administrativo de nulidad a fin de nulificar cualquier marca igual o semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios, que se hubiese otorgado después de su registro (Art. 151 L.P.I.).

- ◆ El derecho de acudir al procedimiento administrativo de infracción o recurso administrativo a fin de hacer valer el derecho al uso exclusivo frente a terceros que invaden el registro marcario (Art. 213 L.P.I.).
- ◆ Adquirir desde la concesión, derechos de prioridad derivados de la fecha de primer uso de la marca y fecha legal (Art. 118 L.P.I.).

## CAPÍTULO 2

### ANTECEDENTES DE LA TEORÍA GENERAL DE LAS NULIDADES

#### 2.1 DERECHO ROMANO.

A pesar de que no se han encontrado datos suficientes y claros acerca de los principios o reglas aplicables en Derecho romano, acerca del problema de la nulidad de un acto o de un contrato, el maestro Galindo Garfias<sup>29</sup>, en su obra Derecho Civil, nos expone un capítulo basto sobre este tema.

En el Derecho romano primitivo, en el que prevaleció el formulismo del *jus civile*, los actos que no reunían los requisitos de fondo que exigían los rígidos preceptos del Derecho civil, caían bajo la sanción de una nulidad absoluta, de manera que no podían producir efecto alguno, en ningún caso. Parece, sin embargo, que, más tarde, aun de acuerdo con el *jus civile*, en el período de las acciones de la ley, introdujeron una especie de ineficacia de grado inferior que hacía valer la parte demandada, para detener la prosecución de la demanda de un acreedor que exigía por ejemplo, el pago de lo no debido o el cumplimiento de una obligación que contrajo bajo la influencia de maniobras dolosas del propio acreedor. Una y otra, eran una especie de acción de anulabilidad del acto, que siendo formalmente válido, si el demandante rendía la prueba del error o del dolo, el magistrado podía hacer cesar sus efectos.

---

<sup>29</sup> GALINDO GARFIAS, Ignacio. *Derecho Civil Primer Curso: Parte General, Personas, Familia*, México, 1999, 18ª edición, pp. 76 - 95.

Pero fue la labor del pretor la que en ciertos casos, en el procedimiento formulario, negaba la acción procesal al demandante que fundaba su pretensión en un negocio viciado o defectuoso o bien el pretor admitía la demanda, pero incluía en la fórmula una excepción en favor del demandado, con lo cual se indicaba que ya llevaba consigo la desestimación de la demanda, o finalmente, mediante un acto especial de imperio, como la *restitutio in integrum*, ordenaba después de pronunciar la nulidad la restitución de las cosas o de las situaciones al estado que guardaban antes de que se realizara el negocio afectado de nulidad.

Mediante la *restitutio in integrum*, los actos formalmente válidos celebrados por un incapaz, particularmente por un menor de edad, se veían privados de efectos y quien pretendía beneficiarse con ellos estaba obligado a devolver las cosas que había recibido mediante un negocio nulo, porque el menor de edad no podía prestar su consentimiento y había sido así despojado por la celebración del acto.

Dentro de este mismo período, conviene citar la obra de los glosadores, particularmente la de IRNERIO. Esta obra, no es ciertamente muy clara respecto de las nulidades; sin embargo, hizo notar la posibilidad de ratificar aquellos actos inválidos por motivos que afectan sólo al interés de los particulares (incapacidad, falta de forma, vicios de la voluntad); actos que no eran nulos en manera radical y absoluta, puesto que podían ser convalidados.

Más tarde, los postglosadores, entre los que destaca la obra de BARTOLO, introdujeron una importante innovación en materia de nulidad, aparte de que fijaron en manera definitiva la distinción que ya se venía anunciando entre los actos nulos de pleno derecho y las simples anulabilidades, centraron el problema de la invalidez en torno al viejo concepto romano de la restitución.

En los casos en que la invalidez del acto se funda en motivos de orden público, la nulidad se encontraba establecida en la ley, en tanto que la nulidad creada en protección de una persona en particular, se requería que quien había sufrido el error o había sido víctima de la violencia, iniciara ante el juez una acción de anulabilidad del acto, para privarlo de efectos.

Al mismo tiempo en que se desarrollaba en la Edad Media la labor de los glosadores y postglosadores, en otro orden, el Derecho de costumbres iba adquiriendo cada vez mayor autoridad, en tanto decaía paulatinamente, la aplicación del Derecho romano.

El elemento con el que los canonistas, quizá sin proponérselo directamente, contribuyeron a disipar la confusión que existió durante la Edad Media en materia de nulidades, fue la introducción del juramento promisorio que era un medio a través del cual, las partes quedaban vinculadas jurídicamente y su obligación sancionada por el Derecho canónico, sin que el vínculo contraído por juramento pudiera ser atacado más tarde, por los vicios o los defectos que en el Derecho civil, sí producían la nulidad del acto.

La Iglesia llegó a sostener frente a los postglosadores, que el juramento que se hacía ante Dios y en presencia de uno de sus ministros, daba mayor fuerza al pacto celebrado, que la que éste podía adquirir de la ley civil.

Así, quedaba planteada la cuestión de saber si el juramento promisorio alcanzaba por sí mismo la virtud de sanar los vicios de que pudiera adolecer el acto celebrado, por graves que éstos fueran; porque en concepto de los canonistas, lo fundamental no era el contrato, sino el juramento.

Fue BARTOLO, quien con aguda penetración y siempre en presencia de una distinción entre la nulidad de orden público y la nulidad en razón del interés de los particulares, llega a la conclusión de que la fuerza del juramento,

no podría llegar a convalidar los actos celebrados contra la moral o las buenas costumbres, ni podía producir efectos sanatorios cuando se trataba de actos solemnes; porque los actos solemnes, según opinión del propio BARTOLO, han sido creados en interés público. Poniendo con ello en entredicho y reduciendo grandemente la fuerza convalidante del juramento promisorio, que pretendía hacer valer la Iglesia, para invadir en esta forma un campo que hasta entonces había sido del propio Derecho civil.

## 2.2 DERECHO FRANCÉS.

En los siglos XVI a XVIII, gracias a la labor de CUYAS y de DOMAT, se logró conciliar los principios del Derecho romano con los logros obtenidos hasta entonces en materia de nulidades<sup>30</sup>

Precursores del Código Napoleónico, estos autores lograron introducir definitivamente el concepto de *nulidad de pleno derecho*, ligada a los principios de orden público, como ya se había apuntado en la obra de los postglosadores para proteger el interés general.

Ellos establecieron que la nulidad de pleno derecho podía hacerse valer por cualquier persona que tuviera un interés legítimo, y por su naturaleza misma, los efectos y la Invalidez del acto, no podían quedar convalidados de ninguna manera. Esta nulidad producía el efecto de que el acto se tuviera por no celebrado y que no pudiera ser convalidado.

La simple anulabilidad en cambio, fue establecida para defender el interés de los particulares en los casos de error, dolo o violencia, pues se había creado exclusivamente en protección de la víctima del error, del dolo o la

---

<sup>30</sup> MÁRQUEZ GONZÁLEZ, José Antonio. *Teoría General de las Nulidades*, México, 1992, 1ª edición, pp. 150-159



violencia, bajo cuya influencia el particular ha otorgado el acto, el cual produce sus efectos mientras no sea pronunciada una sentencia judicial que los destruya.

El acto viciado de nulidad relativa, puede ser confirmado o ratificado por la persona a cuyo favor se ha establecido cuando han cesado las causas de anulabilidad que viciaba su otorgamiento.

Hasta este momento, el concepto de nulidad ha tenido siempre el carácter de una *sanción* para asegurarse el cumplimiento de la ley.

En el siglo XVIII a través de este proceso, se elaboró la teoría de la invalidez del acto jurídico, reduciéndola a una fórmula bien sencilla y clara: la nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho protegía el interés general y la nulidad relativa o simple anulabilidad, de distinta naturaleza, se concebía en protección del interés del particular.

Los resultados de la elaboración doctrinal y jurisprudencial a que se llegó a través del tiempo, en el siglo XVIII fueron recogidos por los autores del código Napoleón, adoptando esta *división bipartita* de los actos que carecen de validez.

### **2.3 TEORÍA CLÁSICA DE LAS NULIDADES.**

Respecto a la "teoría clásica de las nulidades de los actos jurídicos", elaborada por la Escuela de la Exégesis y la cual ha sido ocasión a no pocas controversias y obscuridades sobre el tema, el Maestro Villoro Toranzo, nos introduce diciendo "que la cuestión sobre la misma ha sido mal planteada, ya que no se ha percibido con suficiente claridad que la teoría no es más que un esfuerzo de protección de los negocios jurídicos por parte del Derecho.

Esta teoría, defendida por los tratadistas franceses Laurent, Baudry-Lacantinerie, Aubry y Rau, Colín y Capitant y Planiol, sostiene que existen cuatro grados en la invalidez de los actos jurídicos: 1) inexistencia; 2) nulidad absoluta; 3) nulidad relativa o anulabilidad; y 4) rescisión".<sup>31</sup>

1) El **acto inexistente**, dice Baudry-Lacantinerie, "es aquel que no ha podido formarse en razón de la ausencia de un elemento esencial para su existencia. Falta al acto alguna cosa de fundamental, alguna cosa que es, si se puede hablar así, de definición. Semejante acto carece de existencia a los ojos de la Ley; es una apariencia sin realidad, la nada. La Ley no se ocupa de él. No había, en efecto, por qué organizar la teoría de la nada".<sup>32</sup>

Al respecto Aubry et Rau dice que: "el acto inexistente es el que no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto, y en ausencia de los cuales es lógicamente imposible concebir su existencia".<sup>33</sup>

Son elementos esenciales de validez en todos los actos jurídicos: la voluntad del autor o autores del acto, y el objeto. Este último varía según la naturaleza de los diversos actos jurídicos. En algunos actos, también es elemento esencial la forma solemne.

Puesto que es la nada, el acto inexistente no tiene ni puede tener ninguna consecuencia jurídica, ni puede ser confirmado posteriormente, ni sus efectos pueden dar lugar a la prescripción. Además, toda persona tiene derecho de denunciar el acto inexistente.

---

<sup>31</sup> VILLORO TORANZO, Miguel. *Introducción al Estudio del Derecho*, México, 1990, novena edición, p. 366.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 367. (CITADO POR).

<sup>33</sup> BORJA SORIANO, Manuel. *Teoría General de las Obligaciones*, México, 1993, p. 110.

En nuestro país, la inexistencia del acto jurídico se encuentra definida en el artículo 2224 del Código Civil Federal, que a continuación se transcribe:

“**Artículo 2224.-** El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.”

Del contenido del artículo que antecede, así como de los criterios de los autores citados podemos concluir que el acto inexistente es aquel no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto y en ausencia de los cuales, es lógicamente imposible concebir su existencia.

Así las cosas, el acto inexistente no puede ser objeto de una confirmación, ni el beneficio de una prescripción extintiva que haga desaparecer con el tiempo el vicio de que esta afectado.

En virtud de lo anterior, si el acto jurídico se llegara a invocar a juicio, el Juzgador no tendrá otra opción más que declarar su inexistencia.

2) El acto tachado de **nulidad absoluta**, que también es llamado "nulo de pleno Derecho"<sup>34</sup>, a diferencia del acto inexistente, reúne las condiciones esenciales del acto jurídico pero se encuentra privado de efectos por la Ley, debido a que ha sido puesto contra principios del orden público, de la moral o de las buenas costumbres.

Por lo que podemos definir que la nulidad de pleno derecho, es aquella que ataca a los actos que se realizan en *contra de textos legales*

---

<sup>34</sup> MÁRQUEZ GONZÁLEZ, José Antonio, *ob. cit.*, pp. 203-209.

*prohibitivos o preceptivos* (actos celebrados violando el orden público o bien contra la moral o las buenas costumbres).

Lo mismo que el acto inexistente, el acto tachado de nulidad absoluta no produce consecuencia jurídica alguna; sus efectos no pueden ni confirmarse, ni ratificarse, ni prescribirse, no desaparece por el transcurso del tiempo; y toda persona puede denunciar su nulidad. Si hay controversia entre particulares a propósito de la inexistencia de un acto o de la nulidad absoluta, en ambos casos habrá que litigar, puesto que nadie puede hacerse justicia a sí mismo, pero la declaración del juez no será creadora de la inexistencia o de la nulidad absoluta sino tan sólo el mero reconocimiento que la inexistencia o la nulidad absoluta ya existían.

Como se ve, en la práctica, la inexistencia y la nulidad absoluta operan de acuerdo con esta teoría en la misma forma.

Así tenemos que, de acuerdo con el Código Civil Federal vigente, la nulidad del acto jurídico se encuentra definida en el Artículo 2225, mismos que retranscribe a continuación:

**“Artículo 2225.-** La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley.”

De la anterior transcripción podemos decir que la nulidad es una ilegalidad absoluta de un acto, misma que se reconoce cuando uno de los elementos del propio acto, llámense orgánicos, voluntad, objeto o forma, se ha realizado imperfectamente, o cuando los fines que perseguían los autores del acto, están directa o expresamente condenados por la ley.

Una vez que hemos definido el término de nulidad de acuerdo a nuestro Derecho Positivo Mexicano, es conveniente citar el fundamento de la

nulidad absoluta, el cual se encuentra establecido en el Código civil Federal, y que a la letra dice:

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

Sintetizando, debemos decir que la nulidad absoluta puede ser invocada por todos los interesados y no desaparece ni por la confirmación, ni por la prescripción y una vez declarada en sentencia, no deja ningún efecto detrás.

3) El acto tachado de **nulidad relativa**, que también es llamado “anulable”<sup>35</sup>, a semejanza del acto nulo de pleno Derecho, reúne las condiciones esenciales del acto jurídico pero, a diferencia de él, sí produce consecuencias jurídicas. Sin embargo, estas consecuencias sólo son provisionales, en tanto que el juez no pronuncie la nulidad relativa, ya que la sentencia judicial obrará con efecto retroactivo al día del acto y, por consiguiente, todos los efectos producidos se considerarán como no efectuados. Así, pues, el juez debe necesariamente intervenir para pronunciar la nulidad del acto anulable.

Las diferencias entre los actos anulables y los actos inexistentes y los nulos de pleno Derecho, es que sólo los primeros son susceptibles de confirmación y de prescripción. Además, la nulidad relativa sólo puede ser denunciada por aquellas personas en favor de las cuales la establece la Ley. En efecto, la nulidad relativa ha sido creada por la Ley como una medida de protección de determinadas personas.

---

<sup>35</sup> MÁRQUEZ GONZÁLEZ, José Antonio, *ob. cit.*, pp. 212-225.

La nulidad relativa procede: 1º por vicios del consentimiento; y 2º por incapacidad del autor o de uno de los autores del acto. Hay voluntad de producir efectos jurídicos pero ésta se halla viciada por error, violencia o dolo, o porque la persona que se obliga carece de la capacidad para obligarse. La persona que se encuentra en cualquiera de estas dos situaciones debe ser protegida: si se obligó pero su consentimiento fue dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo, su voluntad no es perfecta; si la voluntad la expresó un incapaz, aunque su voluntad psicológica sea perfecta, jurídicamente se considera que ese incapaz no posee una voluntad suficientemente madura para obligarse. Por eso, en ambos casos, el orden jurídico extiende un manto protector en beneficio de las persona que o se obligaron existiendo una causa que vicia su consentimiento o son incapaces. Sólo esas personas pueden reclamar la anulación del acto. Para ello, la Ley les concede un término, transcurrido el cual ya no se puede intentar la acción de nulidad. Esta acción se tiene por extinguida si la persona afectada cumple voluntariamente lo pactado.

Este tipo de nulidad se encuentra definida en el artículo 2227 que a continuación se transcribe, perteneciente a nuestro Código Civil Federal vigente.

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

Así las cosas, podemos decir que una nulidad es relativa cuando no corresponde rigurosamente a la noción de nulidad absoluta y a semejanza de esta última, reúne las condiciones esenciales de un acto jurídico, pero a diferencia de ésta, sí produce consecuencias jurídicas. Sin embargo, dichas consecuencias sólo son provisionales, en tanto el Juez no pronuncie la nulidad

relativa, ya que la sentencia judicial obrará con efecto retroactivo al día del acto y por consiguiente todos los efectos producidos se tendrán por no efectuados.

Además, la nulidad relativa sólo puede ser denunciada por aquellas personas a favor de las cuales la establece la ley, ya que ha sido creada como una medida de protección de determinadas personas, como los incapaces. Sólo ellas pueden prevalerse de la nulidad relativa y no todas las personas, como es el caso de la inexistencia y de la nulidad absoluta.

4) La **rescisión** consiste en "hacer ineficaz un contrato válidamente celebrado y obligatorio en condiciones normales, a causa de accidentes externos mediante los cuales se ocasiona un perjuicio económico a alguno de los contratantes o de sus acreedores"<sup>36</sup>. La rescisión se produce sólo por sentencia judicial en beneficio de una persona que, debido a su ignorancia, a su inexperiencia o a su extrema miseria, fue lesionada por otra. También procede la rescisión cuando hay incumplimiento de las obligaciones.

En la práctica, la rescisión funciona en la misma forma que la nulidad relativa; como ella, está destinada a proteger a una persona que necesita protección. La única diferencia es que un contrato rescindible no es susceptible de confirmación, como si lo es el acto anulable. La razón estriba en que, en tanto que la acción de nulidad se funda en algún vicio o defecto de los elementos esenciales del contrato, la rescisión se justifica por la existencia de una lesión. Claro está cuando desaparece el vicio o defecto del contrato, ya no hay razón para pedir la nulidad del mismo; en tanto que un contrato deberá ser rescindible mientras perdure el perjuicio ocasionado a una persona de la que se abusó por su ignorancia, inexperiencia o miseria, o por el incumplimiento de la otra parte".<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> VILLORO TORANZO, *ob.cit.*, pp. 368 - 370

<sup>37</sup> *ibidem*.

En nuestro país, podemos encontrar dentro del Código Civil Federal un sinnúmero de ejemplos en los que es procedente la rescisión del acto jurídico, siendo dos ejemplos de los más representativos, los que a continuación retranscriben, mismos que se refieren a bienes y a sus respectivos contratos de compra-venta o arrendamiento:

**“Artículo 2300.-** La falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si la cosa ha sido enajenada a un tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1950 y 1951.”

**“Artículo 2490.-** El arrendatario puede exigir la rescisión del contrato:

- I. Por contravenir el arrendador la obligación a que se refiere la fracción II del artículo 2412 de este ordenamiento;
- II. Por la pérdida total o parcial de la cosa arrendada en los términos de los artículos 2431, 2434 y 2445; y
- III. Por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento y desconocidos por el arrendatario.”

### **2.3.1 TEORÍA DE JAPIOT.**

Este autor comienza por elaborar una crítica a la teoría clásica de las nulidades, diciendo<sup>38</sup>:

- a) La oposición entre inexistencia y nulidades, tal como es presentada en la teoría clásica, no corresponde a la realidad.

<sup>38</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. *Derecho de las Obligaciones*, México, 1991, octava edición, pp. 185-192.



Esta teoría incurre en el error de resolver en conjunto, casos que deben ser objeto de soluciones menos generales, particularmente en lo que se refiere a la intervención del juzgador, a las personas que pueden hacer valer la nulidad y a la posibilidad de convalidar el acto por confirmación y prescripción.

- b) La teoría clásica, liga la no producción de efectos, la no ratificación y la no prescripción con el número de personas que pueden hacer valer la causa de ineficacia; y
- c) Finalmente, JAPIOT no acepta que el problema de la nulidad y de la inexistencia deba ser tratado en grupos cerrados; porque la doctrina clásica olvida que en presencia de la invalidez de los actos jurídicos es posible comprobar que existe una variedad muy grande de matices sobre los efectos que produce o que no produce el acto.

Después de formular esa crítica en contra de la teoría clásica de las nulidades, JAPIOT elabora su doctrina, de la siguiente manera<sup>39</sup>:

- a) La nulidad se ha establecido en el Derecho, como una sanción contra los actos celebrados con violación a la ley.
- b) Al estudiar la nulidad, debe tenerse en cuenta el fin que persigue el legislador cuando decreta tal sanción, por lo tanto, su aplicación debe irse graduando de acuerdo con la intensidad del mal que causaría el acto si produjera efectos y de acuerdo, también, con las causas por las cuales se decreta la invalidez.

---

<sup>39</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael. *Compendio de Derecho Civil*, México, 1970, segunda edición, vol. II, pp. 54-59.

Es preciso tomar en cuenta lo que JAPIOT llama principio de equilibrio de los intereses en presencia. Es decir, el juez debe tener en cuenta los intereses diversos que se verían afectados al decretarse la nulidad.

- c) También dice, que no es verdad que la inexistencia sea "la nada". En los actos inexistentes, hay por lo menos una apariencia de acto, que si se desvanece, puede perjudicar los intereses de terceros. Así por ejemplo, de acuerdo con la teoría de la inexistencia, una sociedad, debiendo celebrarse en presencia de notario público, se ha formado sin escritura notarial e interviene como sociedad irregular en el tráfico de las transacciones comerciales, entrando en relaciones con terceros. De acuerdo con la doctrina clásica de las nulidades, no debería producir efecto de ninguna especie; sin embargo, ese acto, celebrado fuera de la presencia del notario, ha engendrado otros negocios en los que se han comprometido múltiples intereses, no sólo de las partes, sino de los terceros que han adquirido derechos fundados en esa sociedad aparente, que es nula, por falta de forma.
- d) Por otra parte, no debe haber una distinción tajante entre nulidades absolutas y nulidades relativas, y menos aún, debe tomarse en cuenta para decretar una u otra la violación de leyes imperativas o de preceptos prohibitivos, porque éstos, no son sino la forma en que se manifiesta legislativamente la norma jurídica contenida en ellos.
- e) Además, es preciso estudiar, frente a los casos de invalidez, por qué el legislador permitió la convalidación del acto por prescripción, o por qué el autor de la ley niega la convalidación por el transcurso del tiempo. De la misma manera, es necesario

conocer por qué razón el acto puede ser ratificado o no puede serlo.

- f) Propiamente, concluye, que no debe hablarse de nulidad absoluta y de nulidad relativa, sino de simple ineficacia (invalidez) que será graduada según cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza del acto, los intereses en presencia y las consecuencias que produciría la aplicación de la sanción de ineficacia.

De esta manera JAPIOT otorga al juzgador lo que llama un derecho de crítica para estimar, valorar y determinar en cada caso qué elemento y qué efectos del mismo, de sus consecuencias y de los diversos intereses en presencia deben mantenerse.

En esta forma, JAPIOT sostiene que debe abandonarse toda postura que preconice soluciones genéricas y rígidas, para llegar a una solución distinta, según cada caso en particular.

### 2.3.2 TEORÍA DE PIEDELIEVRE.

Conforme con el pensamiento de este autor, el proloquio latino *quod nullum est nullum producit effectum*, deja de tener validez en muchos casos como lo son<sup>40</sup>:

**Primero.** Cuando a pesar de que el acto no es susceptible de producir efectos principales, da lugar a otro tipo de consecuencias que no por ser secundarias, deben pasar inadvertidas. Así por ejemplo, la escritura otorgada ante un notario que ha sido suspendido en sus funciones, no vale ciertamente como prueba instrumental pública, pero nadie puede negar a ese

---

<sup>40</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, *ob.cit.*, pp. 194-198.

documento firmado por las partes la fuerza probatoria que tiene como documento privado.

**Segundo.** Hay actos jurídicos que producen todos sus efectos durante cierto tiempo aún después de la sentencia que declare su invalidez. No puede decirse ciertamente, en ese caso, que lo que es nulo no produce ningún efecto.

**Tercero.** Hay casos, señala PIEDELIEVRE, en que el acto nulo, pese a su evidente invalidez, produce plenamente sus efectos jurídicos; así ocurre cuando se presenta la situación del heredero aparente y en el matrimonio celebrado de buena fe.

Después de presentar este análisis, procede a sistematizar su doctrina y parte del principio contrario al normalmente admitido, a saber, el hecho de que un acto sea inexistente, no le impide producir ciertos efectos. Sin embargo, buscando cuál es el mínimo de base necesario para que de un acto herido de nulidad subsista alguna cosa, no cree posible llegar a un criterio muy preciso.

En seguida, procede a examinar cuáles son los efectos del acto nulo o del acto inexistente que deben subsistir.

Y aquí, la doctrina de PIEDELIEVRE, no parece prestar la misma solidez que revela en su aspecto de crítica, porque él mismo reconoce, que no existe una pauta objetiva que permita fijar de antemano cuáles son los efectos que los actos nulos o inexistentes deben producir. Debe, dice, atenderse simplemente a una tendencia de espíritu, para saber cuáles son los efectos que deben quedar inexistentes, cuáles deben prevalecer y cuáles deben quedar destruidos.

El acto inexistente, cuando produce efectos, los produce como efectos de derecho y no como simples efectos de hecho.

Por lo que se limita a indicar ciertas orientaciones generales que permitan al juez determinar los efectos que debe producir el acto inexistente.

- a) Es posible aplicar esta tendencia del espíritu en donde rige ampliamente el principio de la autonomía privada.
- b) En donde el formalismo sea menos riguroso.
- c) En donde se trate de actos de naturaleza compleja; y
- d) Donde finalmente la acción de nulidad, se dirija en contra de las consecuencias del acto y no contra el acto mismo.

Después de haber examinado si las consecuencias del acto que sobreviven a la nulidad deben ser consideradas como consecuencias de hecho o como consecuencias propiamente jurídicas, vemos que el fundamento general de los efectos producidos por los actos nulos no es único, sino que la buena fe de las partes y la idea de responsabilidad, explican según los casos, las supervivencias que se producen.<sup>41</sup>

### **2.3.3 TEORIA DE BONNECASE.**

Este autor, que tanto influyó en la preceptiva de los actos inválidos del Código Civil de 1928, ha construido su teoría de la invalidez, tomando en cuenta la doctrina clásica de las nulidades y el pensamiento de JAPIOT Y PIEDELIEVRE.

---

<sup>41</sup> BORJA SORIANO, *ob.cit.*, pp. 102 y 103.

Declara adherirse a la tesis clásica, y sostiene, de acuerdo con ella, que la inexistencia no debe ser absorbida por la nulidad y por lo tanto sostiene, igualmente, la división tripartita entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa.

Se aparta, sin embargo de la tesis clásica porque afirma que el criterio de distinción no debe ser histórico, no debe apoyarse en la tradición del Derecho romano, en donde pretende hallar apoyo la teoría de las nulidades. El criterio distintivo debe buscarse en los elementos orgánicos del acto inexistente o nulo.

El método orgánico dice BONNECASE, ha de tomar en cuenta la naturaleza de las cosas, tal como se presentan en la vida real y tal como se someten al juicio de quien las analiza.

La inexistencia tiene lugar, cuando al acto falta alguno de los elementos de definición y estos elementos son de dos órdenes: uno psicológico y subjetivo (la voluntad), y otro material u objetivo (el objeto o la solemnidad cuando se trata de actos solemnes).<sup>42</sup>

La inexistencia se caracteriza porque el acto no es susceptible de producir ningún efecto, porque la inexistencia pueda hacerse valer por cualquier interesado y no necesita ser declarada por el juez.

Si algunos efectos llegare a producir el acto inexistente, no los causa desde el punto de vista jurídico, sino como un simple hecho material. El acto jurídico, que requiere la reunión de todos sus elementos: voluntad, objeto, causa y forma, cuando carece de ellos deja de ser un acto reconocido por el derecho, para quedar como un mero hecho material.

---

<sup>42</sup> BONNECASSE, JULIEN. *Elementos de Derecho Civil*, México, 1985, pp.78-86.

La nulidad ataca al acto, porque éste se ha realizado imperfectamente, carece de alguno de los requisitos que la ley exige.

Mientras los efectos del acto viciado de nulidad (absoluta o relativa) no sean destruidos por medio de una sentencia, el acto produce efectos como si fuera enteramente regular.

Al ser declarada la nulidad, los efectos del acto por regla general serán destruidos retroactivamente; pero esto no ocurre ni debe ocurrir siempre, porque la seguridad y el equilibrio de los intereses exige que se mantenga alguno de los efectos que el acto ha producido.

BONNECASE distingue entre la nulidad absoluta o de interés general y la nulidad relativa o de interés privado.

La nulidad es absoluta cuando reúne todos estos caracteres:

- a) puede ser invocada por cualquier interesado;
- b) la nulidad no desaparece por confirmación;
- c) la acción de nulidad no se extingue por prescripción.

La nulidad es relativa:

- a) cuando sólo puede ser invocada por determinadas personas;
- b) la nulidad puede desaparecer por confirmación;
- c) cuando la acción de nulidad se extingue por prescripción.

Los actos viciados por falta de capacidad de las partes, por vicios de la voluntad o por falta de las formalidades establecidas en la ley, producen siempre la nulidad relativa; porque el ejercicio de la acción de nulidad sólo puede ser ejercida por el representante del incapaz, o la víctima del error, del dolo o la violencia o sólo puede ser hecha valer por las partes si el acto carece de formalidad requerida por la ley.

Hasta aquí, la teoría BONNECASE<sup>43</sup> coincide con la teoría clásica. Se separa de ella, en cuanto a la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, que en la doctrina clásica produce siempre la nulidad absoluta, en la teoría BONNECASE, la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, puede producir la nulidad absoluta o relativa, si en este último caso, el acto puede ser confirmado, la acción es prescriptible, o en los casos en que exista alguna disposición legal que confiera la acción de nulidad sólo a determinadas personas.

## **2.4 DERECHO ITALIANO.**

Los negocios inválidos en la doctrina y en la legislación italiana, se dividen en dos grupos: negocios nulos y negocios anulables.

- a) El negocio es nulo cuando le falta un requisito esencial, cuando es contrario al orden público, a las buenas costumbres o bien cuando infringe una norma imperativa (artículo 1418 del Código Civil italiano).

Como se ve, dentro de la categoría de los negocios nulos, quedan comprendidos los que la doctrina francesa denomina actos inexistentes y actos viciados de nulidad absoluta. En el Derecho

---

<sup>43</sup> BORJA SORIANO, *ob. cit.*, pp. 103 - 107



italiano no se requiere una declaración judicial de nulidad en cada caso, basta la declaración general contenida en la ley para que el negocio sea invalidado de pleno derecho.

La nulidad puede ser expresa o tácita. Es lo primero, si el legislador la ha establecido en un precepto específico que así lo disponga (por ejemplo cuando falta el consentimiento en el contrato o la causa o el fin del negocio es ilícito). La nulidad es tácita en caso de que no existiendo ninguna norma concreta que prive de efectos al negocio (por ejemplo el matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo) la invalidez deriva de los principios que la ley supone previos, respecto de una determinada institución. La nulidad no puede producir ningún efecto, porque "lo que es nulo ningún efecto produce" aun cuando de hecho (no de derecho) produzca ciertas consecuencias.

De allí se sigue que no sea necesario destruir mediante una acción judicial la consecuencia que el acto no ha producido: pero la persona a quien se demande en juicio la ejecución de un acto nulo, puede defenderse oponiendo la excepción de nulidad contra el demandante que pretende ejecutar un acto que es inválido, de manera absoluta.

La acción puede hacerse valer por cualquiera que tenga interés (las partes, sus herederos, sus causahabientes y los acreedores).

La nulidad no se convalida por ratificación, confirmación o prescripción.

Si el negocio de hecho se ha ejecutado, las cosas deben reponerse en su estado anterior como si nunca se hubiera realizado.

- b) El negocio es anulable cuando están viciados algunos de sus elementos esenciales o de los presupuestos necesarios para que surja a la vida jurídica.

La anulabilidad es un estado intermedio entre actos válidos y los actos nulos.

En el caso de la anulabilidad, las partes tienen el derecho de elegir entre impugnar el negocio o pedir su anulación.

Por lo tanto, para invalidar el negocio, se requiere una sentencia judicial que declare su anulación.

La anulabilidad se establece en favor de determinadas personas.

El acto anulable puede convalidarse por el transcurso de un cierto lapso de tiempo (prescripción) o porque las partes, cuando ha desaparecido la causa de anulación, ratifiquen el acto otorgado nuevamente o lo confirmen, celebrando un nuevo acto diverso que basado en el negocio invalidado, suponga lógicamente la intención de las partes de no atacar el acto inválido.

El derecho de promover la acción de anulación corresponde únicamente a la persona en cuyo favor ha sido establecida la invalidez del negocio de que se trata.

## 2.5 TEORÍA GENERAL DE LAS NULIDADES EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO

### 2.5.1 CONCEPTO DE NULIDAD.

La nulidad es la consecuencia jurídica que se produce en los actos que han nacido en el mundo jurídico por recibir las condiciones especiales de existencia, pero de manera defectuosa o imperfecta, o por no reunir los requisitos de validez que señala el artículo 1795 del Código Civil Federal, a saber, capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto y forma.

Así entonces, el acto nulo es aquel en el que sí se dan sus elementos de existencia, pero de un modo imperfecto. Por este motivo es que, o no produce ningún efecto jurídico, al igual que el inexistente, o produce sus efectos provisionalmente, pues serán destruidos de manera retroactiva cuando se determine la nulidad por la autoridad judicial.

Al respecto, René Japiot señala que "La nulidad es una sanción; no tiene por utilidad y por razón de ser sino el asegurar la observancia de la regla que sanciona, y, si la regla es violada, debe reparar del mejor modo posible esta violación, preservando contra las consecuencias de ella los intereses que la regla violada estaba destinada a proteger".<sup>44</sup>

Cabe recordar que la doctrina de Japiot refiere a que la nulidad se ha establecido en el Derecho como una sanción contra los actos celebrados sin apego a la Ley y que dicha sanción debe tener la intensidad de acuerdo con las consecuencias causaría si dichos actos produjeran efectos, por lo que la intención del juzgador al resolver acerca de la nulidad debe ser siempre el mantener el equilibrio de los intereses en presencia.

---

<sup>44</sup> *Ibidem.*, p. 115. (CITADO POR).

Así las cosas, podemos concluir que en nuestro Derecho positivo Mexicano la nulidad no es una solución genérica o rígida, es una solución que el juzgador aplica de acuerdo al caso en particular, pero siguiendo las reglas de la nulidad establecidas por nuestra legislación.

## **2.5.2 DESARROLLO DE LA TEORÍA GENERAL DE LAS NULIDADES.**

Como hemos visto, el tema de la invalidez de los actos jurídicos, ha sido siempre motivo de grandes controversias sin soluciones concretas hasta por los más connotados autores, heredando el mismo problema el Derecho Positivo Mexicano, razón por la que, además de la falta de conceptos generales de los temas que encierra, la teoría general de las nulidades se debe estudiar desde el punto de vista de la doctrina, así como desde el punto de vista de la Ley, además de la exposición de motivos y por último el de la jurisprudencia, desprendiéndose de las mismas lo siguiente:

### **2.5.2.1 DOCTRINA.**

Esta contempla los tres conceptos básicos de invalidez del acto jurídico:

#### **-INEXISTENCIA.**

Causas.- Son por falta de alguno de los elementos de existencia del acto jurídico, los cuales son: el consentimiento, el objeto y, para los actos que lo requieran, la solemnidad.

Consecuencias.- El acto nunca produce efecto legal alguno, o sea, consecuencias jurídicas.

Características.-

- Puede ser invocada por cualquier persona.
- No es susceptible de validarse por confirmación.
- No es susceptible de validarse por prescripción.

**-NULIDAD ABSOLUTA.**Causas.- Ilícitud en el objeto.

Consecuencias.- Produce provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad.

Características.-

- La puede hacer valer cualquier interesado.
- No desaparece por confirmación.
- No desaparece por prescripción.

**-NULIDAD RELATIVA.**

Causas.- Incapacidad, vicios en el consentimiento (error, dolo y violencia) y falta de forma.

Consecuencias.- Produce efectos jurídicos momentáneamente, los cuales se retrotraen al hacerla valer.

Características.-

- Sólo puede ser invocada por el interesado.
- Puede desaparecer por ratificación.
- Puede desaparecer por prescripción y confirmación.

### 2.5.2.2 LEY.

En nuestro Código Civil Federal, (en lo sucesivo Código Civil), específicamente en la Primera Parte, Título Sexto, artículos del 2224 al 2242, se encuentran regulados los conceptos en estudio, sobre los que se establece lo siguiente:

#### -INEXISTENCIA.

Causas.- Falta de consentimiento, objeto y solemnidad en los actos que lo requieran (igual que en la inexistencia referida desde el punto de vista doctrinal en el apartado 2.5.2.1. que antecede).

Consecuencias.- Igual que en el punto de vista doctrinal\*.

Características.- Igual que en el punto de vista doctrinal\*.

#### -NULIDAD ABSOLUTA.

Causas.- Habla sólo de la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición, tanto para la nulidad absoluta, como para la nulidad relativa, sin distinguir entre ambas; Artículo 2225, del Código Civil: "La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley". Así, por la simple lectura del artículo antes transcrito, no se deduce cuándo estamos en presencia de una nulidad absoluta o una nulidad relativa.

Consecuencias.- Igual que en el punto de vista doctrinal\*

Características.- Igual que en el punto de vista doctrinal\*

#### -NULIDAD RELATIVA.

Causas.- Igual que la doctrina; Artículo 2228, del Código Civil: "La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo".

Consecuencias.- Igual que en el punto de vista doctrinal\*

Características.- Igual que en el punto de vista doctrinal\*

#### **2.5.2.3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

Esta habla respecto a los conceptos de invalidez del acto, en su Libro Cuarto "De las obligaciones", del cual se desprende lo siguiente:

-INEXISTENCIA. (No hace mención de la misma).

#### -NULIDAD ABSOLUTA.

Causas.- Actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público.

Consecuencias.- No producen efectos, ni antes ni después de la declaración de nulidad.

Características.-

- Pueden ser declaradas de oficio por el Juez.
- Pueden ser invocadas por todo interesado.
- No son susceptibles de ser confirmadas.
- No son susceptibles de valer por prescripción.

**-NULIDAD RELATIVA.**

Causas.- Por todas las demás, que no se establecen para la nulidad absoluta.

Consecuencias.- Producen efectos jurídicos mientras que judicialmente no se declara su nulidad.

Características.-

- Sólo pueden invocarla las personas a cuyo favor han sido establecidas.
- Pueden desaparecer por confirmación.

**2.5.2.4 JURISPRUDENCIA**

La jurisprudencia dice que la diferencia entre la nulidad y la inexistencia es meramente teórica, para lo cual la transcribiremos a continuación.

**"NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEÓRICAS.** Aun cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito y en Territorios Federales emplea la expresión "acto jurídico inexistente", en la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez de los actos jurídicos, según la cual se les



agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal distinción tiene meros efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio código da a las inexistencias, es el de las nulidades, según puede verse en las situaciones previstas por los artículos 1427, 1433, 1434, 1826, en relación con el 2950 fracción III, 2042, 2270 y 2779, en las que, teóricamente, se trata de inexistencias por falta de objeto, no obstante, el código las trata como nulidades, y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183, en los que, la falta de consentimiento originaría la inexistencia, pero también el código los trata como nulidades".

Sexta Epoca, Cuarta Parte.

Vol. XI, Pág. 130. A.D. 2596/57.- Federico Baños.- Unanimidad de 4 votos.

Vol. XIX. Pág. 172. A.D. 2663/58.- Donato Antonio Pérez.- Unanimidad de 5 votos.

Vol. LXVI. Pág. 44. A.D. 1924/60.- Pilar Mancilla Pérez.- Unanimidad de 4 votos.

Vol. LXXXVII. Pág. 16. A.D. 8668/62.- Pedro Flores López.- Unanimidad de 4 votos.

Vol. XC. Pág. 46. A.D. 1205/52.- Manuel Ahued.- Unanimidad de 4 votos.

## **2.6 NULIDAD PARCIAL.**

Del artículo 2238 del Código Civil Federal, se desprende la existencia en nuestro derecho del concepto de nulidad parcial del acto jurídico, al reconocerse que, cuando un acto se encuentra viciado de nulidad, pero sólo en una de las partes que lo componen, éste no tiene por qué declararse nulo totalmente, sino es dicha parte, únicamente, la que estará sujeta a nulidad, no

afectándose, y por tanto, quedando vigentes las demás partes del mismo; siempre y cuando se cumpla con la sola condición de que las partes que lo forman puedan legalmente subsistir en forma separada. Así, el artículo de referencia establece a la letra que: "El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera".

Es así, que la nulidad parcial se aplica cuando un acto jurídico es nulo, pero sólo en una parte que lo forma, ya que las demás partes pueden gozar de plena validez, y por tanto, sería injusto declarar la nulidad total del mismo, toda vez que la parte subsistente, por no estar viciada, no afecta ninguna disposición de orden público, ni ningún derecho de terceros.

Creemos necesario aclarar, por malformaciones que han ido sufriendo al paso del tiempo, tanto el lenguaje jurídico como el lenguaje común, que la nulidad parcial no se refiere, ni es lo mismo que la nulidad relativa, ya que ésta última se aplica o procede contra actos jurídicos afectados de nulidad, por ausencia de alguno de los elementos mencionados en la ley, pudiendo desaparecer dichas irregularidades ya sea por confirmación o prescripción, tal y como se expuso en el punto que antecede. Así, en cambio, la nulidad parcial, contempla la posibilidad de que una parte del acto jurídico, cuando la misma naturaleza de éste permita la separación de las partes que lo integran, se encuentre viciada o afectada de nulidad, ya sea absoluta o relativa, lo cual se determinará atendiendo a las causas y consecuencias de cada una de estas nulidades.

Es por esto que, la esencia de la nulidad parcial o nulidad en parte, no se preocupa de la nulidad relativa o absoluta, ya que ésta se encuentra dirigida a analizar si el acto jurídico viciado es nulo en su totalidad, o bien, si en determinado caso se pueden separar las partes que lo forman, determinando

así, las partes válidas de las que no lo son, y por ende, viciadas de nulidad, siendo hasta entonces y dependiendo de los vicios de los que adolezcan dichas partes, cuando se determinará si son sujetas a una nulidad absoluta o una relativa, de acuerdo a la teoría general de las nulidades.

Cabe por demás comentar que, si bien no se habla de nulidad parcial, con dicho nombre específico en ninguna Ley, Código, etc, y ésta no goza del privilegio de constituir un capítulo específico, también lo es que la nulidad parcial es y ha sido una realidad en nuestro derecho, ya que siempre se ha visto la posibilidad de que si el acto jurídico no es nulo en su totalidad, y éste lo permite, sólo se declare la nulidad de la parte enferma y no así acabar totalmente con el acto.

Por otro lado, del artículo 133, fracción V del Código Fiscal de la Federación, se desprende la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de emitir la resolución a los recurso administrativos de una forma muy amplia, toda vez que esta dependencia puede modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya cuando el recurso administrativo interpuesto por el particular sea total o parcialmente resuelto a su favor. Así, una vez más se desprende la posibilidad de separar las partes que constituyen un acto jurídico.

Si bien, la legislación mexicana se encuentra dividida por materias, para efectos académicos, la ley mexicana es una sola, toda vez que ha sido emitida por el Congreso de la Unión, que en absoluto respeto a las garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido procedimiento, establece que nadie podrá ser privado de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante un juicio llevado ante tribunales previamente establecidos, en el que se apliquen normas jurídicas previamente establecidas; siendo éstas de dos tipos, adjetivas y sustantivas.

Las normas sustantivas previstas por el Código Civil señalan la posibilidad de emitir una resolución por la cual únicamente signifique la parte viciada de un acto jurídico.

En apoyo a éste capítulo, tenemos la teoría de PEDELIVRE, la cual ya fue citada dentro del presente trabajo, y en la cual dicho autor habla de la posibilidad de que un acto jurídico esté afectado de nulidad (ya sea relativa o absoluta) en una de sus partes, siendo que la otra u otras sean plenamente válidas.

## **2.7 NULIDAD ADMINISTRATIVA.**

El maestro Gabino Fraga, comenta en su obra intitulada DERECHO ADMINISTRATIVO, que "la validez de los actos administrativos, depende de que en ellos concurren los elementos internos y externos del mismo, los cuales son: el sujeto, el objeto, el motivo, el fin y la forma.

En el caso de falta absoluta o parcial de alguno de dichos elementos, la ley establece sanciones que pueden consistir desde la aplicación de una medida disciplinaria sin afectar las consecuencias propias del acto, hasta la privación absoluta de todo efecto de éste"<sup>45</sup>.

Añade, que desgraciadamente, en el derecho administrativo no es posible formar una teoría de la invalidez de los actos jurídicos que pueda presentar lineamientos tan marcados como los que presenta la teoría clásica de las nulidades, antes expuesta.

Al respecto, Gastón Jéze, entre otros autores que lo han intentado, llega a la conclusión de que "la teoría de las nulidades debe ser muy matizada para poder armonizar los intereses que se ponen en juego con motivo de la

---

<sup>45</sup> FRAGA, Gabino. *Derecho Administrativo*, México, 1986, 25ª edición, p. 289

actividad del Poder público, y cuyos intereses no siempre exigen las mismas soluciones; que así, el interés general exige la ineficacia del acto irregular, porque el cumplimiento de los requisitos que la ley establece es una garantía de orden social; pero al propio tiempo, ese mismo interés reclama la estabilidad de las situaciones que un acto irregular ha hecho nacer.

De la misma manera el interés de los patrimonios individuales o administrativos, en unos casos reclama que se prive de efectos a un acto irregular, mientras que en otros exige que subsistan, porque el perjuicio de la ineficacia es más grave que el que pueda producir la falta de sanción de la irregularidad. Por último, el interés de los terceros, en unos casos, también requiere la invalidez del acto que lo afecta, en tanto que en otros tiende a que se sostenga el acto irregular sobre el cual se han desarrollado otras situaciones jurídicas".<sup>46</sup>

En vista de lo anterior, el maestro de referencia afirma, que la teoría de las nulidades en derecho administrativo, fuera de los casos en que exista disposición expresa en la ley, sigue cauces diferentes de los que sigue la teoría en el derecho privado y que en muchas ocasiones no basta comprobar una irregularidad para nulificar un acto, sino que de acuerdo con los intereses en juego el acto podría sostenerse originando tan sólo responsabilidad para su autor.

Así, a lado de los actos inexistentes, que son los que carecen de sus elementos esenciales o en los que hay incompetencia, entendiéndose de la misma, a los casos de usurpación de funciones o de invasión de las atribuciones de una autoridad por otra de diverso orden o bien cuando los actos en cuestión no se comprenden en ninguna facultad administrativa, y que, por tanto, no pueden engendrar ningún efecto jurídico, es indudable que en derecho administrativo existen otros actos afectados de otra irregularidad diferente de la

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, p. 291.

que produce la inexistencia, como son aquellos en los cuales hay un vicio en alguno de sus elementos constitutivos.

Por lo que, el primer problema que en esta materia surge, es el de si basta la existencia de ese vicio para que se considere nulo el acto. Como el acto viciado es un acto contrario a la ley, cabe preguntar si es aplicable el precepto contenido en el artículo 8vo. del Código Civil, el cual dispone que "los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario".

Al respecto, Garrido Falla, rechaza la aplicación de éste a los actos administrativos irregulares, pues sostiene que "además de que todo acto administrativo viciado lo es porque se ha realizado en contra de la ley y entonces no habría que pensar, como lo hace la doctrina, en diferentes sanciones pues en todo caso la única sanción sería la nulidad absoluta, el referido precepto está pensado fundamentalmente para el ámbito jurídico privado; es justamente el límite que la ley impone a la esfera de disponibilidad jurídica privada, a la 'autonomía de la voluntad'. Es el límite del 'lícito jurídico' de los particulares. Precisamente por esto la sanción en estos casos es, con las salvedades que la doctrina señala, la nulidad absoluta, pues no de otra forma se puede sancionar en Derecho la falta de acuerdo entre ciertos actos ejecutados en interés privado y las normas que se han dictado para proteger el interés público lo cual no es el caso cuando la Administración actúa".<sup>47</sup>

"En corroboración de esa opinión se pueden señalar los esfuerzos doctrinales antes mencionados para enumerar las diversas sanciones que puedan aplicarse a los actos viciados, esfuerzos que no tendrían sentido si se aplicara la norma civil, pues en tal caso la solución sería bien simple ya que todos los actos viciados y por lo mismo contrarios a la ley, estarían afectados de una nulidad absoluta.

---

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 302. (CITADO POR).

Ahora bien, el examen de la legislación positiva en los casos en que es expresa, demuestra que en muchas hipótesis la sanción de los actos irregulares no reúne todos los caracteres de la nulidad absoluta, que son: poder ser invocada por todo interesado y no desaparecer por la confirmación o la prescripción.

Así, existen en primer término actos cuya nulidad sólo puede demandarse por determinadas personas y que pueden legalizarse por prescripción...

En segundo término, existen actos en que la nulidad sólo puede pedirse por determinadas personas y en que el consentimiento de éstas los 'purga' de todo vicio. Por ejemplo, cuando se otorga una concesión que perjudica derechos de un tercero, sólo a éste corresponde pedir la nulidad, pero también sólo a él corresponde dar su consentimiento con dicha concesión, caso en el cual desaparece el vicio de nulidad.

Se pueden señalar, en tercer lugar, actos en los que la nulidad sólo puede pedirse por determinadas personas, pero que no desaparece por confirmación o prescripción.

Finalmente, en un buen número de casos, la nulidad puede ser demandada por todo interesado, pero sólo dentro de un término breve.

De la anterior enumeración, resulta que es difícil que coincidan en un mismo caso de nulidad de acto administrativo todos los caracteres que en el derecho civil se asignan a la nulidad absoluta ni tampoco los que corresponden a la nulidad relativa.

**ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA**

Si a esto se agrega la multiplicidad de intereses que están en juego y la diversidad de valores que cada uno de ellos tiene según el caso, resulta imposible definir de antemano qué extensión y qué carácter ha de tener la nulidad de cada irregularidad jurídica”.

Por último, menciona Fleiner, que si se tiene en cuenta que “la nulidad absoluta y la anulabilidad (nulidad relativa) no se distinguen por sus efectos, sino solamente por la manera como se realiza la eliminación de la disposición irregular, se comprenderá que no se pueden trasladar al derecho administrativo los conceptos básicos del derecho civil en materia de nulidades y que ni siquiera puede aceptarse la separación de dos clases de nulidades, la absoluta y la relativa”.<sup>48</sup>

### **2.7.1 CAUSAS PRINCIPALES DE LA NULIDAD ADMINISTRATIVA.**

Sentados estos precedentes, conviene señalar algunas de las principales sanciones a los actos administrativos irregulares.

**VICIOS DE LA VOLUNTAD.** Puede ocurrir que el acto se haya realizado por error, dolo o violencia. En ese caso el acto se encuentra viciado, y en consecuencia, es irregular. Se pueden citar algunas disposiciones legales que en una forma expresa han hecho referencia a las consecuencias que originan los vicios de la voluntad. Así, en la Ley General de Bienes Nacionales se faculta al Ejecutivo Federal para anular administrativamente los acuerdos, permisos y concesiones dictados u otorgados por error, dolo o violencia.

El artículo 91 de la Ley Orgánica del Departamento del D.F., consideraba que el error, dolo o violencia hacen anulables los acuerdos,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, pp. 303 y 304.



concesiones, permisos o autorizaciones que se dicten con esos vicios de voluntad.

La Ley de la Propiedad Industrial establece la nulidad de las patentes y marcas cuando se expidan las primeras o se registren las segundas por error, inadvertencia, carencia de datos, etcétera

**IRREGULARIDAD U OMISIÓN DE LA FORMA.** Anteriormente indicamos que existen casos en los cuales la forma se encuentra establecida como una solemnidad del acto y que, por tanto, la omisión de dicha forma constituye una causa de inexistencia. En otros casos, la forma del acto existe, pero es irregular.

Pues bien, cuando la forma se infringe, debe concluirse que el acto debe ser nulificado, siempre que aquélla se encuentre establecida no sólo como una garantía de que las decisiones son correctas, sino como una garantía para el derecho de los particulares.

Pero, además, pueden existir irregularidades de forma que no tienen influencia sobre el acto, como por ejemplo cuando la formalidad se encuentra establecida sólo en interés de la Administración.

En este caso, la conclusión debe ser que la sanción de la irregularidad no es forzosamente la nulidad, pues, o bien sólo es ineficaz la parte irregular del acto, o la irregularidad puede ser corregida sin que el propio acto se afecte sustancialmente.

## CAPÍTULO 3

### NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO

#### 3.1 CONCEPCION DE NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO.

En relación a este tema, el maestro Sepúlveda, menciona que: "sin una protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan, se objetivan, por decirlo así sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad industrial. Son ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia tienen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones".<sup>49</sup>

Al respecto, vemos que la Ley de la Propiedad Industrial, contempla 4 tipos de acciones para la defensa, protección y subsistencia legal de los registros marcarios, las cuales son: la infracción, la caducidad, la cancelación y la nulidad. Siendo sólo la última motivo de estudio para el presente trabajo, ya que es ésta, la que constituye la única vía legal que puede hacer valer el titular o propietario de un registro marcario o marca de uso que ve afectados sus derechos marcarios, por el mal otorgamiento de otro registro a un tercero.

---

<sup>49</sup> SEPULVEDA, *ob. cit.*, p. 189.

La autoridad únicamente puede realizar aquellos actos que la ley le permite, lo cual por mayoría de razón no puede llevar a cabo lo que tiene expresamente prohibido, ya que de hacerlo, los actos realizados de esa manera nacen viciados al ser contrarios a la ley, mereciendo por tanto una sanción, que en este caso se traduce en la nulidad del mismo. Así, cuando el derecho de titularidad es concedido por la autoridad contraviéndose una prohibición expresa de la ley, resulta como consecuencia que dicho acto es nulo de pleno derecho.

En base a lo anterior, tenemos que en la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentran reguladas las causas por las cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe declarar administrativamente la nulidad de un registro marcario, mismas que en el lenguaje común de la materia se les conoce como "causales de nulidad", las cuales establecen los casos concretos por los que no puede ser otorgado el registro de una marca, encontrándose el mismo afectado de nulidad, y por tanto es necesario retrotraerse sus efectos al momento de la concesión del mismo, trayendo como consecuencia la desaparición de éste.

Por lo que, la nulidad de la marca es un acto jurídico, que dicho de forma general, tiene por objeto corregir el indebido otorgamiento de un registro marcario, consecuencia de un error por parte de la Autoridad o de un engaño por parte del particular, es decir, su finalidad es dejar sin efectos el registro de una marca que de alguna manera fue otorgado en contra de una disposición legal, o bien porque con ese registro se están afectando derechos otorgados con anterioridad a favor de terceros.

Por otro lado, el maestro Sepúlveda menciona que "debe hacerse en primer lugar una distinción que, aunque aparentemente sutil, es bastante práctica y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. El caso

es por cierto bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular, y de no hacerlo, la marca es sólo una marca de uso. En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso<sup>50</sup>. A pesar de esto, la Ley de la Propiedad Industrial, sólo se refiere a la nulidad del registro de una marca, involucrando ambos.

En este entendido, lo de interés para nosotros, es la nulidad de la marca registrada, haciendo la aclaración, de que no la del registro como tal, que como ya vimos, consiste en la violación de meros requisitos de forma, sino la del signo distintivo registrado como marca, compuesto ya sea de un elemento nominativo o uno figurativo, o bien, de ambos, los cuales se encuentren afectados de nulidad, por no ser susceptibles de registro, o bien, por que con estos se afectan derechos de terceros, y por tanto no pueda seguir vigente la misma.

### **3.2 ANALISIS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En el presente artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentran reguladas las causales de nulidad mencionadas en el punto que antecede, las cuales establecen 4 supuestos por los que un registro marcario debe ser declarado nulo, permitiéndonos, asimismo, la aplicación de otras disposiciones y leyes que estaban vigentes y fueron contravenidas al momento de otorgarse el registro.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* p. 192.

Así, el artículo 151 lo encontramos dentro del capítulo VII de la Ley de referencia, denominado "DE LA NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO", Título Cuarto, "DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES", el cual establece lo siguiente:

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

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

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

**II.-** La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

**III.-** El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

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

**V.-** El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años”.

La primera fracción del artículo en estudio, se muestra como la regla general, ya que todo aquel registro obtenido en violación de las normas que establecen lo que puede ser objeto de registro de marcas o bien, en contravención de las que señalan las formalidades y requisitos para obtener un registro, es nulo.

Esto es, cuando una marca se ha concedido contraviniendo los supuestos de originalidad y de carácter distintivo que señala la ley o se haya otorgado omitiéndose formalidades requeridas, es necesario se declare su nulidad.<sup>51</sup>

En adición a lo anterior, es preciso comentar que con la referencia que dice: "las disposiciones de la ley que hubiese estado vigente en la época de su registro", la disposición de referencia da opción a intentar en base a una ley vigente, la nulidad de un registro otorgado al amparo de otra ley anterior.

---

<sup>51</sup> *Ibidem.* p. 216

Esto ha sido importante desde luego, en los primeros años de aplicación de las múltiples leyes que han regido sobre la materia (Ley de la Propiedad Industrial de 1942, Ley de Invencciones y Marcas de 1976, Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 y Ley de la Propiedad Industrial de 1994), en relación a los registros concedidos al amparo de las reformadas y derogadas leyes que han antecedido a cada una de ellas. Es importante de cualquier modo, hacer la aclaración de que la acción de nulidad no puede intentarse en cualquier época o momento, sino sólo dentro de los plazos otorgados por la propia ley y los cuales varían según la causal invocada. Por lo que, la presente fracción constituye una de las excepciones en este sentido, toda vez que no corre término para solicitar la nulidad en base a la misma; ésta no prescribe nunca y puede hacerse valer en cualquier tiempo, ya que la naturaleza de la violación es tal, que sus efectos negativos no pueden desaparecer con el paso del tiempo.

En otras palabras, esta primera causal de nulidad "pone a cubierto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre errores que pudieran haberse cometido al calificar que las formalidades estuvieron cubiertas correctamente por el solicitante, a la vez que viene a ser una puerta de escape para que la misma Autoridad nulifique un registro que de alguna manera fue otorgado en contra de las disposiciones legales aplicables anteriormente."<sup>52</sup>

Una observación más respecto al segundo párrafo de la fracción en comento, es que ésta pone un límite a la facultad que tiene un tercero de solicitar la nulidad de una marca, en este caso, porque el representante legal del titular de una marca no haya acreditado debidamente su personalidad, esto tiene gran importancia, ya que se le da mayor seriedad y fortaleza al derecho obtenido mediante el registro de una marca, toda vez que aún y cuando la misma es un requisito de forma, no es lo suficientemente importante para tener en duda la validez y legitimidad de una marca registrada, cerrando así las

---

<sup>52</sup> *Ibidem.* p. 217

puertas a los oportunistas o competidores desleales de solicitar la nulidad de determinada marca, para luego ellos obtener su registro. Independientemente de lo anterior, será labor del Instituto el requerirle al titular subsane dicho error o acredite su representación legal.

Ahora bien, por lo que respecta a la segunda causal contenida en el artículo que se analiza, la misma establece diversos supuestos: primero, que alguien esté usando, en el país o en el extranjero, una determinada marca para ciertos productos o servicios sin tenerla registrada; segundo, que con posterioridad un tercero registre la misma marca o una similar en grado de confusión para distinguir los mismos o similares artículos; tercero, que el que la ha venido empleando demuestre un uso anterior al de la fecha de solicitud de la marca propiedad del tercero o de la fecha en que hubiere declarado la empezó a usar. Este uso, debe, además, ser ininterrumpido.

Esta causal esta ligada directamente con lo establecido por el artículo 92 de la propia Ley de la materia, el cual establece en su fracción primera que: "El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta...". Así, con ésta, se confirma la existencia de las marcas de uso, las cuales como mencionamos con antelación, se les reconoce ciertos derechos, como la fecha de primer uso.

También, ésta fracción sirve para proteger a las marcas de la competencia desleal, en los típicos casos de personas que van al extranjero a realizar estudios sobre marcas que están adquiriendo renombre y regresan a nuestro país a registrarlas, lo cual, cuando viene la empresa extranjera a invertir e introducir sus marcas de productos o servicios se encuentra con la



novedad de que estas ya están registradas por un tercero, pudiendo así, en base a la presente causal, solicitar y obtener la nulidad de dichas marcas con el sólo hecho de demostrar que las han venido usando con anterioridad a la fecha en que el tercero las solicitó a registro o declaró su fecha de primer uso. Con esto, la misma constituye un arma eficaz para combatir la llamada "piratería de marcas", pues mediante esta se pueden anular aquellos registros de marcas extranjeras que son registradas en nuestro país de forma indebida por comerciantes o industriales poco escrupulosos.<sup>53</sup>

Aquí, lo importante es observar el plazo que se le otorga al tercero afectado para solicitar la nulidad de la marca registrada, plazo que señala el propio artículo en su último párrafo, y que es de tres años, comprendido a partir de la publicación del registro correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cabe aclarar, que en todas las fracciones de esta disposición legal que hace mención a un plazo determinado para ejercer la acción correspondiente, el término corre a partir de la fecha en que surte efectos la publicación del registro involucrado, entendiéndose de lo anterior a la fecha en que es puesta en circulación la mencionada Gaceta y no propiamente la fecha de su publicación, pues en la práctica ocurre que la Gaceta de referencia que corresponde a un determinado mes se pone en circulación algunos meses y a veces hasta años después, con lo cual se recortaría drásticamente el plazo para impugnar un registro.

La tercera fracción del artículo en comento, "viene a ser un castigo a quienes no han procedido con lealtad y buena fe al hacer las declaraciones pertinentes en el acto de solicitar las marcas, o sea, cuando ha mentido el peticionario, a efecto de engañar a la autoridad para obtener un efecto indebido a costa de los competidores o del público".<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> MARROQUÍN, Mariano. *Estudios Sobre Propiedad Industrial*, México, 1984, p.138.

<sup>54</sup> SEPULVEDA, *ob.cit.*, p. 218.

Así, aunque la ley no lo mencione, los datos a los que se refiere esta causal de nulidad deben considerarse esenciales, de tal manera que modifiquen el status de la marca, ya que de lo contrario estaríamos frente a una sanción totalmente desproporcionada cuando la falta es leve, como puede ser no dar con exactitud el Registro Federal de Causantes del titular o su dirección en forma completa y exacta, pues en la práctica podría darse el caso, por ejemplo, de que una marca fuera anulada porque su dueño omitió proporcionar su código postal y, consecuentemente, dio su dirección de una forma inexacta.

El plazo para intentar la acción correspondiente es indefinido, y por consiguiente ésta puede intentarse en cualquier tiempo.

La fracción IV, que a continuación se analiza, constituye quizás la que más se hace valer en la práctica como causal de nulidad de un registro. Como puede apreciarse, esta fracción es a la que más recurre el particular en defensa de sus marcas cuando con posterioridad un tercero registra una denominación similar, con el fin de aprovecharse dolosamente del prestigio y aceptación que puede tener una determinada marca, confundiendo por tanto al público consumidor. Desde luego, existen casos también en que el registro posterior se solicita de buena fe y sin que necesariamente el solicitante esté buscando la concordancia con un registro anterior, sino que a veces ocurre que por coincidencia se obtiene una marca similar a otra que ya estaba registrada con anterioridad.

No obstante lo antes manifestado, no sólo el particular usa a menudo esta disposición en defensa de sus intereses, sino que la propia autoridad administrativa recurre a ella cuando de oficio entabla una acción contra algún registro que de acuerdo a las disposiciones legales no debió de haber otorgado, o la concedió en forma indebida.

"Sobre esta fracción podemos comentar que para que pueda hacerse valer es necesario que el registro haya sido otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación por esta autoridad, sin considerar la existencia previa de un registro idéntico o semejante que distinga iguales o similares productos o servicios. En la práctica se da el caso de que por alguna de estas tres razones o causas el Instituto otorgue el registro de una marca estando previamente registrada por un tercero. En este caso, lo natural es que el afectado haga valer sus derechos prioritarios sobre tal denominación y, por consiguiente, pida la nulidad del registro invasor. Tratándose de marcas idénticas, que distinguen idénticos artículos, la problemática no es compleja y en consecuencia el registro posterior debe ser anulado. Sin embargo las cosas no son tan simples cuando se trata de marcas similares, es decir que no coinciden en todos sus elementos gráficos y fonéticos pero que sí pueden resultar similares en grado de confusión.

En estos casos, y una vez planteada la controversia, la Autoridad Administrativa deberá hacer una evaluación de las semejanzas y diferencias que se dan entre las dos marcas. Esta evaluación se hace atendiendo al aspecto visual y fonético, atendiendo en forma totalmente secundaria al aspecto semántico de las palabras. De esta forma, la Autoridad hará un estudio comparativo para determinar si el sonido resultante en uno y otro caso es similar en grado de confusión o no lo es; igual cosa se hará desde el punto de vista gráfico estudiándose los rasgos de las letras integrantes para establecer si a primera vista las marca se confunden entres sí. Si así lo considera, deberá declarar nulo el registro otorgado en segundo término.

Otro elemento de juicio es la naturaleza de los artículos que protegen cada una de las marcas. De esta manera, vemos que en algunos casos, cuando las marcas son idénticas pero los artículos protegidos por cada una de ellas son totalmente diferentes, se ha mantenido la duplicidad de registros. Hay otros casos en que las marcas comparadas son simplemente

similares pero idénticos los artículos a proteger por lo que se adopta el criterio de declarar nulo el registro otorgado en segundo término.

Hay casos, inclusive que los artículos protegidos pueden pertenecer a clases diferentes, pero resultar similares como era el caso de los vinos y licores con la clasificación nacional; cabe hacer la aclaración de que la semejanza entre las marcas involucradas es determinada casuísticamente y no existe fórmulas exactas o matemáticas para considerar la semejanza entre dos registros"<sup>55</sup>

Finalmente, tenemos la quinta fracción, la cual establece la última de las causales de nulidad. Esta disposición es muy específica y se refiere a la posibilidad de anular una marca obtenida por el representante, agente, etcétera del dueño de la marca en el extranjero; la razón de ser de esta es, que se han dado casos en que el agente o representante de una determinada empresa o sociedad extranjera registra la marca en México, argumentando en algunas ocasiones que se trataba sólo de proteger la marca, pero en realidad este hecho ha sido manejado en muchos casos por el agente como una arma de negociación para obtener condiciones más ventajosas en la relación comercial con el dueño de la marca. En base a esto, el dueño real de la marca puede obtener la nulidad de su registro y en consecuencia, recuperar la marca de su propiedad.

El plazo que otorga la ley para interponer esta causal de nulidad es indefinido, por lo que se puede intentar en cualquier tiempo.

---

<sup>55</sup> MARROQUÍN, Mariano. *ob. cit.* pp. 140-144.

### **3.3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.**

Una vez concluido el estudio de las cinco causales de nulidad que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, mediante las cuales puede ser anulado o declarado nulo un registro, mencionaremos brevemente, el procedimiento de solicitud de declaración administrativa de nulidad.

Dicho procedimiento, se encuentra regulado por los Capítulos I y II del Título Sexto denominado "DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", de la propia Ley, los cuales establecen, en general, la forma en que deben ser presentadas y tramitadas las demandas o solicitudes de nulidad.

En principio, haremos mención de los requisitos comunes a todo procedimiento de declaración administrativa en materia de propiedad industrial. Así, para ejercitar una acción y poner en marcha el poder público, la Ley de la materia contempla en los artículos 179 al 188 las reglas generales de los procedimientos administrativos, iguales a cualquier otro procedimiento, las cuales son:

- a) Que quién inicie el procedimiento tenga interés jurídico. Así, una persona tiene interés jurídico para demandar la nulidad de un registro marcario, cuando es titular de una marca de la cual considera se invade su esfera jurídica de derechos por otra igual o semejante otorgada con posterioridad; o cuando se desea nulificar una marca que impide que se otorgue el registro de la propia, queda implícita la existencia de una solicitud de registro de marca pendiente con un mejor derecho; o bien, por haber sido parte en un juicio anterior haciéndose valer la reconvención. (Art. 188)

- b) Que las solicitudes de declaración administrativa sean presentadas por escrito y en idioma español, de no ser así, se acompañarán de su traducción al español. (Art. 179).
- c) Las solicitudes de referencia, deberán ser firmadas por el interesado o en su caso por el representante y acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. (Art. 180)
- d) Si la solicitud va a ser presentada por conducto de mandatario, el mismo deberá acreditar su personalidad (Art. 181), así como, nombrar representante común para el caso concreto. (Art. 182)

Así entonces, deberá el promovente incluir en su solicitud administrativa, tanto sus datos, como los datos del demandado (nombre, domicilio y en su caso nombre y domicilio del apoderado), objeto de la solicitud, tipo de acción, descripción de los hechos de manera clara y precisa, fundamento legal e interés jurídico, continuando con la relación de las pruebas en las que apoya la promoción. Asimismo, efectuará el pago de derechos correspondientes, anexando la forma de éste a la demanda.

Una vez aceptada la demanda, se correrá traslado a la contraparte concediéndosele un plazo de 30 días, los cuáles serán naturales y contados de fecha a fecha a partir del día siguiente a su notificación (Art. 184), para que se entere del contenido de la demanda y de los documentos y constancias en las que se funda la acción, y por su parte efectúe la contestación correspondiente, en la que desde luego hará valer los argumentos que considere pueden estar a favor de su posición. Posteriormente, y una vez que ha transcurrido el término para formular objeciones y en su caso también desahogadas las pruebas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entrará al estudio de los antecedentes relativos, para posteriormente dictar la resolución administrativa que proceda, la cual se notificará a ambas partes.

### **3.4 EFECTOS DE LA NULIDAD DE UNA MARCA.**

Este punto, a pesar de ser muy simple, es de gran importancia para el tema de esta tesis, ya que a partir del efecto que produce una nulidad de marca, emprenderemos el camino a la propuesta aquí planteada. De lo anteriormente mencionado en los demás puntos, concluimos que después del procedimiento administrativo habiéndose declarado administrativamente la nulidad de la marca, habiéndose agotado los recursos legales de impugnación procedentes a la declaración administrativa de nulidad dictada por la Autoridad responsable del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tales como el Recurso de Revisión y Juicio Contencioso Administrativo o Juicio de Nulidad detallados en el punto 1.10 que antecede y una vez firme la sentencia, y si ésta fue condenatoria y confirma la nulidad declarada por el IMPI, la nulidad de la marca es indiscutible, la cual infiere:

- a) La extirpación del registro marcario retro trayéndose sus efectos legales al día en que se presentó a registro, dándose como consecuencia...
- b) La prohibición del uso de la marca, y
- c) La pérdida por parte del titular del uso exclusivo de la misma.

## CAPÍTULO 4

### LAS MARCAS VICIADAS PARCIALMENTE DE NULIDAD

#### 4.1 PLANTEAMIENTO.

La nulidad parcial es una realidad en nuestro Derecho Positivo, se aplica tanto en Derecho Civil, como ya vimos, como en el Derecho Marcario. El que no se encuentre regulada en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, no significa que ésta no exista o que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no recurra o haya recurrido a ella como una forma de sanción flexible.

En este entendido, al hablar de sanción flexible, no pretendemos que el Instituto consienta la existencia de marcas que se encuentren viciadas y que perjudiquen derechos de terceros o, que no aplique todo el peso de la Ley para acabar con aquellas marcas que no debieron otorgarse, si no que, al contrario, se haga valer plenamente la nulidad de las marcas afectadas pero siempre influenciada de la mayor justicia posible. Lo anterior, ya que existen casos de marcas, que por su constitución o naturaleza, no son totalmente nulas, siendo sólo una de sus partes la que se encuentra viciada, y por tanto, no tienen por que ser destruidas completamente, así como tampoco tiene por que permitirse la existencia de ese vicio del que adolecen, encontrándonos así en un entredicho de legalidad, ya que, de dejarse subsistentes, es como asentir la existencia de dichos vicios afectándose derechos de terceros o contraviniéndose ordenamientos legales, y hasta se le podría acusar al IMPI de fomentar la competencia desleal, por otro lado, si se declarara la nulidad de las mismas



estaríamos aplicando la ley extensivamente procediendo injustamente y hasta inconstitucionalmente.

Así, la nulidad parcial de las marcas, es aplicable únicamente, por la naturaleza de las mismas, a las marcas compuestas, marcas mixtas y marcas múltiples, toda vez, que según se analizó en el Capítulo I del presente trabajo, estas se componen por dos o más elementos; ya sea dos o más palabras o dos o más diseños para el caso de las compuestas; o en el caso de las mixtas por la combinación de palabras, diseños y envases; o por la elaboración de todo un concepto para la presentación al público de un producto, como son las marcas múltiples.

Al respecto, comentaremos, que la Ley de la Propiedad Industrial no contempla una clasificación de marcas, no siendo esto, por supuesto, su objetivo, como lo hace la doctrina, por lo que las marcas compuestas y múltiples no se encuentran reguladas como tal dentro de la misma. Así, las primeras no tienen mayor problema, ya que del propio artículo 89 de la Ley de la materia se desprende el uso de una palabra o figura o bien, varias de estas para constituir una marca; así, por lo que respecta a las segundas en mención, éstas quedan contempladas dentro de marcas mixtas, por ser en realidad, una variante de las mismas.

Continuamos, haciendo mención, respecto a un punto de suma importancia en la materia, el cual constituye uno de los principios jurídicos en propiedad industrial y con el cual nos podríamos contradecir. Este principio trata de que la marca es un todo, lo cual en el caso de marcas simples nos que da muy claro el concepto, pero, para marcas compuestas, mixtas o en su caso múltiples, empezamos a tener ciertos problemas; es verdad que estas marcas se consideran un entero, y hasta la jurisprudencia nos manda analizarlas en su totalidad, pero no podemos negar que se forman de varios elementos, o sea, se componen de diversas partes, las cuales pueden tener hasta naturalezas

diferentes unas de otras, como es el caso de una palabra y un diseño, que simplemente al realizar el estudio de fondo, para la concesión o no del registro de la misma, se tienen que hacer dos diferentes tipos de exámenes; uno cuanto al diseño que se llama examen gráfico y otro respecto a la palabra denominado examen fonético, confirmándose así la separación que existe entre las partes que conforman una marca de estos tipos.

Aunado a esto, tenemos que cuando en el mismo caso, una de las partes resulta que no puede ser susceptible de registro, se le comunica al solicitante dicho impedimento pudiendo este cambiarlo por otro, lo cual dará origen a un nuevo estudio o bien, suprimirlo, con lo cual, las anteriores Leyes otorgaban el registro de la parte válida, sin más trámite.

En adición, estos mismos supuestos se aplican a los casos de marcas compuestas en donde una de las palabras o diseños que las forman pueden no ser susceptibles de registro siendo las otras perfectas para constituir la marca, y por tanto deba anularse dicha parte, o en el caso de marcas múltiples, cuando una de las partes, ya sea el tapón de una botella, o la forma de la botella en sí, está viciada, sólo esta debe de ser nula, ya que los demás elementos pueden subsistir perfectamente.

Así, es incuestionable que las marcas de referencia, independientemente de constituir un todo, se forman por elementos que pueden subsistir separados en caso de que uno sea anulado por estar afectado de un vicio.

Ahora bien, como hemos aclarado a lo largo de este trabajo, la nulidad parcial de una marca, no constituye en si una nulidad absoluta o una relativa, ya que ésta sólo se preocupa por las partes viciadas de una marca y por tanto se determinará de acuerdo a las causales de nulidad analizadas con antelación, ya que la esencia de la nulidad parcial es la misma que una nulidad

total como a la que se refiere el Artículo 151 de la Ley de la materia, es decir, se tomaran los mismos lineamientos y prohibiciones que se establecen tanto en dicha Ley como en las demás a las que se hace alusión, es por esto que, será en base a dichas fracciones que se declare administrativamente la nulidad parcial de un registro marcario, tomándose asimismo la identidad o similitud de los productos o servicios que amparen las marcas en cuestión. En este entendido, resulta conveniente hacer la aclaración de que para efectos de la nulidad parcial no son aplicables todas las causales de nulidad que encierra el artículo de referencia, así tenemos que sólo en base a las fracciones I, II y IV se podrá solicitar la declaración administrativa de nulidad de una marca, ya que su naturaleza es tal que no proceden las fracciones III y V.

Por otro lado, los beneficios que resultan de declarar administrativamente la nulidad parcial de una marca que se encuentra viciada en una de sus partes, es que el titular no va a perder el total de su marca, seguirá teniendo todos los derechos que en cuanto a Ley le corresponden respecto a la parte supérstite de la marca. De lo contrario al no permitirse la aplicación de la nulidad parcial de las marcas, traería como consecuencia el perjuicio a los titulares de perder la marca por completo, sin que esta esté viciada en su totalidad. Lo anterior, podríamos pensar que es la mínima sanción que se merece un pirata o una persona que intenta aprovecharse del prestigio de las marcas que no son de su propiedad, ya que en la mayoría de los casos nos encontramos en esta situación, pero también, muchas veces presenciamos casos en los que el resultado de la identidad o similitud de una parte de la marca es una mera coincidencia, no pudiendo entonces ignorar ese derecho que le atañe al titular en cuanto a la parte de la marca que goza de plena validez. Por otro lado, no hay que perder de vista que la finalidad de la Ley de la Propiedad Industrial no es la de sancionar la moralidad de las personas, o la intención de estas al momento de escoger una marca para su registro, si no el proteger los derechos de propiedad industrial aplicando con justicia los ordenamientos que contempla.

De lo anterior, consideramos que la importancia de que se regule la nulidad parcial de las marcas, radica en que esta le daría mayor seguridad jurídica al derecho sobre las marcas, toda vez no se nulificarían marcas al por mayor sólo porque éstas contemplan un elemento con el cual se afecten derechos de terceros o contravengan una disposición legal, además se le daría mayor seriedad a estos procedimientos, haciéndose exámenes exhaustivos de las similitudes de las marcas, asimismo, al tener mayor seguridad jurídica las marcas se le está también al titular una mayor protección en relación a las inversiones que estos realizan para comercializar un producto o servicio o para promover la marca con que estos se ofrecen, garantizándose así la subsistencia de miles de empresas que en realidad dependen de sus marcas.

Es por esto que, en el presente trabajo planteamos las bases jurídicas para la creación de un artículo que contemple la nulidad parcial de una marca como una variación de la acción de nulidad que se intenta sobre un registro marcario, la cual por su naturaleza y como ha sido estudiado en el presente trabajo, constituye una forma de sancionar con mayor justicia el derecho otorgado de manera errónea en parte, ya que no hay justificación para acabar totalmente con la marca, si existe una parte que es perfectamente válida.

En virtud de esto se ve la necesidad que la Ley de la Propiedad Industrial regule la nulidad parcial, implementándose así un artículo nuevo, el cual correspondería al Título Cuarto, denominado "DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES", Capítulo VII "De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro" de la Ley de referencia.

#### 4.2 ANTECEDENTES LEGALES Y PRÁCTICOS (Jurisprudencia, Resoluciones y Sentencias).

Este punto, tiene como finalidad sustentar la regulación de la nulidad parcial en la Ley de la Propiedad Industrial, no sólo en cuestiones teóricas y jurídicas, si no además en asuntos reales en donde se a llevado a la práctica, lo aquí propuesto, imputándose a casos concretos la nulidad parcial de las marcas.

Por lo que, en primer término, citaremos una tesis jurisprudencial en donde el propio (juez o magistrado) establece la aplicación de la nulidad parcial en el derecho marcario

**"MARCA COMERCIAL, NULIDAD PARCIAL DE UNA.-** No repugna con nuestro régimen jurídico sobre marcas, ni con la legislación ordinaria, ni en especial con la naturaleza del acto administrativo, que pudiera declararse tal nulidad parcial. En efecto, una cosa es el acto del registro de una marca, que es un acto único, y otra son sus reservas legales que, cuando son varias, bien pueden invadir alguna o algunas de ellas, las reservas de otra marca; y así, cuando esta invasión se encuentra al practicarse el examen de novedad, previo el registro de la marca, se dará aviso al promovente para que modifique sus reservas, sustituya su marca o se oponga, con citación del tercero, a las pretensiones de la autoridad, según lo consignan los artículos 106, fracción XIV, 124, 126, 128 y demás relativos de la Ley de la Propiedad Industrial. El artículo 2238 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales previene que el acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que, al celebrarse el acto, se quiso que sólo íntegramente subsistiera. No es, pues, contrario a la Ley que

una marca sea válida por alguna de sus reservas y nula por otras, cuando se demuestre que éstas invaden las de otra marca".

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JACOBO LOZANO PAEZ, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE LA ECONOMIA NACIONAL Y OTRA AUTORIDAD TOCA 3064/954/2o. FALLADO EL 27 DE JULIO DE 1955 AMPARANDO PARA EFECTOS. POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE EL SR. MINISTRO NICEFORO GUERRERO; SRIO. LIC. JOSE TENA RAMIREZ. 2a. SALA, INFORME 1955, PAG. 43.

PONENTE, EL SEÑOR MINISTRO NICEFORO GUERRERO; SRIO. LIC. JOSE TENA RAMIREZ 2a. SALA. INFORME 1955, PAG 43.

Asimismo, para fortalecer los fundamentos establecidos a lo largo de esta tesis, transcribiremos un extracto de tres resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se aprecia de manera clara y precisa la forma en que la citada Autoridad aplica a la práctica y fundamenta la nulidad parcial de una marca:

1) Resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha 25 de julio de 1995, en el asunto de las marcas 94040 SIN DENOMINACIÓN VS. 390413 ESCOSA Y DISEÑO, en la cual se declaró administrativamente la nulidad parcial en cuanto al diseño de la marca citada en segundo término por lo que se refiere al diseño; en cuya parte medular se establece lo siguiente:

"CONSIDERACIONES...

TERCERA.- Por economía procesal, se analizará la segunda causal de nulidad invocada por la actora, ya que de resultar procedente la misma, haría innecesario el estudio de las otras causales planteadas.

El representante legal de la demandada, manifiesta en su segunda causal de nulidad que en la especie, se actualizan los supuestos legales contemplados en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XVI del diverso 90 del mismo Ordenamiento legal, en virtud de que la empresa actora, BURNS PHILP FOOD, INC., es legítima titular de la marca registrada 94040 de fecha legal 29 de mayo de 1956, la cual es anterior, inclusive, a la fecha de primer uso declarada por el titular de la marca 390413 ESCOSA y DISEÑO, que cuenta con una fecha legal que data del 31 de agosto de 1990.

Añade que los diseños en conflicto guardan una identidad indiscutible, toda vez que la etiqueta que constituye el signo distintivo de su representada, frente a la etiqueta protegida por el registro 390413 son similares en grado de confusión, sin que las denominaciones con que cada marca se compone tengan importancia una frente a la otra, ya que lo que se debe destacar es el diseño que las integra, como se puede apreciar del análisis comparativo de ambas; agrega, que los registros marcarios en disputa fueron otorgados para amparar iguales productos, que se encuentran protegidos en la misma clase, por lo que resulta procedente declarar la nulidad del espurio registro marcario 390413, ilegal e indebidamente otorgado...

La parte demandada por su parte, manifiesta que la causal de nulidad invocada resulta improcedente, asimismo señala que los supuestos o condiciones a que se refiere la actora, deben

considerarse en su conjunto y no en forma aislada, es decir, basta con que uno de ellos no se integre para que la causal de nulidad resulte inoperante...

Respecto al segundo de los supuestos, manifiesta que tampoco se actualiza, ya que entre las marcas en conflicto existen notables diferencias que las hacen distintivas entre sí, esencialmente por que el registro 390413 esta constituido por una denominación, a saber, ESCOSA, la cual se acompaña con un diseño con reserva de los colores beige, café y rojo, en cuya parte inferior aparece dicha denominación, tratándose por consiguiente de una marca mixta, que se distingue de la marca de la parte actora, que consiste en un diseño en blanco y negro que no es confundible con el diseño que usa su representada, pues ambos diseños poseen elementos particulares que los hacen diferentes, agregando que en el mercado existen innumerables figuras de marcos que sólo se diferencian por mínimos detalles...

Respecto al segundo de los supuestos, puede advertirse que nos encontramos ante dos registros marcarios 390413 ESCOSA Y DISEÑO y 94040 SIN DENOMINACIÓN, los cuales poseen en común un diseño semejante en grado de confusión, consistente en la figura de un marca elaborado de forma caprichosa por líneas delgadas que parecen plantas; sin embargo, es conveniente dejar en claro que la marca propiedad de la actora únicamente se compone por el diseño, mientras que el de la demandada comprende además del diseño, el vocablo "ESCOSA", por lo que en su conjunto, las marcas en conflicto contienen un elemento en común que origina una semejanza en grado de confusión entre las mismas, lo cual redundará en una lesión a los derechos marcarios de la promovente, pues se induce a error al público consumidor al llegar a suponer que la marca ESCOSA Y



DISEÑO, es derivada de la registrada con anterioridad, al decir, de la marca 94040 propiedad de la actora.

De tal suerte, que si la marca propiedad de la actora se encuentra reproducida en grado de confusión en la marca de su contraparte y en virtud de que la promovente utilizó y registró con anterioridad el diseño objeto de dicho registro marcario, a ella le asiste un mejor derecho para reservarse el uso del mismo, no siendo óbice a lo anterior, el hecho de que las documentales exhibidas por la demandada cuenten con fechas anteriores a la fecha que indicó como de primer uso en su solicitud de registro, puesto que aún así resulta ser anterior el uso del diseño por parte de la empresa actora.

Asimismo, de la observación de las etiquetas que aparecen en los expedientes oficiales marcarios en pugna, como de las pruebas físicas presentadas por la actora, claramente se advierte que la demandada imprime en sus etiquetas el diseño que resulta ser semejante al diseño propiedad de la actora, haciendo inoperante la distintividad de las leyendas que en ambas se contienen, por lo que se estima que lo que realmente atrae al público consumidor al momento de adquirir alguno de los productos identificados con la marca de la parte actora puede llegar a confundirlos con los productos fabricados por la demandada.

De lo anterior, resulta que la coexistencia de dos marcas que se presenten al público dando relevancia al diseño, a la par de crear confusión, afecta los derechos de propiedad industrial de la actora puesto que su registro y uso efectivo de mismo es de fecha anterior al de la demandada...

Es menester resaltar que la marca cuya nulidad se solicita, está compuesta por dos elementos: uno nominativo y otro figurativo; en este entendido por lo que respecta al elemento figurativo, es decir, al diseño que se invade, este se encuentra afectado de nulidad por ser semejante en grado de confusión al registro solicitado con anterioridad por la promovente.

Al efecto, se describen a continuación ambos diseños a la letra:

El registro marcario 94040 SIN DENOMINACIÓN, cuyo titular actualmente es la empresa BURNS PHILP FOOD, INC., se hizo consistir en una etiqueta que ostenta una figura caprichosa semejante a un marco, elaborado con líneas delgadas, encima dice "SPICE ISLANDS", y a la derecha e izquierda hay dos figuras como plantas, en la base de la etiqueta aparece una leyenda relativa a la casa embotelladora del producto, Spice Islands Company, habiéndose reservado la propiedad exclusiva del uso de una etiqueta con un marco elaborado y figuras de plantas, considerándose como usurpación de sus derechos, el empleo por un tercero, de esta figura, sola o acompañada de otras, en forma que predomine o que produzca confusión con su marca, para aplicarse a alimentos y sus ingredientes.

Asimismo, el registro ESCOSA Y DISEÑO, cuyo titular es la empresa ERNESTO IBARRA Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., ahora demandada, reservó el derecho exclusivo al uso de la denominación ESCOSA y el uso del diseño que acompaña dicha denominación, mismo que a continuación se reproduce y, la combinación de los colores beige, café y rojo.

Por cuanto al elemento nominativo "ESCOSA", este no tiene ningún impedimento para seguir subsistiendo, pues no se identifica con el elemento esencial de la marca propiedad de la actora y si en el caso concreto la litis gira en torno de la confusión que genera el diseño que se combate, no presenta problema alguno, además de que está siendo usado con pleno derecho por la demandada.

En esta tesitura, tomando en cuenta que la marca 94040 SIN DENOMINACIÓN, cuyo titular es la empresa actora, se reservó el derecho exclusivo del uso de un diseño consistente en un marco elaborado con figuras de plantas, considerándose como usurpación de sus derechos, el empleo por un tercero, de esta figura, sola o acompañada de otras, en forma que predomine o que produzca confusión con su marca, para aplicarse a alimentos y sus ingredientes, teniendo el derecho exclusivo a usarla, estando protegida con anterioridad, resulta aún más claro que los citados derechos que sobre ella tiene, se están viendo afectados por la semejanza existente con el diseño que aparece en la marca de la demandada ESCOSA Y DISEÑO.

Motivo por el cual, este Instituto concluye que, atendiendo a las reservas de la marca citada en primer término, se advierte que puede subsistir la denominación ESCOSA en los productos amparados por la marca citada en segundo lugar, por el contrario, el diseño caprichoso en forma de marco con líneas que parecen plantas, en que se acompaña dicha denominación, que es precisamente la reserva que invade los derechos que con anterioridad obtuvo la actora, por ser semejante en grado de confusión a la de la marca propiedad de ésta última; de conformidad con la ley de la materia, procede ser declarado nulo dicho diseño,

quedando vigentes los derechos comprendidos en las reservas, de la denominación ESCOSA.

Cabe hacer mención, que la marca ESCOSA Y DISEÑO al igual que el registro 94040 SIN DENOMINACIÓN, aunado a tener en común el diseño de un marco elaborado con figuras de plantas, son aplicados al mismo tipo de productos, los cuales se hacen llegar al público consumidor a través de similares canales de distribución, es decir, el comprador potencial encuentra los artículos a los que se aplican ambas marcas en los mismo establecimientos comerciales, en tales circunstancias, la existencia de la marca ESCOSA Y DISEÑO, sólo en cuanto al diseño, crea confusión entre el público consumidor, el cual pensará que la marca en conflicto es derivada de la marca 94040 SIN DENOMINACIÓN, propiedad de la actora, que fue registrada con anterioridad, ocasionando así desvío de la clientela que en principio correspondería a la promovente, que adquirió el derecho de usar tal registro marcario con antelación a la demandada...

A mayor abundamiento, atendiendo a lo prescrito por el artículo 2238 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, el acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera, con fundamento en este precepto, así como en los relativos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y en los argumentos planteados a lo largo de este escrito, resulta procedente declarar la nulidad parcial de la marca 390413 ESCOSA Y DISEÑO, en cuanto al uso del diseño consistente en un marco elaborado con figuras de plantas, quedando a salvo la denominación ESCOSA que ampara dicho registro.

En virtud de todo lo anteriormente esgrimido y al actualizarse los supuestos legales a que se refiere la fracción IV del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial correlativo de la fracción V del propio artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y habiendo probado la actora su acción en los términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, además se presumen ciertos los hechos por esta parte expuestos y sin ser necesario entrar al estudio de las demás causales de nulidad invocadas por la parte actora, ya que basta que una proceda para que resulte procedente declarar la nulidad parcial del registro marcario 390413 ESCOSA Y DISEÑO.

Por lo antes expuesto...Es de resolverse y se resuelve:

I.- Se declara administrativamente la nulidad parcial de la marca 390413, en cuanto al diseño".

2). Resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha 30 de marzo de 1995, en el asunto de las marcas 351397 CENTENARIO VS. 449168 CENTENARIO TERRY Y DISEÑO, en la cual se declaró administrativamente la nulidad parcial de la marca citada en segundo término por lo que se refiere al vocablo CENTENARIO; en cuya parte medular se establece lo siguiente:

"CONSIDERACIONES...

TERCERA.- Como única causal de nulidad, la promovente invoca la fracción V del artículo 151, en relación con la fracción XVI del artículo 90, preceptos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial...

Para la procedencia de esta causal, es necesario que se colmen los siguientes supuestos:

- a) Que el registro marcario se haya otorgado existiendo en vigor otro que se considere invadido.
- b) Que ambos registros sean iguales o semejantes en grado de confusión.
- c) Que ambas marcas amparen los mismos o similares productos o servicios.

Analizando el primer supuesto, de los expedientes oficiales se advierte que existe el registro marcario 449168 CENTENARIO TERRY Y DISEÑO, con fecha legal de 02 de julio de 1993, fecha de primer uso de 1º de diciembre de 1988 y fecha de concesión de 15 de diciembre de 1993, para amparar productos de la clase 33 internacional, que comprende bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas; este registro fue concedido con posterioridad al 10 de agosto de 1988, fecha en que se otorgó la marca 351397 CENTENARIO, propiedad de la actora, la cual se encuentra actualmente protegiendo los productos de la misma clase 33. En tal virtud, se actualiza la primera hipótesis ya que la concesión de la marca citada en primer término invade los derechos de propiedad industrial de la actora, por haberse concedido un registro en el que aparece íntegramente la denominación CENTENARIO, propiedad exclusiva de la actora, con lo cual se afecta su esfera jurídica, atendiendo al principio general del derecho: "primero en tiempo, primero en derecho".

Por lo que corresponde a la segunda hipótesis señalada, tenemos la existencia de dos marcas CENTENARIO y CENTENARIO TERRY Y DISEÑO, las cuales poseen en común el término CENTENARIO, sin embargo, es conveniente dejar en claro que la marca propiedad de la actora sólo se integra de la denominación CENTENARIO, mientras que la de la demandada comprende además otro vocablo "TERRY" y el diseño de la etiqueta en que aplica la parte nominativa de su marca. En su conjunto, las marcas en conflicto contienen un elemento en común que origina una semejanza en grado de confusión entre las mismas, lo cual redundará en una lesión a los derechos marcarios de la promovente pues se induce al público consumidor a pensar que la marca CENTENARIO TERRY Y DISEÑO, es derivada de la registrada con anterioridad, es decir, de la marca 351397 CENTENARIO...

De la observación de las etiquetas que aparecen en los expedientes de registro de las marcas en pugna, así como de las pruebas físicas presentadas por las partes, se desprende que la demandada imprime en sus etiquetas la palabra CENTENARIO, separada del vocablo TERRY, dándole a la primera una mayor relevancia y haciéndola destacar en el marco de la etiqueta que aplica a sus productos de tal manera de atraer la atención de quien la tiene a la vista la denominación CENTENARIO, pasando a segundo término la palabra TERRY. De lo anterior resulta que la coexistencia de dos marcas que se presentan al público dando relevancia a la denominación CENTENARIO, a la par de crear confusión, afecta los derechos de propiedad industrial de la actora puesto que su registro y uso efectivo del mismo, es de fecha anterior al de la demandada, además de que los antecedentes registrales que sobre la misma denominación se presentaron ante la autoridad de propiedad industrial ambas partes, favorecen a la actora...

Sin embargo, la marca 449168 está compuesta de dos elementos: uno nominativo y otro figurativo. Por lo que respecta al elemento nominativo "CENTENARIO TERRY", sólo el primer vocablo es el que se encuentra afectado de nulidad por ser idéntico al registrado con anterioridad por la promovente, respecto a la palabra TERRY y al diseño de la etiqueta propiedad de la demandada, éstos no tienen ningún impedimento para seguir subsistiendo, pues no se identifican con ningún otro elemento de la marca propiedad de la actora y, si en el caso concreto la litis gira alrededor de la confusión que genera la denominación CENTENARIO en pugna, la subsistencia tanto del vocablo TERRY como del diseño que lo acompaña, no genera problema alguno, además de que están siendo usados con pleno derecho por la demandada...

Además, tomando en cuenta que la marca 351397 CENTENARIO propiedad de la actora, se conforma exclusivamente con tal denominación y que tiene el derecho exclusivo a usarla, estando protegida con anterioridad, resulta aún más claro que los citados derechos que sobre ella tiene, se están viendo afectados por la identidad existente respecto de la palabra CENTENARIO que aparece en la marca de la demandada 449168 CENTENARIO TERRY Y DISEÑO, motivo por el cual este Instituto concluye que, atendiendo a las reservas de la marca antes citada, se observa que pueden subsistir la denominación TERRY y el diseño de la etiqueta que se aplica a los productos amparados por la marca, por el contrario, la palabra CENTENARIO, que es precisamente la reserva que invade los derechos que con anterioridad obtuvo la actora, por ser idéntica a la de la marca propiedad de ésta última; por lo anterior y de conformidad con la ley de la materia, lo procedente es declarar la nulidad del término CENTENARIO, que conforma conjuntamente con



la palabra TERRY y el diseño respectivo, el registro antes citado, quedando vigentes los derechos comprendidos en las reservas, de la denominación TERRY y del diseño de la etiqueta, respecto del registro marcario en cuestión.

Finalmente, el tercero de los supuestos de la causal de nulidad en comento igualmente se cumple, pues tanto la marca CENTENARIO TERRY Y DISEÑO, propiedad de la demandada, como la marca CENTENARIO, cuya titularidad corresponde a la actora, protegen bebidas alcohólicas comprendidas en la clase 33 de la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas; en este entendido, al proteger ambos registros productos similares en los que precisamente aplica, en forma principal y relevante la denominación CENTENARIO, resulta procedente declarar la nulidad parcial, únicamente en cuanto al término CENTENARIO de la marca cuya nulidad se estudia...

A mayor abundamiento, atendiendo a lo prescrito por el artículo 2238 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, el acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera, con fundamento en este precepto, así como en los relativos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y en los argumentos planteados a lo largo de este escrito, resulta procedente declarar la nulidad parcial de la marca 449168, en cuanto al uso del término "CENTENARIO", quedando a salvo tanto la palabra TERRY, como el diseño que ampara dicho registro.

Por lo antes expuesto... Es de resolverse y se resuelve:

- I.- Se declara administrativamente la nulidad parcial de la marca 449168, en cuanto al vocablo CENTENARIO".

#### **4.3 EFECTOS Y DERECHOS SUBSISTENTES DEL TITULAR AL DECLARARSE ADMINISTRATIVAMENTE LA NULIDAD PARCIAL DE SU MARCA**

Como hemos observado, las nulidades siempre traen consecuencias jurídicas, por lo que en relación a este punto, hay que tomar en cuenta dos cuestiones que resultan de la nulidad parcial de la marca; una, en cuanto a lo que se refiere a la parte viciada de la marca y fue sujeta a una nulidad y otra, por lo que concierne a la parte supérstite de la misma, y que goza de plena validez.

Respecto a la mencionada en primer término, una vez que se haya declarado administrativamente la nulidad de la misma por parte del IMPI, ésta correrá la misma suerte que cualquier otra marca que haya sido declarada nula en su totalidad, es decir, tendrá los mismo efectos, los cuales consisten en que la misma deja de existir retrotrayéndose sus efectos legales a la fecha de presentación de la solicitud, o sea, la fecha legal.

Así en cambio, la parte de la marca que no se encontraba viciada y por tanto subsistió, seguirá gozando plenamente de su validez y surtiendo todos sus efectos legales, es decir, el titular de la misma seguirá conservando sus derechos sobre esta parte, la cual, en consecuencia se convierte en la presente marca.

En este entendido, hay que considerar que la nueva marca (por llamarle de algún modo que permita una mejor explicación del presente

planteamiento), tiene que ser protegida de cualquier irregularidad de forma, que pueda costarle en un momento dado su existencia. Es por esto que hemos pensado en soluciones viables en la práctica, las cuales consisten en; primero que se expida un nuevo título en el cual consten todos los datos y derechos adquiridos en el anterior, es decir que se respete la fecha legal, que se anoten los productos que amparaba, así como el titular, fecha de primer uso, dirección, clase, etcétera asimismo, se deberá utilizar el mismo número de registro y de solicitud, además se deberá reproducir el signo que constituya la marca, es decir, la parte supérstite de la nulidad parcial. Lo anterior con el fin de proteger a la marca, aclarando, que la fecha legal y de primer uso es de suma importancia que se respete, ya que de no hacerse y tomarse la fecha legal a partir de la resolución que emita el IMPI, puede suceder que en el inter en que se solicitó y se declaró la nulidad parcial, un tercero solicite el registro de marca de la parte que subsistió, con lo cual quedaría a la deriva la nueva marca.

Respecto a la fecha de primer uso, es importante ya que es un derecho que tiene el titular sobre su marca, estando sujeto a que se pruebe.

En relación a este nuevo título, el cual acredita la forma en que la nueva marca ha quedado registrada, no procederá acción de caducidad en contra por el hecho de no haberse utilizado tal y como fue registrada la primera vez hasta la declaración de nulidad, ya que a pesar de que en las causales de caducidad no se contempla dicho supuesto (por corresponder a la acción de extinción de una marca, en la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas), el mismo continúa regulado en el artículo 128 de la vigente Ley, con lo cual se podría hacer valer la acción de referencia. Es importante anotar, que la presente prohibición sólo va a ser válida de la fecha en que se declaró administrativamente la nulidad parcial de la marca hacia atrás, o sea, a la fecha en que se solicitó el registro de la misma, siendo que a partir de dicha declaración esta lleva una vida normal.

Por otro lado, al establecerse que uno de los efectos del otorgamiento del registro marcario es salvaguardar la fecha legal y la de primer uso para garantizar al titular la prelación frente a cualquier tercero de su marca, una vez declarada la nulidad parcial, la parte eficaz o supérstite de la marca seguirá conservando este derecho para oponerse en contra de cualquier tercero que pretenda obtener el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Además, como consecuencia, puede hacer valer las acciones de declaración de nulidad o infracción ante el otorgamiento o invasión de una marca similar o igual a la parte supérstite.

## **CAPÍTULO 5**

### **PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL ARTICULO DE NULIDAD PARCIAL DE LAS MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **5.1 MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Con el fin de consolidar la propuesta del presente trabajo de Tesis, a continuación se presenta el texto correspondiente del que sería el nuevo Artículo 151 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, y en el cual se establecen los requisitos para que un registro marcario pueda ser anulado parcialmente.

Artículo 151 Bis.- Las marcas mixtas o compuestas serán nulas parcialmente cuando:

Uno o más de los elementos que las componen esté o estén afectados de nulidad en base a las causales I, II y IV previstas en el artículo 151 de esta Ley, pudiendo sus partes legalmente subsistir separadas.

No procederá la nulidad parcial, cuando de nulificarse uno de los elementos que constituyen dichas marcas, éstas pierdan su carácter distintivo.

Una vez declarada la nulidad parcial de una marca, los efectos de la nulidad se retrotraerán a la fecha legal de la marca, mientras que la parte supérstite seguirá gozando de toda validez.

Se ordenará la publicación de la resolución en la Gaceta y la expedición de un nuevo título de registro, en el que se hará constar, en términos del artículo 126 de esta Ley, tanto la parte supérstite de la marca, así como los datos del título anterior, dejando a este último sin efecto alguno.

Respecto a la parte supérstite de la marca y con el fin de evitar cualquier acción de caducidad en su contra, esta deberá conservar su fecha legal y en su caso, la fecha de primer uso anterior, mismas que surtirán plenamente sus efectos en contra de terceros.

Con el anterior artículo, quedan regulados dentro del ordenamiento legal aplicable, tantos los requisitos, como los efectos de la nulidad parcial de un registro marcario, lo cual ayudará a resolver un sinnúmero de casos en los que, por falta de un criterio definido en cuanto a la procedencia de la nulidad parcial de una marca, esta se nulifica en su totalidad dejando injustificadamente inexistente a la parte de la marca que no se encontraba viciada de nulidad.

## CONCLUSIONES

Una vez expuesto todo el material utilizado en este estudio, con el cual se sustentará la propuesta para que se regule la nulidad parcial de la marca en la Ley de la materia, es procedente hacer las conclusiones respectivas, las cuales se formularán de acuerdo al orden de su capitulado:

1. La marca es cualquier medio visible que se susceptible de distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase.
2. Considero que la marca tiene por objeto proteger productos y servicios de la competencia desleal, garantizando al titular una clientela efectiva en virtud de la impresión que cause en ella y de la calidad y características que guarda el producto que se ampara con esta; y al consumidor, la calidad que espera de los servicios o productos que adquiere, afianzándole la procedencia de los mismos así como ser un factor imprescindible para el comercio nacional.
3. Asimismo, se le atribuyen diversas funciones de acuerdo al carácter esencial que del signo marcario se adopte, como la de distinción, protección, propaganda indicación de procedencia y la social.
4. Existen además diferentes clases de marcas atendiendo a los diversos conceptos que encierran las mismas, por lo que podemos hablar básicamente de 5 clasificaciones, de las cuales la primera se considera un principio de derecho marcario, ya que tanto la doctrina como la Ley la

utilizan como base para su desarrollo. Dicha clasificación contempla a las marcas nominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales.

5. Respecto a la naturaleza jurídica de la marca, pude observar que existen múltiples teorías para esclarecer la misma, sin que se haya logrado determinarla, por lo que concluyo que la marca se trata de un derecho de propiedad sobre un bien intangible el cual es autónomo y absoluto.
6. Es importante tomar conciencia de la necesidad de la protección marcaria, ya que es la figura jurídica idónea para proteger los derechos adquiridos de propiedad industrial de una persona física o moral, en contra de usuarios no autorizados o de mala fe, así como para combatir la competencia desleal.
7. La Ley de la Propiedad Industrial regula en sus artículos 89 y 90, respectivamente, los signos que pueden constituir un registro marcario, así como aquellos que no son registrables por resultar contrarios a lo establecido en dicho ordenamiento legal, esto con el objeto de precisar los parámetros conforme a los cuales los interesados pueden recurrir a la Autoridad para solicitar el registro de un signo distintivo que represente a su empresa, producto o servicio ante el público consumidor y ante sus competidores.
8. Por otro lado, La Ley de la Propiedad Industrial, en su Título Cuarto, Capítulo V, intitulado "Del Registro de Marcas" establece tanto los requisitos de forma con los que debe cumplir la solicitud de registro de marca, como el procedimiento que el IMPI debe llevar a cabo para otorgar un registro marcario, dicho procedimiento dividiéndose en las siguientes etapas:



- examen de forma o administrativo.
- examen de fondo o de novedad,

Este último pudiendo tener 2 efectos en el trámite, primero, que en caso de que exista, se citen anterioridades que puedan constituir un obstáculo para el otorgamiento del registro solicitado, y en su caso se constituya un negativa y segundo, en caso de que no exista tal impedimento, se otorgará el registro correspondiente, hasta la expedición del título.

9. Una vez obtenido el título de registro correspondiente, el titular se hará acreedor a derechos y obligaciones derivadas de la exclusividad adquirida para usar su marca, tales como el derecho a otorgar licencias para la explotación o uso de la misma, franquicias e incluso el derecho para transmitir dicha exclusividad, así como el derecho para intentar las vías legales tendientes a combatir el uso no autorizado de su marca.
10. La nulidad parcial del acto jurídico es una figura existente en nuestro Derecho, ya que esta se encuentra regulada en nuestro Código Civil, y se aplica a aquellos actos que se encuentran afectados de nulidad pero sólo en una de sus partes, pudiendo ésta subsistir legalmente, al no ser considerados dichos actos totalmente nulos.
11. La nulidad en el derecho marcario mexicano, al atender a un acto administrativo, sigue los mismos lineamientos de la nulidad administrativa, es decir, su objetivo no es el de determinar si se trata de inexistencia, o nulidad absoluta o relativa, simplemente se ocupa de sancionar las marcas viciadas por el mal otorgamiento de sus registros, pudiendo derivarse del error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la propia autoridad al momento de otorgar dicho registro, teniendo como efectos jurídicos la

extirpación del registro marcario, mismos que se retrotraerán al día en que se solicitó la misma.

12. En el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial se establecen las causas por las cuales una marca es nula, y el cual será utilizado como fundamento legal para la solicitud de la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario. El título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial establece en sus capítulos Primero y Segundo, los lineamientos a seguir en un procedimiento administrativo de nulidad, refiriéndose el primero a las reglas generales de los procedimiento y el segundo, específicamente, al procedimiento administrativo de nulidad.
13. Una vez estudiado el contexto de la marca, así como el marco histórico y jurídico de la nulidad, además de la existencia y aplicabilidad de la nulidad parcial de los actos jurídicos, se hace referencia a la importancia de la marca, recalcando la necesidad de otorgar mayor seguridad y certeza jurídica, por lo que se plantea la posibilidad y viabilidad de regular la aplicación de la nulidad parcial en el derecho marcario, con el fin de acabar con la parte viciada de la marca y dejar subsistente la parte válida de esta para que el titular pueda seguir conservando los derechos de la parte del registro marcario que es plenamente válida, no causándole un mayor perjuicio a su patrimonio y a todo lo que encierra en sí la titularidad de una marca.
14. La nulidad parcial de la marca procederá específicamente para marcas mixtas, compuestas o múltiples, siguiendo con los lineamientos de la declaración administrativa de nulidad, siendo aplicables por su naturaleza, únicamente las fracciones I, II y IV del Artículo 151 de la Ley de la materia. Además, en cuanto a la parte supérstite de la marca, no procederá acción de caducidad por cuanto hace al hecho de no usarla tal y

como fue registrada por el tiempo que hace al día que se otorgó el registro a la fecha en que fue declarada la nulidad de la parte viciada.

15. El presente planteamiento tiene como base el Código Civil y la Ley de la Propiedad Industrial, en los cuales se regula la figura de la nulidad, además de sustentar su aplicación a la materia con un criterio jurisprudencial y resoluciones que el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido, demostrándose que dicha nulidad parcial de las marcas a sido utilizada desde hace varios años sin que se le haya dado la importancia para legislarla. De dichas resoluciones se desprende el criterio de la Autoridad para aplicar la nulidad parcial, observándose la motivación y fundamentación de dicha autoridad para no declarar administrativamente la nulidad de una marca en su totalidad, lo cual considero importante para la subsistencia de la parte que goza de validez.
16. Los efectos que produzca la nulidad parcial de una marca, serán en cuanto a la parte afectada, que esta desaparezca, retrotrayéndose sus efectos jurídicos al día en que se solicitó a registro la marca y en cuanto a la parte supérstite, esta seguirá vigente y surtiendo plenamente sus efectos jurídicos, subsistiendo, por tanto, los derechos que con ella se adquirieron.
17. Para la materialización de la propuesta que en este trabajo se hace, me permití redactar un posible texto del artículo que deberá regular la nulidad parcial de las marcas siendo este una derivación del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.
18. Por medio del presente trabajo, se propone se regule específicamente la nulidad parcial de un registro marcario, ya que de lo contrario, estaríamos ante al absurdo de que un particular sea despojado del total de sus derechos sobre una marca cuando una parte de esta no contraviene a precepto jurídico alguno ni a derechos de terceros.

## BIBLIOGRAFÍA

**BONNECASE, Julien.** *Elementos de Derecho Civil*. Traducción por el Lic. José M. Cajica Jr. Tomo II. Editorial Cárdenas, Editor y Distribuidor, México, 1985.

**BORJA SORIANO, Manuel.** *Teoría General de las Obligaciones*. Editorial Porrúa, Novena edición, México, 1993.

**BREUER MORENO P.** *Tratado de patentes de invención*. Editorial Abeledo Perrot Editores, Buenos Aires, 1957.

**EZIO CAPIZZANO.** *Ditta, Insegna, Marchio, Brevetto*. Etas Kompass, Milano, 1970.

**E. POUILLET.** *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Delyale*, Sexta edición, París, 1912.

**FRAGA, Gabino.** *Derecho Administrativo*. Editorial Porrúa, Vigésimo quinta edición, México, 1986.

**GALINDO GARFIAS, Ignacio.** *Derecho Civil Primer Curso: parte General, Personas, Familia*, Editorial Porrúa, Décimo octava edición, México, 1999.

**GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto.** *Derecho de las Obligaciones*. Editorial Porrúa, Octava edición, México, 1991.

**JALIFE DAHER, Mauricio.** *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Mc Graw Hill, Primera edición, México, 1998.

**MÁRQUEZ GONZÁLEZ, José Antonio.** *Teoría General de las Nulidades*, Editorial Porrúa, Primera edición, México, 1992.

**NAVA NEGRETE, Justo.** *Derecho de las marcas*. Editorial Porrúa, Primera edición, México, 1985.

**ORLANDO SANTOFIMIO, Jaime.** *Acto administrativo (procedimiento, eficacia y validez)*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1988.

**PLANIOL, Marcel et RIPERT Georges.** *Tratado Elemental de Derecho Civil (los bienes)*. Traducido por el Lic. José M. Cajica Jr. Primera edición, Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1983.

**RAMELLA, Agustín.** *Tratado de la Propiedad Industrial*. Editorial Editores Hijos de Reus. Tomo II, Madrid, 1913.

**RANGEL MEDINA, David.** *Tratado de Derecho Marcario*. Editorial Libros de México. Tomo I, Primera Edición, México, 1960.

**RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín.** *Curso de Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa, Segunda edición, Tomo I, México, 1952.

**ROJINA VILLEGAS, RAFAEL.** *Compendio de Derecho Civil*. Editorial Porrúa, Segunda edición, México, 1970.

**ROTONDI, Mario.** *Diritto Industriale*, Milano, 1941.

**SEPÚLVEDA, Cesar.** *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, Segunda edición, México, 1981.

**SERRANO MIGALLÓN, Fernando.** *La Propiedad Industrial en México*. Editorial Porrúa, Segunda edición. México, 1995.

**VILLORO TORANZO, Miguel.** *Introducción al estudio del Derecho*. Novena edición, Editorial Porrúa, México, 1990.

## LEGISLACIÓN

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** Cuarta. edición, Primera reimpresión, México, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 2001.

**CÓDIGO CIVIL FEDERAL.** Quinta. edición, Primera reimpresión, México, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 2003.

**CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,** Multiagenda Fiscal, Vigésimo séptima edición, México, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 2003.

**LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Agenda Mercantil, Octava edición, México, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 2001.

**REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Agenda Mercantil, Octava edición, México, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 2001.

## ECONOGRAFÍA

**CHÁVEZ, Franco.** *La extinción por no uso del derecho a la marca.* Tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1976.

**MARROQUÍN MAUER, M.** *Estudios sobre propiedad Industrial.* Asociación Mexicana de Propiedad Industrial, A. C. Consejo Directivo, 1983-1984. México, 1984.

**MENDIETA R , S.** "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial. México, 1996. No. 7. Pp. 25 y 26.

**NICHOLSON, M.** "Las Marcas, un bien no siempre apreciado". Revista Urania, México, 1996, Año 2, No. II. pp. 41-45. Mayo- Junio. 1996.

**SAINT-GAL, Yves.** *Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero.* Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 15 - 16, año VIII, Enero-Diciembre de 1970, pp. 74 y 75, México, 1970.

**REVISTA URANIA.** *Las Obligaciones.* México, 1996, Año 2, No. II, pp. 25-32. Mayo-Junio 1996.

**VELÁZQUEZ GARCÍA AGUSTÍN M.** "La ineficacia de los resultados de las acciones de protección de los derechos de marcas." Tesis de licenciatura. Escuela de Derecho. Universidad del Nuevo Mundo, México, 1993.