



**Universidad
Internacional**

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

**INCORPORADA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
CLAVE DE INCORPORACION A LA UNAM 3267**

**"ANALISIS JURIDICO DE LA
SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
NULIDAD DE MARCA COMO DEFENSA ANTE UNA
SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE
INFRACCION DE MARCA"**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

MANUEL GARCIA TORRES TRUEBA

DIRECTOR DE TESIS:

LIC. María Eugenia Peñaloza Macías

MEXICO, D.F.

JUNIO 2009



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

"ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE MARCA COMO DEFENSA ANTE LA SOLICITUD DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE MARCA"

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1.- MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DEL REGISTRO DE MARCA

1.1 Generalidades del Registro de Marca	1
1.2 Facultades del IMPI	2
1.3 Constitución del derecho de uso de marca	11
1.3.1 Fecha legal, prioridad, fecha de primer uso	13
1.4 Examen de forma	23
1.5 Examen de fondo	25
1.5.1 Distinción	26
1.5.2 Licitud	29
1.5.3 Veracidad	29
1.6 Legislación Vigente Sobre el Registro de Marca	30
1.6.1 Análisis de los Artículos 125, 126	30
1.6.2 Naturaleza Jurídica del Registro de marca	34
1.7 Nulidad	38

CAPÍTULO 2. PANORAMA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU LEGISLACIÓN VIGENTE

2.1 Invenciones	45
2.2 Signos Distintivos	46
2.2.1 Marcas	48
2.3 La actual Ley de la Propiedad Industrial	60
2.3.1 Antecedentes	61
2.3.2 Declaración Administrativa de Nulidad	65
2.3.3 Declaración Administrativa de Infracción	70

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

3.1 Facultades del IMPI	81
3.2 Interés jurídico a partir de los diferentes tipos de acciones administrativas	83
3.2.1 Los derechos de reclamar actos que van en contra de los buenos usos y costumbres	85
3.3 Procedimiento de la solicitud de declaración de infracción administrativa	88
3.3.1 La instrucción	89
3.3.2 Etapa del Juicio	94
3.4 Sanciones de la solicitud de declaración administrativa de infracción	94

CAPÍTULO 4. ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD COMO MEDIO DEFENSA ANTE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE MARCA

4.1 La Reconvención y Acumulación	98
4.2 Efectos de la Nulidad	105
4.2.1 La Nulidad en materia Civil	105
4.2.2 La Nulidad en materia Administrativa	107
4.2.3 La Nulidad Marcaria	113
4.3 Los efectos ante una Solicitud de Declaración de Infracción Administrativa	118
CONCLUSIONES	121
PROPUESTA	123
BIBLIOGRAFÍA	

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, así como la elección de un tema especialmente controvertido en materia de Propiedad Industrial, tiene como finalidad brindar una perspectiva sobre la naturaleza de la nulidad marcaria y, en consecuencia, como una posible defensa ante una Solicitud de Infracción. Asimismo, se busca encontrar algunas soluciones, caminos más eficaces y sobre todo buscar una mayor seguridad jurídica para los comerciantes, ya que precisamente las leyes se establecen para producir a los hombres la mayor suma de utilidad posible coadyuvando a que la aplicación de esta Ley sea concreta, exacta y justa, pues de lo contrario se estaría frente a una ciencia jurídica con soluciones injustas o perniciosas y ésta sería falsa, es decir que iría contra su fin.

La obra "ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE MARCA COMO DEFENSA ANTE LA SOLICITUD DE INFRACCION ADMINISTRATIVA DE MARCA" contempla un análisis tanto aspectos de la propia Ley de la Propiedad Industrial que se consideran particularmente importantes para el tema, así como normas de carácter procesal establecidas en la propia ley y de regulaciones de aplicación que le son supletoria.

Por lo anterior, es imperante que el lector se familiarice con los conceptos básicos de los signos distintivos, sus peculiaridades y los derechos que se desprenden del registro de marca a favor de un particular, cual es la naturaleza del acto por medio del cual el Estado otorga dicho registro y finalmente cuales son los supuestos para que sea declarado nulo un registro de marca.

Ahora bien, dentro de los procedimientos administrativos establecidos en la ley de la materia se destaca la Solicitud de Infracción, la cual se puede actualizar por la invasión de derechos derivados de un registro y/o por actos de competencia desleal, por lo que es importante establecer las diferentes acciones, las formas de actualización de los supuestos consagrados en la propia ley, cuales son sus efectos y evidentemente las formas que tiene de resolver la autoridad, para que en caso de ser opuesta la Solicitud de Nulidad como defensa sean determinables sus efectos.

En el primer capítulo del presente trabajo de investigación, el lector podrá adentrarse en la reglamentación y lineamientos establecidos por la legislación vigente para solicitar un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, en el capítulo dos se hablará del marco conceptual del registro de marca, el cual le permitirá al lector familiarizarse más con los términos y podrá vincularlos mejor cuando se hable de ellos en los capítulos subsecuentes.

Por otro lado, en el tercer capítulo el lector será introducido al estudio del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción, sus lineamientos, etapas procesales y consecuencias jurídicas.

Por último, en el capítulo cuarto, se realiza un análisis sobre la teoría civil y administrativa de las nulidades para establecer la naturaleza de las cinco fracciones de nulidad establecidas en la ley de la materia y a partir de ella, determinar cuales son sus efectos y el alcance de éstos, en concreto sobre la Solicitud de Infracción.

Finalmente, la obra tiene la intención de proponer algunos puntos técnico-jurídicos sobre la naturaleza de la nulidad de un registro de marca en el sistema jurídico mexicano, los cuales no han sido lo suficientemente estudiados o que vale la pena revisar con una nueva perspectiva.

CAPÍTULO UNO.- MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DEL REGISTRO DE MARCA

1.1.- Generalidades del Registro de Marca.

El propósito del presente capítulo radica en la determinación de los elementos esenciales que debe tener una marca para que ésta pueda ser registrada, así como el cúmulo de conceptos que nos permitirán entender con mayor claridad el presente trabajo.

Pasando al tema de los elementos esenciales establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial para obtener el registro de una marca, podemos decir que los mismos deben de ser cumplidos a cabalidad, toda vez que de no acreditarse dichos elementos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá negarla y en caso de haberse otorgado, el registro de marca se encontrara viciado de nulidad, por lo que es importante realizar un estudio sobre las causales de nulidad establecidas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y por último se determinara la naturaleza del acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga un registro de marca para que, llegado el momento, se pueda establecer la naturaleza de su nulidad.

Ahora bien, en la actualidad se considera un privilegio para el comerciante que el Estado otorgue de forma exclusiva la explotación de aquellos derechos que son derivados del ingenio del hombre, por lo que para efectos del presente trabajo éstos se pueden dividir en cuatro grupos fundamentales.

El primer grupo lo comprenden las creaciones industriales y aunque cada país tiene formalidades peculiares, por lo general este género es comprendido por las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales; entre otros.

El segundo grupo, lo comprenden los signos distintivos, los cuales consisten en marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y los avisos o anuncios comerciales.

El tercer grupo, incluye la represión de la competencia desleal, ya que existe la presunción de que todo comerciante tiene el legítimo derecho de participar en el mercado compitiendo de manera leal, a *contrario sensu*, cualquier comerciante está legitimado a impedir que un competidor lo haga de manera dolosa en el mercado de los productos y servicios.

El cuarto grupo es derivado del adelanto económico y el progreso de la técnica, por lo que está compuesto por los conocimientos técnicos o *know-how* y de las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión, éstos también son entendidos como secretos industriales.¹

A diferencia del tercer y cuarto grupo, los cuales se pueden hacer valer en cuanto se actualicen los supuestos normativos, los dos primeros tienen una temporalidad de la explotación exclusiva. En efecto, en cuanto a las creaciones nuevas una vez transcurrido el plazo de exclusividad se encuentran en el dominio público, mientras que los signos distintivos aun y cuando tienen ese elemento de temporalidad, los derechos pueden ser renovados previa solicitud siempre y cuando se hayan utilizado para proteger los productos o servicios para los que fue otorgada.

1.1-Facultades de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presente apartado tiene como finalidad el determinar las facultades con las que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, de esta manera, establecer el marco de acción de ese Instituto para el otorgamiento de los registros de signos distintivos, entre los que se entienden las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

Algunos han considerado que la explotación exclusiva de un signo distintivo atenta contra el artículo 28 constitucional, el cual establece que "En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las

¹ RANGEL MEDINA, David "*Derecho Intelectual*", Editorial Mc Graw Hill, México, pag. 2, 1998.

leyes [...] Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y a los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”²

Sin embargo, derivado del texto del artículo 28 constitucional se puede afirmar que la Ley de la Propiedad Industrial en su apartado de signos distintivos no puede ser considerada una excepción a las prohibiciones monopólicas consagradas en este artículo, en virtud que el hecho que la legislación otorgue derechos exclusivos de explotación respecto de determinados signos distintivos no implica que una persona posea una ventaja en dicho mercado.

En otras palabras, los propios tribunales especializados en la materia han considerado que el registro de marca no constituye una violación al precepto constitucional en cita, en virtud de que si bien es cierto que el artículo 28 constitucional establece la prohibición de toda concentración o acaparamiento de los artículos de consumo, o bien, la constitución de una ventaja comercial o mercantil a favor de una o varias personas en detrimento del público en general o de una clase social, también es cierto que el uso exclusivo de un registro de marca no se limita en modo alguno a la libre competencia ni se fomentan monopolios del producto que ampara una marca, sino que únicamente se prohíbe el uso de ésta, es decir, el proteger una marca se limita a proteger su uso y no a la comercialización del servicio o producto.³

Por su parte, la ley secundaria en vigor establece en su artículo 1° que las disposiciones que se establecen en ésta son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

² *Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.*

³ *Semanario de la federación y su gaceta*, XIV, agosto 2001, 1ª LXXIX/2001, Pág. 182.

El orden público puede ser designado como el estado de coexistencia pacífica entre los hombres en una comunidad. Esta idea está asociada con la noción de paz pública como objetivo específico de las medidas de gobierno y policía. Sin embargo, la dogmática jurídica se refiere al orden público como al conjunto de instituciones jurídicas que identifican y distinguen el derecho de una comunidad; así como sus principios y normas que no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, es decir, no se encuentra bajo el imperio de autonomía de la voluntad.⁴

Por otro lado, la fracción III del artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial a la letra nos dice:

“Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños

⁴ JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, Pág.10, 2009.

industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.”⁵

Como se puede apreciar el artículo anteriormente citado, tiene por objeto propiciar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, y así conformar los intereses de los consumidores, por lo que es lógico suponer que dicho ordenamiento pretende brindar a los agentes comerciales una adecuada protección tanto a sus creaciones, como a los signos distintivos de los que puedan ser titulares y, de esta manera, el consumidor se encuentre en posibilidades de obtener productos y servicios de mayor calidad.

Aunado a lo anterior, el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial establece expresamente lo siguiente:

“Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

⁵ *Ley de la Propiedad Industrial, 1994.*

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta

Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables."⁶

Como se desprende de lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una autoridad administrativa, la cual tiene entre otras facultades el tramitar y en su caso otorgar registros de marca y avisos comerciales, así como la

⁶ *Ley de la Propiedad Industrial, 1994*

inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, entre otras.

En suma, si bien es cierto que existe un artículo constitucional expreso por medio del cual se prohíben los monopolios en nuestro país, también lo es que la Ley de la Propiedad Industrial no debe ser considerada como permisiva de dichas prácticas, ya que la finalidad esta circunscrita a difundir, proteger y reconocer el esfuerzo de la industria en el comercio. Lo que tiene como resultado una mayor competitividad y una alza en la calidad de los productos y servicios que se ofrecen y, en consecuencia, mejores productos y servicios para la población en general, entendida ésta como el público consumidor.

Es importante señalar que existen diversos sistemas de reconocimiento de derechos en materia de propiedad industrial, los cuales se pueden sintetizar en los que a continuación se desarrollan.

1.3.- Constitución del derecho de uso de marca.

En cuanto a las formas que un país puede adoptar para otorgar derechos de propiedad industrial y, en específico, en materia marcaria se encuentran tres básicas: a) por el uso, b) por el registro, c) por el uso y el registro combinados.⁷

De los sistemas antes mencionados se puede afirmar que el sistema mexicano adopta el sistema mixto, en virtud de que otorga derechos a la existencia de una marca registrada, así como a las no registradas.

En cuanto a la marca registrada el propio doctor David Rangel Medina, en su exposición titulada " derechos y obligaciones del dueño de la marca", indica que por virtud de un registro de marca el titular goza de diversos derechos que pueden ser oponibles ante terceros.

⁷ RANGEL MEDINA, David, *Tratado de derecho marcario*, Editorial Propiedad del Autor, Primera Edición, México, 1960.

“En relación con su uso y conservación se destaca la posibilidad de usar una marca, aun y cuando sea extranjero, cuando esté destinada a productos en territorio nacional. En los casos en que la marca se encuentre registrada en dos o más clases, la renovación de un registro será suficiente para que surta efectos en los demás. Derecho a la concesión de licencia de uso de la marca mediante convenio. Transmisión de los derechos. La cancelación voluntaria. La defensa del registro marcario. Entendida ésta defensa ya sea en contra de otros registros marcarios a través de las acciones de nulidad (artículo 151) o de caducidad (artículo 152). Asimismo, el titular de una marca registrada se encuentra legitimado para denunciar ante el Ministerio Público los hechos que sean constitutivos de los delitos previstos en la propia ley, así como defender un registro de marca en relación con las infracciones administrativas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial”.

En este mismo tenor, el autor Mauricio Jalife indica que:

“desde el momento en que los productos o servicios son distinguidos con los signos (palabras, figuras o formas) se considera que existe una marca con independencia de que ésta se registre”.⁸

Sin embargo, añade que la existencia del registro constituye el reconocimiento oficial de ser signo distintivo, esto es, el reconocimiento de dicho signo tiene los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

En este orden de ideas, se puede afirmar que la ventaja básica del titular de un registro de marca estriba en el reconocimiento del uso exclusivo de ésta, por lo que es el titular la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país para distinguir productos o servicios para los que obtuvo dicho registro y, por tanto, oponerse a cualquier uso no autorizado que pueda realizar un tercero.

⁸ JALIFE DAHER, Mauricio, *op. cit.*, Pág. 109.

En suma, cuando una marca es registrable quiere decir que su uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o delito, por lo que al obtener un registro de marca se reconoce oficialmente al titular que ésta no invade derechos previamente adquiridos por un tercero.

En cuanto a la marca carente de registro, estos autores consideran que la ley de la materia otorga ciertas concesiones o derechos, tales como oponer el uso como excepción en infracciones de una marca igual o similar en grado de confusión a que este registrada con posterioridad a la fecha de primer uso, solicitar el registro de marca, así como el derecho de solicitar la nulidad de un registro que sea considerado similar o idéntico y que haya sido otorgado con posterioridad a la fecha de primer uso, tal y como lo establece la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

[...]

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Cabe señalar que a diferencia de la excepción que se puede invocar ante una solicitud de Infracción, la cual se puede hacer en cualquier tiempo, la acción para solicitar la nulidad de un registro de marca es de tres años contados a partir de la fecha de la publicación en la gaceta de la propiedad industrial, ya que de lo contrario el derecho habrá prescrito.

1.3.1- Fecha legal, prioridad, fecha de primer uso.

De las prerrogativas otorgadas por la ley al uso de las marcas, se puede afirmar que se reconoce la fecha de primer uso, la fecha de prioridad y la fecha legal, las

cuales derivan de la prelación de uso que tiene el titular de la marca, entendiéndose ésta como aquella preferencia otorgada en la propia legislación, toda vez que se considera que el segundo agente posee un mejor derecho sobre el primero.

Sin embargo, cada una de las fechas mencionadas tiene características particulares, mismas que se desarrollan por separado.

A.- Fecha legal.

En cuanto a la fecha legal es importante hacer la distinción entre los que se entiende como fecha legal en el ámbito nacional e internacional.

La fecha legal indicada en la Ley de la Propiedad Industrial es entendida en el artículo 121 como el momento en el que se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de marca, siempre y cuando satisfaga los requisitos del examen de forma, constituyendo en ese momento la prelación entre las demás solicitudes posteriores que sean idénticas o semejantes en grado de confusión para proteger los mismos o semejantes productos o servicios, ya que de lo contrario, la fecha legal se perfeccionará cuando se hayan satisfecho dichos requisitos.⁹

Por su parte, la fecha legal o depósito nacional, en el terreno internacional, en materia de Propiedad Industrial se entiende como todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la que la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. A continuación se transcribe el artículo 4 de la Convención de París que confirma lo anterior:

Artículo 4.- a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: *derecho de prioridad.*

G. Patentes: *división de la solicitud*

⁹ Ley de la Propiedad Industrial, 1994.

A.

- 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
- 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
- 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicadas.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.¹⁰

Aunado a lo anterior, los propios tribunales nacionales han establecido que en virtud de que en la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro de marca se establece la prelación si la fecha resulta anterior a la de un registro de marca, procede la nulidad del primero, toda vez que tiene un mejor derecho de uso¹¹ y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, el primero si podría solicitar la declaración administrativa de nulidad del segundo.

¹⁰ Convenio de París para la Propiedad Industrial, 1979.

¹¹ Semario Judicial de la Federación, 64 Sexta Parte, Pag. 57

En virtud de lo anterior y con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica, la Convención París establece que cada país queda obligado a indicar la fecha legal de cada solicitud de registro de marca a fin de que pueda ser determinable el día de término para la presentación de la prioridad.¹²

B.- Prioridad.

La prelación que otorga la ley de la materia para la prioridad radica en los Tratados Internacionales suscritos por México, tan es así que el propio artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que cuando se solicite un registro de marca en los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su caso, en los seis meses siguientes de haberlo solicitado en el país de origen se reconoce la fecha de presentación del país de origen.

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.¹³

En este sentido la Convención de París en su artículo 4, indica que la persona que solicite un registro de marca en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, reconociendo la fecha de presentación en el país de origen, siempre que no sea prorrogable.

La Convención señala expresamente que si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes, éste será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

¹² *Idem*

¹³ *Ley de la Propiedad Industrial, 1994*

El plazo de prioridad de marca mencionado será de seis meses, el cual se debe contar a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

Ahora bien, se debe considerar como primera solicitud, aquella cuya fecha legal sea el punto de partida del plazo de prioridad, lo que significa que aunque se presente una nueva solicitud en el país en que se pretende reclamar la prioridad esto no tiene como consecuencia un nuevo plazo o una ampliación de éste, excepto que la primera solicitud haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

En el entendido del derecho de prioridad se puede hablar de uno de los mayores logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, pues gracias a este derecho otorgado a través de la Convención de París, se puede respetar algunos de los efectos que derivan de haber presentado una solicitud de registro de marca en país firmante, con cierta temporalidad para ser reclamada en cualquiera de los otros países de la Unión.

En este entendido, es indiscutible que el derecho de prioridad, tal y como fue adoptado en el Convenio de París en sus inicios, representa uno de los estandartes en el sistema de protección a la propiedad industrial en todo el mundo.

Por otro lado, el artículo 118 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos formales necesarios para ejercer el derecho de prioridad, los cuales se pueden sintetizar en hacer mención en la propia solicitud de registro de marca de la prioridad reclamada, indicando el país de origen y la fecha legal de ésta; que no pretenda aplicarse a un número mayor de productos o servicios que la original y que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan con los requisitos mencionados de los Tratados Internacionales. En caso de que IMPI lo considere podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Artículo 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;
- III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y
- IV.- (Se deroga).¹⁴

En suma, el derecho de prioridad es adherido de un derecho establecido en otro país, por lo que se puede afirmar que tiene un carácter de reconocimiento, el cual si se ejerce en los términos antes mencionados tiene un carácter internacional para la explotación de una marca.

Es preciso señalar que los lineamientos establecidos por el artículo 118 anteriormente citado, deben de cumplirse a cabalidad para que el derecho de prioridad pueda surtir todos sus efectos legales.

Asimismo, es importante el mencionar que el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece condiciones adicionales en su artículo 60, al mencionar que el solicitante del registro de marca que reclame un derecho de prioridad, deberá de satisfacer los requisitos que en el mismo se enumeran, los cuales consisten en señalar en la solicitud el número de la solicitud presentada en el país de origen, exhibir el comprobante de pago, así como exhibir en el término de

¹⁴ *Ley de la Propiedad Industrial, 1994*

tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y en su caso la traducción correspondiente.

C.- Fecha de primer uso.

La posibilidad de declarar la fecha de primer uso de una marca es adoptada en virtud del sistema mixto establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en el artículo 113 fracción III de dicha ley, se menciona que en la propia solicitud de registro de marca se debe establecer la fecha en la que por primera vez se usó la marca y que una vez que es declarada no es modificable.

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

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

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

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

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.¹⁵

¹⁵ *Ley de la Propiedad Industrial, 1994*

La ley continúa indicando que en caso de que no se declare la fecha de primer uso, se considerará que la marca propuesta a registro no ha sido usada con antelación a la solicitud.

La indicación de la fecha de primer uso, establecida en la fracción III del citado artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un dato trascendental en la constitución y vida del registro de marca, pues de no ser exacto el dato mencionado se puede incurrir en la causal de nulidad establecida en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice: "...obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas..."

Ahora bien, la finalidad de esta declaración tiene sentido si se considera que el uso de una marca, aunque no se encuentre registrada constituye derechos para su titular, es decir, la prerrogativa que concede la ley de la materia a la persona que ha usado una marca con antelación es la propia prelación sobre los demás registros de marca que pudieran ser semejantes en grado de confusión al del titular.

En otras palabras, si una persona obtiene un registro de marca similar en grado de confusión y que protege los mismos o similares productos a aquella persona que cuando solicita el registro de marca declara y prueba en litigio un uso previo, prevalecerá el de éste, aun y cuando el registro nulo tenga una mejor fecha legal. (Artículo 151, fracción II, Ley de la Propiedad Industrial).

1.4.- Examen de forma.

El examen de forma al que se refiere presente apartado encuentra su fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, la cual establece a la letra lo siguiente:

"Artículo 119- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento".¹⁶

¹⁶ Ley de la Propiedad Industrial, 1994.

Es importante señalar que la expresión "examen de forma" proviene de una manera coloquial de llamar a un análisis de los elementos de la solicitud que no guardan relación directa con la viabilidad de la denominación, imagen, o forma que se solicita, esto es que dentro de este análisis se estudiará la documentación que exige la Ley de la Propiedad Industrial se encuentre presentada con las formalidades establecidas en la propia ley, a saber: Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca, mencionando su carácter nominativo, innominado, tridimensional o mixto; la fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado, estar debidamente firmada en todos sus ejemplares, utilizar el formato oficial, el cual debe ser aprobado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Estado que debió ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como presentar el número de ejemplares y los anexos que establezca el propio formato, acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional, acompañarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, acompañarse la correspondiente traducción al idioma español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción, acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados representantes legales, acompañarse la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.¹⁷

De no cumplirse con todos los requisitos señalados se requerirá al promovente por una sola vez para que subsane los posibles errores u omisiones, otorgando un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación, prorrogable por otros dos meses de acuerdo con el artículo 122-bis de la ley en comento.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos referidos en el párrafo que antecede, en caso de que no sean subsanados los errores u omisiones en la solicitud de registro de marca, se establece como sanción que ésta se considere como

¹⁷. JALIFE DAHER, Mauricio, *Op. Cit.*, Pág. 252.

abandonada y, en consecuencia, la pérdida de la expectativa de derecho de la que pudiera ser acreedor el titular de la marca, así como la fecha legal, de la que se habló anteriormente.

1.5.- Examen de fondo.

El examen de fondo inicia una vez que son cubiertos todos los requisitos mencionados en el examen de forma, tal como lo establece el artículo 122 de la Ley de la materia.

“Artículo 122. Cumplido examen de forma se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en términos de esta ley.

...¹⁸

Para determinar si una marca es registrable se debe atender a una interpretación de carácter negativo del artículo 90, el cual contiene en sus diecisiete fracciones el catálogo de prohibiciones por los que un signo distintivo no debe ser registrado, las cuales se pueden sintetizar en seis grandes apartados.

1. Falta de distintividad.
2. Descriptividad.
3. Signos prohibidos.
4. Inducción a error o confusión
5. Afectación de derechos previamente reconocidos.

¹⁸ Ley de la Propiedad Industrial, 1994.

A contrario sensu, se pueden discernir los siguientes principios básicos que deben tener las marcas para que éstas puedan ser consideradas como registrables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es importante destacar que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene ya un precepto que otorgue al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial facultades para manifestar objeciones al registro en otro momento que no sea en el examen de forma, por lo que en ausencia de esta facultad expresa por parte de la Ley, debe de considerarse como inválido el oficio que se emita por parte de la autoridad después de este momento.

1.5.1.- Distinción.¹⁹

Se puede decir que en este principio concurren todas las corrientes sobre la teoría marcaria, en virtud de que la propia naturaleza de la marca estriba en su distintividad, entendida ésta como aquella denominación o figura identificable del producto o servicio al indicar el origen de manera que evite toda confusión con los demás productos o servicios del mercado.

En este orden de ideas se puede afirmar que un signo distintivo no debe consistir en colores aislados, figuras geométricas aisladas u otras que de manera simplista pretendan ser protegidas, ya que no constituyen ninguna diferencia o distinción frente a otros productos.

Lo anterior, de conformidad al artículo 87 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, toda vez una marca no puede ser objeto del uso exclusivo si no es "original", esto es, reunir los requisitos de novedad y de especialidad, los cuales son la esencia de la marca y que se tratarán a continuación.

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los

¹⁹ RANGEL MEDINA, David, *Op. Cit.* Pág. 184.

servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.²⁰

A. - Especialidad.²¹

Especialidad de una marca fundamentalmente se refiere a que ésta debe ser el signo individualizador de los productos o servicios que los comerciantes ofrecen, tal como lo expresa el autor Poulliet, citado por el maestro David Rangel Medina:

"su naturaleza debe ser tal que no se confunda con otra que pueda ser reconocida fácilmente".

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el espectro de protección de una marca sólo deberá abarcar los productos o servicios de una clase por cada solicitud. En efecto, la solicitud de marca propuesta a registro no debe incluir más que los productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

Ahora bien, en la práctica en la mayoría de las ocasiones el solicitante pretende todos los productos o servicios de la clase y de esta manera impedir que un tercero solicite una marca similar para productos o servicios de esa misma clase ya que de la redacción de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que con que la marca este en uso en uno de los productos o servicios será suficiente para su renovación y para que no proceda su caducidad.

Es importante señalar que existe una excepción a este principio, el cual aduce a las marcas notoriamente conocidas, el cual pretende proteger a su titular para que un tercero no se aproveche del prestigio, calidad y procedencia que el primero a conseguido a partir del tiempo e inversión, mientras que el segundo pretende asegurar un lugar en el mercado sin haber realizado ninguna de las características

²⁰ Ley de la Propiedad Industrial

²¹ *Ibidem*, Pág. 190.

anteriores. Por otro lado, se asegura que el consumidor en realidad está adquiriendo el producto o servicio que es conocido y no aquel que se está ofreciendo con el objeto de confundir al público en general.

Tan es así que en las modificaciones al Convenio de París en su artículo 6-bis, indica que los países miembros adquieren los siguientes compromisos:

- Negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra notoriamente conocida;
- Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de una marca notoria;
- Prohibir el uso indebido de una marca notoria.²²

B.- Novedad.²³

El multicitado autor Rangel Medina indica que este elemento es tan esencial como el de la especialidad, ya que sin éste no hay marca, es decir, el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente en relación con las demás marcas que se encuentran en el mercado, por lo que afirma que sólo puede considerarse novedosa en tanto no exista un registro sobre la marca, de lo contrario se puede afirmar que carece de novedad.

La afirmación hecha en el párrafo que antecede no es absoluta, en virtud de que continúa explicando que basta que la marca difiera de la de sus competidores, esto es que no es fundamental que la marca nunca haya sido dada a conocer, sino que no haya sido usada para proteger productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento del mismo género o rama o, en su defecto, que no se encuentre vigente y surtiendo plenos efectos legales. En suma, para que una marca se considere novedosa no debe ser conocida previamente por el público consumidor

²² RANGEL MEDINA David, *Op. Cit.* Mc Graw Hill, 1era. Ed., 1998, Pág. 71-73.

²³ *Ibidem*, Pág. 193.

como un signo distintivo de una empresa competidora o si lo fue, no se encuentre vigente y surtiendo plenos efectos legales.

En este sentido, a través de una tesis, la Corte ha establecido los parámetros para determinar la novedad de una marca, indicando que este examen debe atender a su conjunto, esto es al efecto que produzcan en el sentido global de la marca, tomando para tal efecto el análisis gráfico, fonético e ideológico (es decir, a las ideas se sugieren) que producen.²⁴

1.5.3.- Licitud. ²⁵

La licitud referida es aquella que indica que ningún registro de marca debe contravenir las disposiciones de la propia ley, en especial de la derivada del propio artículo 90 en análisis, ya que de actualizarse alguna de las diecisiete fracciones establecidas en este artículo, sería condición suficiente para que la marca registrada se encontrara viciada de nulidad de conformidad con la fracción primera del artículo 151 de la ley de la propiedad industrial, situación que evidentemente sólo se tipifica en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya otorgado alguna marca contraviniendo esta normativa.

El hecho de que se cuestione la legalidad de un registro, encuadra en la fracción primera del mencionado artículo 151 de la ley de la propiedad industrial.

1.5.3.- Veracidad. ²⁶

La veracidad tiene como finalidad proteger al público consumidor, lo que implica que un registro de marca no debe inducir al error sobre el origen o calidad de los productos o servicios ofrecidos.

²⁴ Apéndice de 1995, tomo III, parte TCC, tesis 698, Pág. 514.

²⁵ *Ibidem*, Pág. 196.

²⁶ *Ibidem*, Págs.197.

En este apartado se observa nítidamente el orden público al que está sujeto la ley de la materia, por lo que se puede concluir que los derechos y obligaciones entrañadas en la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran contenidos en el registro de marca como tal y no al producto que comercializa una persona física o moral, es decir, la suerte de la marca no es dependiente del producto que se ofrece.

1.6.- Legislación Vigente sobre el registro de marca.

El otorgamiento de un registro de marca, se da como una consecuencia jurídica una vez que la solicitud de registro de marca ha superado el examen de fondo y de forma realizado por el examinador en turno en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Este otorgamiento se consagra con la emisión de un certificado de registro, en donde se hace constar la fecha legal o fecha de presentación, la fecha en que se ha otorgado el registro, en su caso si existiera, la fecha de primer uso, la denominación solicitada a registro, y/o el diseño solicitado como marca, y los datos generales como el nombre del titular, la clase en que se solicitó y los productos o servicios que se van a proteger u ofrecer, según sea el caso con dicha marca.

Una vez comentado lo anterior, procederemos a realizar un análisis de los artículos 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecen los lineamientos del examen de forma y del examen de fondo.

1.6.1.- Análisis de los Artículos 125, 126.

El artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial indica que una vez realizado el trámite de solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. Continúa indicando que en caso de que el Instituto niegue la solicitud de registro, lo comunicará expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

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

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.²⁷

De lo anterior se desprenden los dos únicos resultados a los que puede llegar Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tras realizar el procedimiento examinado en el presente capítulo, esto es el otorgar el registro de marca o el negarlo.

Ahora bien, en la práctica se ha llegado a usar en forma coloquial el término "concesión", lo cual desde un punto de vista técnico-jurídico parece inexacto, en virtud de que la naturaleza del registro de marca como ha quedado debidamente explicado en el apartado que antecede, no es el una concesión, ya que este término es relativo al acto administrativo mediante el cual el Estado otorga a un particular la asignación de un servicio público, como por ejemplo los establecimientos para verificar a los automóviles, los cuales deben cumplir con las normas ambientales aplicables.

Ciertamente, el término idóneo para mencionar el acto por el que se declara el registro de marca es el "otorgamiento de certificado de registro de marca".

En cuanto a la referencia que hace el citado artículo sobre la negativa, cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considera que la marca no es registrable por cualquiera de los motivos expresados, éste debe fundar y motivar su resolución, ya que de lo contrario se atentaría contra la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en la práctica la expedición de negativas de marca es prácticamente inexistente, en virtud de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no tiene personal en este Departamento, por lo que únicamente se "propone a negativa", lo que derivado de la falta de pronunciamiento por parte del

²⁷ Ley de la Propiedad Industrial, 1994.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ocasiona una lesión en la esfera de derechos del solicitante, así como algunas veces la afectación de terceros que pretendan un registro de marca.

Lo anterior es derivado a que si a un tercero le es citada como anterioridad oponible una solicitud de marca que se encuentra en propuesta a negativa, éste no tiene acción o recurso alguno contra aquella solicitud, dejando al promovente en estado de indefensión.

Otro de los problemas en que se incurre al no declarar la negativa de una marca es que se viola el derecho de petición establecido en el artículo 8° de la propia Constitución de nuestro país, el cual indica en su parte conducente que a toda solicitud hecha de manera respetuosa, formal y por escrito del gobernado a la autoridad corresponde una contestación de la misma forma por parte de ésta en un tiempo razonable.

Mucho se ha discutido sobre la interpretación de cuanto tiempo resulta razonable, pero al ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un organismo de la Administración Pública Federal le es aplicable el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece un plazo de tres meses para dar la contestación correspondiente, de lo contrario se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. Término que acorta el plazo que la Corte había establecido que era de cuatro meses para que la dependencia o autoridad diera contestación a lo solicitado, plazo en el que de no contestarse se lesionaría la garantía de petición establecida en el artículo 8 Constitucional.

DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO.

La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda

aquella; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 458/2006. Roberto Solórzano Peralta. 8 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Rosa Isela Pedroza Navarro.

Por otro lado, el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial indica los requisitos que deben contener los títulos de registro de marca, esto es con la finalidad de estandarizar la información, así como facilitar su manejo y consulta. Asimismo, se cumple con el requisito de la fecha de presentación que obliga la Convención de París, ya que en la fracción VI se establece la obligación de mencionar la fecha legal, la prioridad reconocida y de primer uso, así como la fecha de expedición del propio título.

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

I.- Número de registro de la marca;

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

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

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

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

VII.- Su vigencia.

Por tanto, una vez que ese Instituto ha otorgado el registro para una marca a favor de una persona y que de conformidad con el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial éste ha sido publicado en Gaceta del Instituto, el titular de dicho registro lo puede hacer valer contra terceros, en virtud de que éste tiene el derecho exclusivo de explotación sobre el signo distintivo que se trate.

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

1.6.2.- Naturaleza del Registro de marca.

Para determinar la naturaleza del registro de marca es importante indicar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un órgano descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio de la administración pública Federal, el cual es el encargado de otorgar el registro de una marca.

Sin embargo, es importante recordar que no toda la actuación de la administración es expresada a través de actos administrativos, ya que en ocasiones tales actos no reúnen las características de éstos.

En virtud de lo anterior, se puede conceptualizar al acto administrativo en aquella "declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos inmediatos". Asimismo, Oscar Romero define al acto administrativo como:

"... manifestación unilateral y externa de la voluntad que expresa la decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública."²⁸

De acuerdo a las definiciones antes aludidas, se concluye que el acto que realiza Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al expedir un título de registro de marca reúne todas las características para ser considerado un acto administrativo. No obstante tal afirmación, no todos los actos administrativos tienen las mismas características.

En este sentido, el autor Gabino Fraga realiza una clasificación detallada sobre los actos administrativos, por lo que tal y como el citado autor indica se puede hacer una división de conformidad a su naturaleza, las dos categorías son los actos administrativos materiales y los actos administrativos jurídicos, siendo que los primeros no producen ningún efecto, mientras los segundos si generan consecuencias de Derecho.

A mayor abundamiento, los actos materiales implican consideraciones acerca de la técnica de los mismos que son ajenos al derecho, es decir, son elementos que integran el procedimiento de formación de otros actos y que son relativos a la constitución o medios de ejecución de estos, mientras los jurídicos producen efectos de Derecho de manera inminente.

Desde un punto de vista de la voluntad, se pueden dividir en aquella en la que participa una voluntad única, la cual conserva este carácter, aun y cuando en el procedimiento previo a su emanación se hagan necesarios otros actos de voluntad, tales como opiniones, consultas, juicios técnicos, etc., y aquellos actos formados por un concurso de voluntades que son actos en los que intervienen dos o más voluntades que pueden ser, entre otros, actos colegiales, los cuales consisten en un órgano único constituido por varios miembros o actos complejos, estos se refieren a aquellos en los que participan varios órganos de la Administración Pública.

²⁸ DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humberto, LUCERO ESPINOZA, Manuel *Compendio de Derecho Administrativo*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, 1997.

Aunque no existe una línea de perfecta separación entre ambas, si se parte de la voluntad creadora del acto, éste puede ser de índole discrecional, obligatoria, reglado o vinculado. A diferencia de las demás formas que sólo constituyen la ejecución de la Ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la Administración cuando se han dado determinadas condiciones de hecho, indicando la forma y el momento en la que el órgano debe actuar, la discrecionalidad de la voluntad creadora tiene lugar cuando la Ley deja a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si se debe obrar, abstenerse o en que momento debe obrar o como debe obrar, dejando al arbitrio del órgano para determinar el contenido que se va a dar a dicha actuación.

Desde un punto de vista del radio de acción, se pueden mencionar dos categorías básicas, las cuales consisten en actos internos y actos externos. Los primeros son aquellos que son fundamentalmente materiales aunque conforme a las reglas de derecho, constituyen la vida interna de la administración, como las circulares, instrucciones, entre otros. Los segundos, son aquellos por medio de los cuales se realizan las actividades fundamentales del Estado, prestar servicios que son propios de su cargo, mantenimiento del orden público o controlar y ordenar la acción de los particulares.

Por razón de su finalidad, pueden ser preliminares y de procedimiento, en decisiones o resoluciones y en actos de ejecución. En cuanto al primer grupo, así como el tercero, son también llamados instrumentales, en virtud de que sólo son un instrumento para realizar los actos, o sea son medios para alcanzar los actos del segundo grupo, por lo que se deduce que los actos de decisión o resolución son aquellos en los que tienden a dar por terminado o a imponer una determinada situación jurídica.

Por último, de acuerdo a su contenido, los actos administrativos pueden clasificarse en los que están directamente destinados a ampliar la esfera jurídica de los particulares, los que están destinados a restringir la esfera jurídica de los

particulares y finalmente aquellos que hacen constar la existencia de un estado de hecho o de derecho.²⁹

En virtud de la clasificación del acto administrativo antes aludida, la naturaleza del registro de marca es de carácter jurídico, en virtud de que puede llegar a invadir la esfera de derechos de terceros como el derecho exclusivo de explotación mencionado en el presente capítulo, dicho acto es simple, ya que esta formado por una sola voluntad, es decir, interviene solo la voluntad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En cuanto a la voluntad creadora, aunque no se encuentre plenamente identificada en los actos administrativos, ésta se puede encuadrar como un acto regulado, toda vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la propia Dirección Divisional de Marcas tiene plena potestad para otorgar o negar el registro de marca, en virtud de que la Ley de la Propiedad Industrial establece los pasos y condiciones del procedimiento respectivo, por lo que su facultad es amplia e identificable como un acto administrativo regulado.

Por lo que respecta al punto de vista del radio de acción, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden parece claro que éste es de índole externo, así como el hecho de que la finalidad de otorgar un registro de marca es el decidir si ésta reúne los requisitos de Ley y, de esta manera, dar por terminado el estudio de si una marca es susceptible de explotación única o no, por lo que se concluye que este acto administrativo es una decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A este respecto resulta importante el resaltar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a últimas fechas ha comenzado a negar el registro de marcas que cubren los requisitos establecidos por la Ley de la materia, basando este tipo de ilegales resoluciones en un absurdo criterio en donde además de incumplir con la Ley de la Propiedad Industrial sobrepasa sus funciones.

Siguiendo con esta misma temática, por razón de su contenido resulta evidente que si ese Instituto otorga el registro de marca a favor de un particular, el acto de

²⁹ FRAGA, Gabino, "Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, edición 42°, Págs. 229, 1994.

otorgamiento amplía la esfera jurídica de dicho Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que en caso de que este registro sea negado no los disminuye, toda vez que en principio no existió detrimento alguno en la esfera jurídica o patrimonial del solicitante.

1.7.- La Nulidad.

La nulidad de un registro de marca se perfecciona cuando se cumplen con todos los requisitos de alguna de las cinco fracciones consagradas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, y aunque los efectos de ésta serán tratados en el capítulo III del presente trabajo es importante hacer algunas reflexiones sobre en que casos procede la nulidad de un registro de marca.

“ARTÍCULO 151.- El registro de 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 de registro de 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 antelación a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o semejantes 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 la 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 igual o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o 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 registrada. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

*El plazo para ejercer las acciones de nulidad será de 5 años, contados a partir de la fecha de publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial, excepto la fracción I y V, las cuales pueden ser en cualquier tiempo y la fracción II que será de 3 años.*³⁰

La primera causal de nulidad expresa una declaración general respecto a la nulidad de un registro de marca, es decir, esta fracción versa fundamentalmente sobre la licitud de la misma, pero es tan amplia que de su redacción se puede afirmar que cualquier irregularidad en el procedimiento de su registro será suficiente para actualizar el supuesto, por lo que en estas ocasiones cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga el registro para una marca, ésta ya se encuentra viciada de nulidad.

Con base en esta fracción, el actor puede invocar cualquier omisión o irregularidad en el procedimiento de registro de marca o, en su defecto, cualquiera de

³⁰ Ley de la Propiedad Industrial.

las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial la nulidad de éste.

De la fracción II del artículo en comento se deduce claramente el sistema mixto de la regulación en materia de propiedad industrial, toda vez que establece que cuando un sujeto tiene un mejor derecho sobre el uso de un registro de marca, ya sea en México o en el extranjero, procederá la nulidad del segundo.

La prescripción para solicitar la nulidad de un registro de marca es de tres años, mientras que la excepción se puede hacer valer en cualquier momento.

En cuanto a la fracción III, tampoco existe restricción en cuanto a que datos son aquellos en los que se debe considerar un registro de marca nulo, por lo que se debe entender que cualquiera de los datos ofrecidos en la solicitud puede ser suficiente para actualizar el supuesto normativo.

De lo anterior, se desprende que el supuesto en comento es un hecho de carácter negativo, esto quiere decir que la persona que esta obligada a probar que los datos ofrecidos son los correctos es el demandado, ya que el demandante se encuentra imposibilitado para probar los extremos de esta acción.³¹

Sin embargo, el actor deberá ofrecer todas las pruebas convenientes para probar la presunción que reclama, además de que durante el procedimiento se deberá acreditar que los datos ofrecidos fueron de mala fe, ya que tal y como lo establecen los tribunales federales de nuestro país, *"importa un actuar de mala fe y en este orden, no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se señalen datos "falsos o inexactos" para que la causal que no se ocupa se actualice sino que es menester, además, que se demuestre que esos datos "Falsos o inexactos" son expresados de mala fe para obtener un derecho, en afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtención de los beneficios que consagra la Ley de la materia, o bien que se demuestre, que la solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de*

³¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Parte, Sala auxiliar, Sección Primera, pag. 100, 1974.

obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una mera diferencia de días en la fecha de primer uso de la marca estando probado que la parte a quien se le atribuye la expresión de datos falsos, usó la marca con mucha anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso no se actualizó la hipótesis de la fracción en comento."³²

La fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que es esta causal aquella que se invoca en caso de que el titular de un registro de marca considera que sus derechos de propiedad industrial son afectados por un tercero.

Ahora bien, para que el titular de este registro de marca obtenga la nulidad del registro que considera invasor de sus derechos, es importante probar la falta de novedad del segundo, es decir, la similitud de las marcas, así como probar la relación entre productos y/o servicios que guardan ambos registros.

Es importante destacar que a primera vista parece duplicarse este supuesto de nulidad con la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, al realizar un análisis más profundo de esta hipótesis se puede apreciar que la fracción en comento no contiene factores subjetivos, es decir, el error, la inadvertencia o la diferencia de apreciación, por lo que en esta fracción a través del análisis marcario se debe establecer alguna de las condiciones establecidas en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, la fracción V de las causales de nulidad es establecida por virtud de una persona que por su posición privilegiada derivada de una relación de negocios con una otra titular de registros en el extranjero, se aprovecha de quien tiene este legítimo derecho de propiedad industrial apropiándose de mala fe y registrándolo en México; lo que se traduce en que un legítimo titular es despojado de los derechos de sus marcas en el extranjero, precisamente por parte de aquella persona en que, al menos en teoría, le es de confianza.

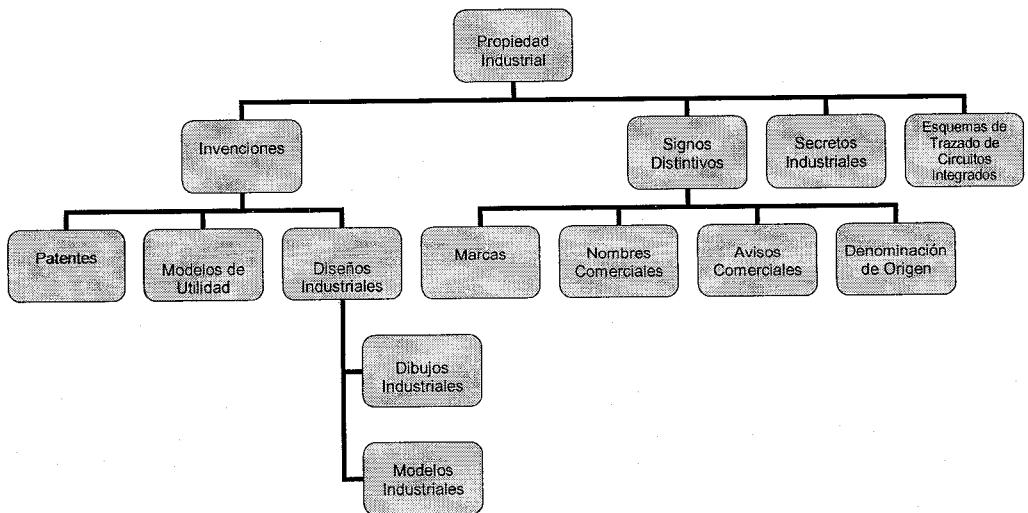
³² Semanario Judicial de la Federación, Época 8, t. VI, Segunda parte 1; p. 198.

Finalmente, y a manera de conclusión podemos decir que conocemos los principios rectores del registro y obtención como tal de una marca, pudimos precisar cual es la autoridad competente para conocer, otorgar o negar un registro de marca, así como los requisitos de forma y de fondo para considerar que una marca es registrable o no y finalmente comenzamos a introducirnos en las posibles causales de su nulidad y el derecho de prioridad.

CAPITULO DOS.- PANORAMA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU LEGISLACIÓN VIGENTE

En este capítulo, entraremos al análisis de diversos temas y conceptos que dan origen a la legislación actual, así como de su aplicación hasta el día de hoy, llevando de la mano a los titulares de una marca a su debida y legal protección conjuntamente con las hipótesis otorgadas por el legislador para su protección frente a terceros.

La propiedad Industrial es una de las dos ramas en que se divide la propiedad intelectual, que son la Propiedad Intelectual en estricto sentido y la Propiedad Industrial como ya lo mencionamos anteriormente, la cual a su vez se subdividen de la siguiente manera:



La propiedad Industrial puede ser definida de diversas formas de acuerdo con los distintos doctrinarios. En este sentido, a continuación se presentan algunas definiciones de lo que se entiende por Propiedad Industrial:

“Un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes, que tienden a garantizar la suma de los derechos deducidos, de la actividad industrial o comercial de una persona y asegura la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”³³

“En general, la Propiedad Industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano, que se generan y utilizan en las actividades productivas, industriales o de comercialización de bienes y productos, que son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor”³⁴

Esta rama de la Propiedad Industrial, se encuentra regulada principalmente por la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. Comprendiendo los siguientes aspectos de acuerdo con la propia Ley de la materia, y el cuadro señalado anteriormente.

2.1 INVENCIONES

- Patentes;
- Modelos de Utilidad;
- Diseños Industriales que a su vez se dividen en:

Diseños Industriales;

Modelos Industriales

Doctrinalmente, el Doctor Jorge Barrera Graff en su obra Tratado de Derecho Mercantil, define a las patentes como:

³³ LADAS, Stephen P., citado por RANGEL MEDINA, David en *Tratado de Derecho Marcario*, primera edición, México, 1960, pág 101

³⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando; *La Propiedad Industrial en México*, Editorial Porrúa, segunda edición, México, 1995, pág 149

“la patente estriba, por una parte en el derecho absoluto de explotación exclusiva que la ley concede al inventor o causahabiente, así como la obligación que el beneficiario contrae de pagar ciertos derechos fiscales y el deber de explotar efectivamente la invención; por la otra, consiste en el título o documento que el Estado expide a favor del inventor o causahabiente”³⁵

Asimismo, este invento puede tener no sólo protección en el país de origen sino en los demás países de la Unión firmantes del Convenio de París, “El derecho de inventor que ha presentado una solicitud de patente en un país (llamado país de origen) de exigir que la fecha en que realizó la misma se considere fecha de presentación ficta en los restantes países en que se solicite el privilegio a los efectos de determinar que es el primer inventor y que se trata de una nueva invención, Para reconocerlo, estos países generalmente exigen que el país de origen sea miembro de la Unión de París u ofrezca reciprocidad abierta”.³⁶

2.2 SIGNOS DISTINTIVOS

- Marcas;
- Marcas Colectivas;
- Avisos Comerciales;
- Nombres Comerciales;
- Denominación de Origen.

³⁵ BARRERA GRAFF, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa, primera Edición, Vol. 1, México, 1957, pág 179.

³⁶ PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México, un Enfoque de Derecho Económico*, Editorial Porrúa, primera Edición, México, 1994, pág 99.

Los signos distintivos se diferencian de las invenciones industriales, en que los primeros tienen como finalidad acercar a la clientela, y recomendar los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, mientras que las segundas protegen los bienes o procesos novedosos, resultado de la actividad inventiva humana. Los signos distintivos permitirán al cliente identificar determinados productos o servicios, asociarlos con la calidad y prestigio de los criterios determinantes, utilizados por el consumidor, para decidirse por la adquisición de tal o cual producto.

En este sentido, la Propiedad Industrial, como la conocemos en la actualidad, es un resultado del libre comercio y la explotación de la industria. Resulta lógico pensar que si no existieran estos dos conceptos, no existiría tampoco la necesidad de regular la actividad creativa y/o inventiva del hombre relacionada con el comercio, así como al lucro directo e indirecto que de éste se obtiene. Si bien es cierto que la economía prevé un principio de libre competencia, existe también la necesidad de que ésta sea limitada, incluso para el propio bienestar del consumidor, que se beneficia de la pluralidad de productos y/o servicios que se ofrecen en el mercado. Es bajo esta óptica, que la Propiedad Industrial cobra relevancia en la competencia entre prestadores de servicios y productores, otorgando prerrogativas a favor de aquel prestador que distingue sus productos o servicios de aquellos que se encuentran en el mercado.

En este orden de ideas, la definición de Propiedad Industrial dado por el Doctor Rangel Medina, apuntada al principio del presente apartado, resulta acertada por contener elementos muy específicos, que son precisamente los que caracterizan a esta rama de la Propiedad Industrial. Elementos o palabras clave como "suma de derechos", "actividad industrial o comercial", "lealtad", "competencia".

Una vez determinado el concepto de Propiedad Industrial, y comentada su función, procederemos a hacer un breve estudio de las figuras que regulan esta materia, tomando como guía y fuente principal, lo prescrito por la propia Ley de la Propiedad Industrial.

2.2.1 Marcas

Las marcas, se encuentran reguladas en el capítulo primero del título cuarto de nuestra Ley de la Propiedad Industrial.

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

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

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.

Si buscamos la definición para el término marca, encontraremos que diversos autores han dado diferentes opiniones al respecto. Así por ejemplo, "marca" se puede definir de las siguientes maneras:

"La marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante"³⁷

"La marca es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro"³⁸

"La marca es un signo para distinguir, Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia"³⁹

"Es el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el estado"⁴⁰

³⁷ E. Pouillet, *Traité des Marques de Fabrique et Commerce*, Paris, 1898, p. 3, citado por RANGEL MEDINA, David, pág 53

³⁸ LADAS, Stephen, Op, Cit. 154

³⁹ SEPÚLVEDA, Cesar, *El sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, 2° Edición, México, 1981, pág 112

⁴⁰ VINAMATA PASCKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, México, 1998, pág 233.

“Se ha entendido por marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”⁴¹

Como se puede observar, las marcas, para serlo, requiere constituirse de diversos elementos. Al respecto, el doctor David Rangel Medina opina que “la concurrencia o ausencia de tales notas características dependerá que el signo marcario, sea un eficaz factor económico en las transacciones industriales y comerciales, que merece la tutela legal; o un vehículo de engaño al público y de lícita competencia, que es fuente de la actividad punitiva del Estado, o, en fin, por constituir una situación de hecho, sea un fenómeno irrelevante para el derecho, extraño al ámbito de sus normas”.⁴²

Ahora bien, la definición del término “marca” cobra su importancia no por lo que se puede decir al respecto, sino más bien por las funciones que desempeña. En este sentido, podemos afirmar que el objeto principal, o bien la razón de ser de una marca, es cumplir con diversos fines entre los cuales encontramos los siguientes:

I. Distinción

Por distinción nos referimos a que la marca debe de individualizar, especializar, singularizar o bien identificar un producto de otros productos similares o del mismo género, con el propósito de evitar la confusión del consumidor.

En este sentido, una marca que no posea esta característica no puede ser susceptible de ser protegida por y para una persona en particular. Lo que es más, no puede darle a una persona derechos exclusivos sobre la misma, derechos que se obtienen con el registro. Con lo anterior, lo único que se pretende es hacer que una marca, que se encuentra protegiendo un determinado producto o bien un determinado servicio, no se confunda con alguna de productos o servicios similares o bien iguales.

⁴¹Cfr. Artículo 88, Ley de la Propiedad Industrial.

⁴²RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. Pág. 155

Podemos decir que es muy claro que el hecho de que un determinado producto lleve una marca, lo hace distinto a otro producto del mismo género. Por ejemplo, y refiriéndonos a bombillas de uso doméstico de 120 watts; encontramos en el mercado la existencia de las marca "PHILIPS", "GENERAL ELECTRIC", "SIEMENS" y "OSRAM". En realidad estamos hablando del mismo producto, una bombilla para uso doméstico de 120 watts, sin embargo, el hecho de que cada una se encuentre protegida por una marca las hace en cierta forma distintas. Como queda comprobado de otro producto que pertenece al mismo género.

Es importante mencionar que si el propósito de que una marca sea distinta de otras, que amparen iguales o similares productos o servicios, es el que el consumidor no los confunda entre ellos, entonces de aquí podemos desprender que una misma denominación si es aplicada a productos o servicios que no son iguales, similares o incluso relacionados, resulta válido.

A pesar de lo anterior, no hay que dejar de lado la existencia de una excepción al respecto. Esta excepción la constituyen las marcas notoriamente conocidas, y famosas.

Este tipo de marcas gozan de un trato especial, y en cierta forma privilegiado, ya que cuando una marca goza de esta declaración, es decir "notoriamente conocida" o "famosa", no se limita únicamente al rubro de productos para el cual se solicitó y obtuvo el registro de marca, sino que constituye impedimento para la obtención de registros de marca para amparar productos que sean distintos.

Es preciso mencionar la diferencia entre marca notoriamente conocida y marca famosa.

Así por ejemplo, una marca notoriamente conocida es FORD, DOMINO'S PIZZA, DISNEY, SONY, MARLBORO, entre otras.

A manera de ejemplo, supongamos que Ford Motor Company sólo solicitó el registro de su marca para proteger únicamente productos de la clase 21 internacional, para proteger vehículos automotores. Al contar únicamente con el registro de la marca FORD en la clase 21 internacional, pudiera pensarse que cualquier persona, física o moral, distinta al titular de esta marca Ford Motor

Company estaría en posibilidades de solicitar, e incluso obtener el registro de la marca denominada FORD, en la 5 internacional para proteger preparaciones médicas. Esto, ocurriría en la mayoría de los casos, pero no así cuando nos encontramos frente a una marca notoriamente conocida, caso en el cual, el examinador se encuentra obligado a rechazar la denominación propuesta a registro de mala fe por ser idéntica a una marca notoriamente conocida, a pesar de encontrarse esta última amparando productos totalmente diferentes y no relacionados a los que ampara la marca FORD propiedad de Ford Motor Company.

Todo lo anterior, se encuentra claramente señalado en la Ley de la Propiedad Industrial, y con el objeto de tener mayor claridad en los conceptos, a continuación me permito transcribir el artículo 90 fracción XV de la mencionada Ley, en el cual se define lo que se entiende por una marca notoriamente conocida o declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como famosa:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

[...]

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.⁴³

Por otra parte, y continuando con la importancia y la necesidad de que las marcas se distinguan unas de otras, el doctor David Rangel Medina opina que, "una marca diferente suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos"

Bajo esta perspectiva, podemos decir que en mucho influye la conformación de la marca, y en otro tanto influye al tipo de productos o servicios a los que se aplique. En este sentido, es lógico que la forma en la que se encuentra conformada la marca determinada en mucho si es o no objeto de registro. En particular, hago referencia a las marcas que se componen por varios elementos. Así probablemente una marca se componga de tres palabras, de las cuales una resulta igual o similar a una ya existente, sin embargo lo que la hace distintiva y diferente de la otra

⁴³ Ley de la Propiedad Industrial 1994 (fracciones reformadas *Fracción reformada DOF 02-08-1994, 16-06-2005*)

denominación no es precisamente esa palabra, sino la combinación de las tres. Incluso, la denominación que sea igual o semejante puede ser ya una palabra de dominio público o de uso común.

Así por ejemplo, si se propone a registro la denominación LA GRAN COCINA RIKI, y como anterioridades se encuentran los siguientes registros de marca:

- SUPER COCINA PATTY
- MI COCINA
- LA COCINA DEL CHEF
- COCINA COCINA; y
- MEXICOCINA

Es muy probable que el examinador no considere que alguna de estas denominaciones sea impedimento, debido a que si la denominación propuesta se analiza en su conjunto, será evidente que el elemento fuerte que dota de distintividad no es la palabra COCINA, sino la combinación de sus elementos.

Evidentemente, los criterios que se utilizan en el análisis de las denominaciones que se proponen a registro, no son eternamente discrecionales de los examinadores, existen ciertas reglas y criterios, algunos marcados por la Ley de la Propiedad Industrial y otros marcados por la Jurisprudencia como fuente formal del Derecho en México. En este sentido y como fundamento a lo anterior, transcribimos una jurisprudencia que precisamente hace referencia a un criterio que debe de ser aplicado para el estudio de marca, considerando a ésta en su conjunto y no aislando los elementos de que se componga.

MARCAS EXAMEN DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSIÓN.-

Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, es decir a las ideas que

sugieren, examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir al efecto que produzcan globalmente.

Y, de manera importante es de atenderse a la primera impresión, al efecto que pueden producir entre el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquieren.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen XXIX, Mayo de 1971, Sexta Parte, página 37.

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe

guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

II. PROTECCIÓN

Esta función cobra importancia cuando se analiza desde la perspectiva del titular de una marca. En este sentido, para un productor, distribuidor, comerciante, mayoristas, minoristas, o bien cualquier agente del comercio es de esencial importancia protegerse de sus competidores. Esta protección, en gran medida se obtiene con la identificación, es decir, el público consumidor, identifica a la marca con el agente de comercio. Una vez que se ha asociado a la marca al productor, este último podrá atraer mayor cantidad de consumidores que demandan un determinado producto o servicio, y con ello obtendrá mayor lucro.

A pesar de lo anterior, la función protectora de una marca, no es exclusiva del productor o vendedor de un producto, ni tampoco del prestador de un servicio. La función protectora afecta de manera directa al consumidor, puesto que ésta una vez que ha asociado el producto con el productor, o servicio con el prestador, se forma la expectativa de recibir un beneficio determinado, que sólo puede satisfacerse por una marca en específico.

El conocimiento de una marca, beneficia y protege al consumidor para que este no sea inducido al error o confusión. De esta forma, la protección que se le brinda al consumidor, evita que sea engañado en cuanto a la calidad, cantidad, procedencia, y demás cualidades de un producto por la marca. En este sentido, el uso de una marca que sea engañosa para el consumidor, no solo no es susceptible de registro, sino que también es sancionada por la Ley de la materia.

III. GARANTÍA DE CALIDAD

La existencia e identificación de una marca, constituye una garantía para el consumidor, que al encontrarse frente a un determinado producto o servicio, tiene cierta certeza sobre las características, beneficios y desventajas propias del producto o servicio que está adquiriendo, ya sea para sí, para su familia, empresa, etc. Así, se asegura que se está obteniendo el producto o servicio que estaba precisamente interesado en adquirir. Podemos decir que de alguna forma la marca garantiza la calidad de un producto o un servicio.

Lo anterior se debe, a que como es normal, los productos o servicios a pesar de ser de un mismo género pueden ser distintos en cuanto a la calidad, factor que, cabe señalar, no necesariamente se encuentra asociado al precio. Así, dada la existencia de una variedad de marcas, resulta por demás sencillo identificar cada producto y a la vez asociarlo con sus cualidades o características, misma que se vinculan directamente con éste, o bien con una empresa que se dedica a producir diversos bienes y que ha adquirido cierto prestigio. Por lo anterior, cada consumidor, dependiendo de sus gastos, intereses, economía o preferencias, elegirá la marca que más le convenga.

IV. PUBLICIDAD

La marca también tiene una función publicitaria. Lo anterior hace referencia a que el consumidor se ve atraído por un determinado producto en la medida que tenga conocimiento del mismo. Desde este punto de vista, entre más se vea y se escuche la marca en el mercado, es más probable que un consumidor adquiera el producto o servicio que ésta ampara, o que al menos tenga el interés en conocerla.

Cabe señalar que dentro de la función publicitaria de la marca intervienen elementos diversos como son la originalidad, la presentación, distribución, así como la elección del signo que constituye la marca.

Ahora bien, las marcas pueden clasificarse en diferentes rubros, de los cuales, mencionaremos los principales, que resultan ser los siguientes:

- **MARCA NOMINATIVA**

Compuesta por una palabra o conjunto de palabras, su importancia radica en que se debe de distinguir fonéticamente, es decir, deberá de ser lo suficientemente distintiva para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie. Por ejemplo:

"FORD"

- **MARCA FIGURATIVA O INNOMINADA**

Son aquellas marcas que se componen únicamente por un diseño, símbolo, logotipo o cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo, este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente, es decir, se identifica principalmente por la vista y no por el oído, como sucede con la marca nominativa. Por ejemplo:

(Diseño FORD)

- **MARCA MIXTA**

Este tipo de marcas combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un sólo elemento o como un conjunto distintivo. Por ejemplo:

FORD (y diseño)

- **MARCAS TRIDIMENSIONALES**

Son aquellas marcas que protegen envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre y cuando estos resulten distintivos de otros de su misma especie o clase. Por ejemplo:

(Diseño 3D como una botella)

- **MARCA LOCAL**

Da protección en determinado territorio del país en el que se solicita el registro.

- **MARCA COMUNITARIA**

Es la que otorga protección no sólo en el país de registro sino en varios países que son miembro de la "comunidad".

- **MARCA INTERNACIONAL**

La protección se ofrece en países signatarios del Protocolo de Madrid. Este sistema les ofrece a los propietarios de alguna marca la posibilidad de proteger sus marcas en diversos países, mediante la presentación de ésta en una sola oficina de una única solicitud hecha en un idioma y para la cual se ha de pagar un juego de tasas en una moneda (francos suizos).

El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección dentro del plazo determinado (12 a 18 meses), la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa Oficina. El sistema de Madrid también simplifica

enormemente la gestión posterior de la marca, ya que se pueden inscribir los cambios posteriores (como un cambio de titularidad o un cambio de nombre o de la dirección del titular) y se puede renovar el registro mediante un único y sencillo trámite administrativo ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la protección a la Propiedad Intelectual (OMPI). Se pueden también designar otros países posteriormente.

“Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente, que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. Encuentra su utilidad particular allí donde los productos son refutados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero”⁴⁴

En este caso la protección no es en particular para un producto, distinguiéndolo de los productos de sus competidores, sino que la protección es en general para productos que comparten ciertas características como su procedencia y forma de fabricación, de otro grupo de productores de región distinta. Independientemente de que la Ley de la Propiedad Industrial contempla la existencia de la marca colectiva, en realidad, es poco común. Lo ordinario es la marca individual, que es el tipo de marca que conocemos y de la cual hemos hablado anteriormente.

Para mejor referencia, a continuación me permito transcribir la definición de marca colectiva de acuerdo al artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

⁴⁴ RANGEL MEDINA, David, *Op. Cit.* Pág. 237

Resulta importante el poder distinguir plenamente entre una marca, un aviso comercial y un nombre comercial. La marca ya la hemos definido anteriormente dentro del presente capítulo, por lo que a continuación definiremos el aviso y el nombre comercial:

Aviso comercial, en términos del artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial se define como las frases u oraciones cuya finalidad es anunciarle al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el mismo público los distinga de otros de su misma especie.⁴⁵

Por otra parte la doctrina define los nombres comerciales como "el nombre comercial es el signo adoptado por los industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás, que se dedican a una actividad mercantil del mismo género".⁴⁶

2.3 LA ACTUAL LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Actualmente, la Ley de la Propiedad Industrial reformada en 1994 establece los lineamientos generales para obtener la protección de la propiedad Industrial en cualquiera de sus especies (Patentes, Modelos de Utilidad, Diseño Industrial, Circuito de Trazados, Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales, etc.).

Asimismo, esta legislación también prevé procedimientos contenciosos de prevención y sanción de conductas que ponen en peligro o violan los derechos otorgado para su uso exclusivo a una persona física o moral.

⁴⁵ Ley de la Propiedad Industrial de 1994

⁴⁶ CORREA, Enrique, *Protección del Nombre comercial en México*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 1, 1963 pág 23.

2.3.1 Antecedentes

De origen, nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, se denominó Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Vale la pena atender a su exposición de motivos para tener un panorama completo de la situación por la que atravesaba nuestro país, y como consecuencia de ello lo que dio origen a esta Ley.

El Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a los años 1989 a 1994, pretendía que se llevaran a cabo cambios que fomentaran el desarrollo de nuestro país en el nuevo contexto de economía mundial. Dentro de este plan se contemplaban aspectos como la internacionalización de la economía, la promoción de las exportaciones, el fortalecimiento del mercado interno, y el desarrollo tecnológico y sobre todo lograr la satisfacción de los consumidores de manera durable y estable.

En resumen, lo que se pretendía en este período era dar cabida a las relaciones comerciales con el resto del mundo, para llegar a formar parte de la naciente en ese entonces "globalización". En este sentido, el primer paso era la apertura comercial y el fomento a las actividades industriales, con el objeto de ser una economía eficiente.

En este marco, la protección de los derechos de Propiedad Industrial jugaban y siguen jugando, un papel muy importante. Existía una doble necesidad, primero de que todo aquellos que viniera del extranjero tuviera la certeza de que tendría protección necesaria en nuestro espacio, y por otra parte, la necesidad de que nuestro país contara con disposiciones que le permitieran competir con el resto de los países que se estaban sumando a este gran proyecto. México no podía permitir quedar fuera del panorama que se proyectaba, así que con el propósito de tener un ordenamiento legal conteniendo reglas claras y sencillas, que se encontraran en posición de proteger a nuestro país, se tomó la decisión de presentar una iniciativa de Ley que abrogara la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976, así como la Ley sobre Control y Registro de

la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas publicada el 11 de Enero 1982.

Asimismo, de manera independiente se tomó en consideración la utilidad de contar con un organismo descentralizado para la materia, lo cual más tarde daría origen al actual Instituto Mexicano del Propiedad Industrial.

De las propuestas importantes que se presentan en este proyecto de Ley, encontramos que con el objeto de dar mayor protección a los titulares de marcas extranjeras, se amplía el plazo para solicitar la declaración administrativa de nulidad, en contra de registros marcarios iguales o similares a los extranjeros indebidamente obtenidos por otros titulares en México. Asimismo; se prevé la facultad de la autoridad para negar el registro de marcas nacionales o extranjeras, cuando sean iguales o similares a marcas consideradas notoriamente conocidas, y que estén destinadas a amparar cualquier clase de productos o servicios.

Finalmente, y después de pasar por la correspondiente revisión, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991.

Posteriormente, con fecha 2 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Esta sufrió algunas variaciones, sin embargo su estructura no sufrió cambios radicales.

En esta nueva Ley, otorga facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dándole el carácter de autoridad administrativa en la materia, como organismo descentralizado del Gobierno Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en sustitución de la Secretaría de Economía, entonces llamada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quien operaba a través de la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

En la exposición de motivos de la iniciativa Presidencial para Reformar Adicionar y Derogar diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1994, se señalaron puntos importantes que son

prácticamente de innovación tecnológica en los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados en los que participa.

Nuevamente se hace mención a que el acelerado proceso tecnológico, hacía necesaria la actualización del marco jurídico en materia de propiedad industrial, y con esta reforma, se pretende adecuar nuestra legislación a los ordenamientos jurídicos mundiales, tratando de perfeccionar el sistema jurídico nacional.

Por lo que respecta a las marcas, la iniciativa de esta reforma a la Ley señala también lo siguiente: "Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país, e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público, o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciábiles que se realice en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional, debido a la promoción y publicidad de la misma".

Asimismo, el Decreto que nos ocupa explica de manera general las situaciones o los problemas, que dieron lugar a diversas disposiciones de la Ley, tales como por ejemplo la necesidad de aclarar los casos en los cuales puede considerarse procedente, la declaración administrativa de caducidades de una marca, situación que origina que el texto legal actual señale la caducidad de una marca se da únicamente cuando la falta de uso de la misma, se haya presentado durante los tres años inmediatos anteriores, a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

En este sentido, el Decreto indica que en la nueva Ley "se reconoce el derecho al uso del nombre, denominación o razón social de una persona física o moral, para aplicarlos a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que preste por lo que se precisa que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca, no producirá efecto contra dicha persona siempre que ese uso del nombre,

denominación o razón social, no genere confusión con respecto a los productos o servicios que se aplica un homónimo ya registrado como marca, o publicado como nombre comercial”.

Respondiendo a la intención de adecuar la legislación nacional, a los movimientos comerciales internacionales, el Decreto señala que en la nueva Ley “...se aclara que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca, no produce efectos que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca, no produce efectos respecto de la importación de productos legítimos que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México”, es decir, lo que se conoce en los círculos comerciales como importación paralela.

Entre otras cosas, y por lo que respecta a las modificaciones hechas en materia de procedimiento administrativo, la exposición de motivos señala lo siguiente:

“Con la finalidad de que ninguna persona puede prevalerse, de un derecho otorgado en contravención a las disposiciones relativas a los requisitos de patentabilidad y registro, contenidas en Leyes vigentes con anterioridad a la presente reforma, se aprecia que las patentes o registros serán nulos por esta causa, y al mismo tiempo, se propone aumentar los plazos para las acciones de nulidad correspondientes”.

Aunado a lo anterior, el Decreto señala la necesidad de simplificar los procedimientos para la obtención de derechos de propiedad industrial, para lo cual la Ley incluye disposiciones “...orientadas a la reproducción de trámites para el cumplimiento de los requerimientos formulados por la autoridad, así como de requisitos para acreditar la personalidad de los representantes de personas morales a través de los cuales se realizan la mayoría de los trámites”.

2.3.2 Declaración Administrativa de Nulidad

El procedimiento de oposición que se proponen en este trabajo persigue entre otras cosas, facilitar y ampliar los medios de defensa de los derechos de propiedad

industrial, a través de diversos procedimientos, tal y como se explicará en los capítulos siguientes; sin embargo, para comprender mejor dichos procedimientos, considero necesario hacer previamente una descripción general del esquema de protección y defensa, que regula actualmente nuestra legislación, para lo cual comenzaré por un breve análisis del procedimiento de declaración administrativa de nulidad.

"Uno de los aspectos primordiales del registro de marca, es que el mismo tenga consecuencias jurídicas desde su nacimiento, con el objeto de que tenga una eficacia plena en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial. Sin embargo, es indudable que diversas marcas desde su origen se encuentran viciadas de nulidad".⁴⁷

Las acciones de nulidad están principalmente relacionadas, con el hecho de la existencia de registros marcarios otorgados en contra de las disposiciones de la Ley, o registros marcarios otorgados en contra de las disposiciones de la Ley, o registros marcarios sobre los cuales se pretende un mejor derecho uso.

"La declaración de nulidad se refiere al registro en sí, por lo que se trata de una nulidad absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentación, es decir, es una nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramitó y concedió en contravención a la Ley de la materia".⁴⁸

En este sentido, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece cinco causales por las cuales una marca puede ser declarada nula. Estas son:

1. Cuando una marca haya sido otorgada en contra de las disposiciones de la Ley;

Cabe señalar, que no es posible solicitar la declaración administrativa de un registro marcario, fundándose en la impugnación del representante legal del solicitante del registro.

⁴⁷ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *Op. Cit.*, pág. 145.

⁴⁸ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *Op. Cit.*, Pág. 298.

2. Cuando una marca sea idéntica o similar a otra que haya sido usada en México o en el extranjero, con anterioridad y en los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el peticionario o demandante compruebe un uso anterior e ininterrumpido sobre la marca en cuestión;

Para tener posibilidades de éxito en una acción de esta naturaleza, el peticionario deberá tener a su alcance los medios idóneos para comprobar un mejor derechos sobre la marca, derivado del uso previo e ininterrumpido de la misma en México o en el extranjero, o bien, el hecho de que sus derechos marcarios adquiridos fueron invadidos con el otorgamiento de algún registro posteriormente otorgado.

3. Cuando una marca haya sido otorgada con base a datos falsos contenidos en la solicitud.

Es por esta disposición, por lo que se vuelve muy importante que los datos consignados en una solicitud de marca sean verídicos y comprobables, para lograr el registro de una marca sana, sin vicios de nulidad.

4. Cuando una marca haya sido otorgada por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor una marca igual o similar que se aplica para los mismos o similares productos y servicios y que se considere invadida.

Esta disposición trata de sancionar con la nulidad, el otorgamiento de registros marcarios, concedidos pese a la existencia de marcas, otorgadas con anterioridad a la marca a nulificar, partiendo de la base de que el estudio y otorgamiento de registros marcarios se funda en el principio general de derecho que cita primero en tiempo primero en derecho.

5. Cuando el agente, representante, usuario o distribuidor registre en México una marca sin el consentimiento del titular de la marca extranjera.

Los registros de marca otorgados a favor de estas personas, se entienden conseguidos de mala fe.

Los plazos para ejercer cualquiera de las causales antes mencionadas, varían según el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial de tres años en el caso de la fracción II y de cinco años en las fracciones III y IV y sin límite para las causales señaladas en las fracciones I y V. Estos plazos siempre serán contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de las marcas en la Gaceta de la Propiedad Industrial que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En la práctica, los plazos establecidos por las fracciones el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en sus fracciones II, III y IV para el inicio del procedimiento de nulidad resultan ser muy breves, esto en virtud de que en ocasiones tres o cinco años son poco tiempo para que una persona se de cuenta de que su marca fue otorgada a favor de otra persona sin derecho, o bien es un plazo breve para que un extranjero proyecte la importancia de sus productos o la prestación de sus servicios en México, y por consecuencia tenga la necesidad de obtener su registro marcario en este país. Estos breves plazos muchas veces limitan al titular de un derecho marcario, en la lucha por recuperar su registro de manos de un pirata o de un tercero que la ha adquirido de buena o mala fe.

Es importante señalar, que en cualquiera de los casos, es necesario que el demandante acredite el interés jurídico para iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, este interés jurídico se puede acreditar a través de un registro de marca concedido en México con anterioridad o bien a través de una solicitud de registro de marca en la cual la autoridad ha citado como antecedente la marca viciada de nulidad, en los términos del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.

“Es muy importante tener en cuenta que las acciones de nulidad se basan en deficiencias de origen en el trámite de los registros marcarios, por lo que al invocarse

las causales de nulidad contenidas en las fracciones II, III y IV del mencionado artículo 151 de la Ley de la Materia, deben tomarse en consideración los plazos contenidos en la Ley que estaba vigente en la época en que se registró la marca cuya nulidad se pide, porque puede suceder que el derecho para demandar, actualmente haya precluido, y no se puede aplicar retroactivamente una Ley en perjuicio de persona alguna (artículo 14 Constitucional)⁴⁹

Finalmente nuestra legislación en la materia, no contempla ningún caso de nulidad parcial de un registro, es decir casos en los cuales sea nulificada sólo una parte de los derechos adquiridos a través de un registro.

Los efectos de un registro marcario nulificado, en opinión de Gabino Eduardo Castrejón García, son fundamentalmente los siguientes:

1. Cesación de los derechos originados por el registro otorgado;
2. Carencia inmediata del interés jurídico otorgado originalmente al titular de un registro nulo;
3. Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o servicios del mercado nacional, que sean identificados con un registro marcario nulo;
4. Aplicación, en su caso de sanciones o ejercicios de una acción penal para el "titular" de un registro nulificado.⁵⁰

Es decir, una vez declarada la nulidad de un registro marcario, el efecto inmediato es la pérdida del derecho al uso exclusivo que sobre el signo distintivo contaba el titular afectado con la nulidad, y en ocasiones, aunque no siempre, esa pérdida del derecho se traduce en la adquisición del mismo a favor de la persona actora en el procedimiento de nulidad, y digo a veces en virtud de que en muchas ocasiones, la nulidad de una marca sólo se persigue el fin de detener el uso o nulificar el registro de una marca, que se consideraba similar en grado de confusión a

⁴⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos; *Op. Cit.* P. 302

⁵⁰ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *Op. Cit.* P. 151

otra preexistente, sin que el resultado final sea la adquisición de un derecho de propiedad industrial a favor de la parte actora, sino por el contrario sólo un ejercicio de los derechos adquiridos previamente.

Un problema muy importante que en la práctica genera este tipo de procedimientos, entendiéndose como un medio de recuperar o defender los derechos de propiedad industrial previamente adquiridos, consistente en el tiempo que implica su tramitación en todas sus instancias, y hasta que la nulidad es declarada firme definitivamente; si bien es cierto que las autoridades han ido reduciendo estos plazos significativamente, en la realidad siguen siendo sumamente lentos, lo cual ocasiona en muchas ocasiones que el producto amparado por la marca a nulificar siga en el mercado, con el correspondiente desprestigio de la marca y las pérdidas económicas del titular original de la misma, y en ocasiones se impide la entrada al mercado de los productos o servicios ofrecidos por el titular real de la marca, ya que iniciar el uso de una marca en estas condiciones, puede originar que el titular del registro en México inicie un procedimiento de infracción, en los términos que se explicarán más adelante; y finalmente se han dado casos en los cuales la coexistencia de dos registros marcario iguales o similares, implica también la concurrencia de productos o servicios en el mercado, ofrecidos por los diversos titulares, ocasionando la confusión en el público consumidor, situación que definitivamente la Ley de la Propiedad Industrial trata de evitar.

2.3.3. Infracciones Administrativas

Las infracciones administrativas están relacionadas con el uso indebido de una marca registrada, en productos o servicios protegidos por la misma. Es decir, dichas acciones son entabladas como actos conocidos comúnmente como "competencia desleal" o "piratería".

Con le propósito antes descrito, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 213, señala los actos que son considerados como infracciones administrativas, y que son los siguientes:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.⁵¹

Es importante el señalar que después de las reformas de 1994, se despenalizaron varias conducta, convirtiéndolas en Infracciones Administrativas, esto deriva de la suposición de que la complejidad e implicaciones de este tipo de procesos guiado por la vía penal en muchas ocasiones no resulta adecuado para entrar al estudio y resolver cuestiones concretas que se presentan y que implican una inminente violación de derechos, así como que el estudiar este tipo de conductas como Infracciones Administrativas, permite una reacción más rápida del aparato jurídico, y pone como consecuencia remedio más rápido a la conducta lesiva.

Antes de iniciar una acción de este tipo, es recomendable efectuar una investigación adecuada con el propósito de determinar el nombre y domicilio de la persona o personas o bien empresas, que pudieran estar involucradas en la producción distribución y comercialización del producto o servicio en los que se hace uso indebido de la marca.

Una vez que la investigación se ha completado y con base en los resultados que la misma arroje, existen las posibilidades de iniciar una acción de infracción administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en contra de las personas previamente identificadas, argumentando el uso indebido de un registro de marca, en productos o servicios iguales o similares a aquellos protegidos por la marca.

En este tipo de acciones se suele solicitar como medio de defensa, el desahogo de visitas de inspección a los lugares en donde se producen, distribuyen y comercializan la mercancía presuntamente infractora. La oficina de Marcas, fija una fecha para llevar a cabo esta inspección, usualmente dentro de las tres semanas siguientes a que es presentada la demanda. Las visitas las lleva a cabo un inspector autorizado por el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

⁵¹ Ley de la Propiedad Industrial 1994

El presunto infractor no es advertido sobre la acción o demanda que ha sido iniciada en su contra, esto con el fin de evitar que pueda tomar medidas adicionales que obstaculicen el desahogo de la visita, o el éxito de la prueba, tales como ocultar la mercancía, y es notificado únicamente al momento en que la inspección es llevada a cabo. Si durante el desahogo de la visita de inspección el inspector determina que efectivamente se está haciendo un uso indebido de una marca registrada el deberá de proceder al aseguramiento precautorio de la mercadería presuntamente infractora.

En este sentido, el Instituto requiere al solicitante de la vista de inspección que garantice eventualmente daños y perjuicios que pudieran causarse al presunto infractor, en caso de que a la parte actora no le asista el derecho dentro del procedimiento, esto a través de la exhibición de una fianza, por ejemplo: el monto de dicha fianza se fija al momento de presentar el procedimiento o solicitud de declaración administrativa de infracción, sin embargo el monto de ésta puede ser aumentado a petición de la autoridad en razón del monto de la mercadería asegurada. Asimismo, la parte demandada tiene el derecho de presentar una contrafianza, la cual deberá de ser por el doble del monto fijado por la autoridad en la fianza otorgada por la parte actora, esto con el fin de levantar la aplicación de medidas provisionales.

En la práctica, el apoderado de la parte actora acude a este tipo de diligencias para auxiliar a los Inspectores comisionados, así como para observar el desahogo de la visita con el fin de verificar que ésta se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, se han firmado tratados internacionales con el fin de evitar la competencia desleal y como consecuencia la comisión de diversas infracciones comerciales entre otras las que se cometen en contra de una marca registrada. Uno de los tratados internacionales más relevantes en este tema es el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros Comerciales (GATT), conocida como Ronda de Uruguay en abril de 1994, "cuyo objetivo predicado es el de fijar normas para regular el

comercio internacional, con la finalidad de eliminar las barreras comerciales existentes y resolver los conflictos habidos y por haber⁵²

Por otro lado, el acuerdo Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), es un instrumento regulatorio de la materia de Propiedad Intelectual, y es considerado "el instrumento internacional más comprensivo y de mayor alcance que se haya suscrito hasta el momento en materia de derechos de propiedad intelectual".⁵³

Finalmente, podríamos concluir que en el capítulo anterior, en México la Propiedad industrial, en específico las marcas, se encuentran reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, la cual establece los lineamientos de protección de una marca y su defensa contra terceros.

⁵² ROGEL VIDE, Carlos, *Nuevos Estudios sobre Propiedad Intelectual*, Biblioteca de Derecho Privado, J.M. Bosch Editor, España, 1998, pág 34.

⁵³ CORREA, M Carlos, *Acuerdo TRIPS Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, Ediciones Cd. Argentina, Buenos Aires, 1996, pág 9.

3. CAPITULO TRES.- ANÁLISIS AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN.

Una vez hecha la introducción en el capítulo dos del presente trabajo sobre las posibles sanciones y procedimientos que prevé la Ley de la Propiedad Industrial para salvaguardar los derechos de una persona física o moral, solo nos queda mencionar que a lo largo del presente capítulo, se va a profundizar en los lineamientos y desarrollo de una Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción de Marca, las sanciones que conlleva el que se declare dicha infracción y ante que autoridad se debe de solicitar.

En virtud de la evolución histórica para la protección de los registros de marca ante terceros, la Ley de la Propiedad Industrial establece veinticinco fracciones o supuestos en los que se estipula cuando los derechos exclusivos de un registro de marca, aviso comercial, nombre comercial, patente, etc. se encuentran invadidos por un tercero.

Es importante destacar que el presente capítulo consiste en un asunto de naturaleza litigiosa, es decir, las Declaraciones de Infracción encuentran su punto de partida en que un derecho o cosa está en litigio y, ya que la palabra litigio significa pleito, controversias o contienda judicial⁵⁴, parece ser ésta la naturaleza del procedimiento en estudio.

Ahora bien, nuestra Constitución establece claramente que una persona no podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Es más, el ordenamiento jurídico mexicano establece que toda persona tiene el derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes, los cuales dirimirán las controversias a través de resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

⁵⁴ DE PINA VARA, Rafael, *Diccionario de Derecho*, Editorial Porrúa, edición 28^o, pág 362.

Algunas personas han considerado que la tarifa por aprovechamientos, así como las facultades conferidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer de las Solicitudes de Infracción resultan inconstitucionales. Sin embargo, esta postura no parece ser del todo acertada, en virtud de que el artículo 17 constitucional otorga derechos al ciudadano y, por lo tanto, no es una obligación el acudir a los tribunales, es decir, es un derecho del propio gobernado el ejercer una acción ante los tribunales jurisdiccionales o ejercer una acción de tipo administrativo como lo es la Solicitud de Infracción Administrativa que se promueve ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

En esta garantía individual se consagra el derecho que posee todo gobernado de activar la máquina jurisdiccional con el fin de que le sea impartida justicia, fundamento constitucional que salvaguarda las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer, tramitar y resolver controversias en materia de propiedad industrial e intelectual con el fin de proteger los derechos otorgados a los inventores de marcas, patentes y derechos de autor.

Asimismo, las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentran consagradas en el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.1.- Facultades de IMPI.

Como se ha mencionado anteriormente, las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentran establecidas en artículo 6 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, en específico en la fracción V, se establece la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar investigaciones de presuntas infracciones, incluso de oficio, realizar visitas de inspección, requerir información y datos, ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar una posible violación a los derecho propiedad industrial. De conformidad con la garantía de audiencia consagrada en el 14 constitucional, oír en defensa a los presuntos infractores y, por último imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia propiedad industrial.

El artículo 14 Constitucional anteriormente mencionado a la letra nos dice:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.⁵⁵

La garantía constitucional anteriormente citada, nos refiere a la garantía de debido proceso, esto es que para que se nos pueda imputar alguna conducta contraria a derecho, antes debe de seguirse ante la autoridad competente o los tribunales competentes un juicio en el cual tendremos el derecho de defendernos y ofrecer los medios probatorios necesarios para refutar las acusaciones o imputaciones en nuestra contra o en caso de ser la parte actora de hacer de medios probatorio a la autoridad para que resuelva dicha controversia con la mayor claridad y exactitud posible.

De lo anterior se desprende que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene, entre otras, atribuciones formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales. En este sentido, mucho se ha cuestionado sobre estas facultades, que en opinión de algunos, exceden el contenido del artículo 21

⁵⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

constitucional. El argumento versa fundamentalmente en el entendido de que el único que se encuentra en posición de imponer penas es el propio Poder Judicial y que la persecución de los delitos es competencia del Ministerio Público, así como de la policía judicial bajo el mando de aquel. Por lo tanto, la competencia de la tarea administrativa se debe limitar a la aplicación de sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, las cuales pueden consistir en multas o en arresto hasta por treinta y seis horas.

Sin embargo, los más altos Tribunales han considerado que esto es falso y afirman que las facultades de las que consta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer de los asuntos relativos a las infracciones son apegadas a nuestra carta magna, dicho argumento confirma la misma línea que la que da fundamento a otro tipo de entidades del fuero federal, tales como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales tienen facultades materialmente jurisdiccionales.⁵⁶

3.2.-Interés jurídico a partir de los diferentes tipos de acciones administrativas.

De acuerdo con las veinticinco fracciones establecidas en el artículo 213 de la ley de la materia, se pueden encontrar quince que versan sobre los signos distintivos, las cuales en una interpretación armónica con el artículo 229 de la ley en cita se pueden dividir en dos tipos de acciones fundamentales, tal y como trata más adelante.

En esta tesis se entiende a la acción como *"el derecho que se confiere a las personas para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales, a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución forzada de lo juzgado"*⁵⁷ en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

⁵⁶ *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo 86-2, febrero 1995, tesis P. VIII/95, pág. 20; Volumen 51 primera parte, pág. 18; Volumen 26 primera parte, pág. 96.

⁵⁷ OVALLE FABELA, José, *Derecho Procesal Civil*, Editorial Oxford, edición 8°, pág. 4.

El interés jurídico para iniciar un procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá de ser demostrado a través de un derecho previamente otorgado a favor del accionante, es decir que deberá de ser titular de un registro de cualquiera de las figuras que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, así como demostrar que éste se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales, de lo contrario el Instituto no podrá dar trámite a la solicitud del promovente, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial y 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, donde expresamente menciona que se requiere del derecho derivado de un título de registro ya sea de aviso comercial o marca o bien de la previa publicación de un nombre comercial.

Como segundo supuesto para actualizar la pretensión, la parte que ejercerá este tipo de acción debe considerar que la presunta infractora invade sus derechos exclusivos, por lo que deberá acreditar la identidad o la similitud en grado de confusión que existe entre ambas denominaciones, logotipos o figuras, así como la aplicación en los mismos o semejantes productos o servicios. O bien que ha sido alterado de cualquier forma o que el signo distintivo en uso ostente alguno de los símbolos prohibidos por la ley. En materia de marcas, que ésta sea usada en un nombre comercial, razón o denominación social y, por último, en caso del nombre comercial que sea usado por un tercero dentro de la clientela efectiva de éste, también constituye una infracción administrativa.

Como se puede observar, el legislador busca proteger al comerciante, que compite lealmente, de otras personas físicas o morales que intenten aprovechar su prestigio y/o clientela a través de mecanismos ilegítimos, por lo que se puede concluir que de probarse la invasión de los derechos exclusivos que ostenta el titular de cualquiera de los signos distintivos invocados anteriormente, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra plenamente facultado para imponer las sanciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, las cuales se tratarán en el apartado 3.4 del presente trabajo.

3.2.1.- Los derechos de reclamar actos que van en contra de los buenos usos y costumbres.

El espíritu de la ley no queda únicamente en los derechos de explotación exclusiva que ostenta el titular de cualquier signo distintivo, sino que busca una protección más amplia al comerciante y subsidiariamente al público consumidor, por lo que establece supuestos de infracción que tienen como finalidad que los productos o servicios que se encuentran en el mercado sean realmente de la empresa de su preferencia y no de otra.

En este tenor, la Ley de la Propiedad Industrial amplía su espectro de protección hasta llegar a las acciones de infracción conocidas como de "competencia desleal", las cuales para su ejercicio no se requiere detentar ningún título o registro para que puedan ser actualizadas, es decir, para que el presunto infractor sea sancionado basta con que el actor pruebe que el demandado ha obrado en contra de los buenos usos y costumbres.

Sin embargo, el término buenos usos, así como el término costumbres resultan ser ambiguos para determinar al alcance de la acción intentada, por lo que es imperante definir ambos conceptos.

En cuanto a los buenos usos se pueden definir como la repetición generalizada y constante de actuar, estos actos deben convicción de que jurídicamente son vinculatorios dentro de la sociedad.⁵⁸

Por su parte, las buenas costumbres pueden ser definidas como aquella "*conducta derivada del acatamiento espontáneo de los principios morales aceptados en una sociedad determinada en un momento también determinado de su historia*"⁵⁹ Ahora bien, la regulación positiva de nuestro país en diferentes regulaciones hace referencia a las buenas costumbres, tal es el caso del artículo 10 del Código Civil

⁵⁸ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tomo A-CH, Editorial Porrúa.

⁵⁹ DE PINA VARA, Rafael, *Op. Cit.*, pág. 363.

Federal, el cual establece que contra la observancia de la ley no se puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario⁶⁰.

De la interpretación negativa del artículo mencionado se infiere que las costumbres que no atenten al derecho positivo son viables y aplicables al caso concreto, tal y como lo establece el artículo 1830 del Código Civil Federal en referencia o el artículo 2 del la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De lo anterior se desprende que los buenos usos y costumbres son el producto espontáneo de las necesidades del comercio, es decir, son el resultado de un procedimiento consuetudinario de creación del derecho, los cuales encuentran su regulación en la fracción XII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En otras palabras, los buenos usos y costumbres son vinculatorios para las personas que coexisten en un lugar y tiempo determinado, por lo que al constituir los buenos usos y costumbres la base del interés jurídico y, en consecuencia, de la acción, se concluye que los actos repetidos en el comercio o industria son suficientes para que el presunto infractor sea sancionado, sin necesidad de un título o registro para que el actor tenga el interés jurídico para solicitar ante el IMPI la Declaración de Infracción. La idea de los buenos usos han tenido importancia por demás relevante a lo largo de la historia del derecho romano-germánico, tal es el caso del concepto *inveterata consuetudo*, el cual refleja la consecución de actos generalizados de un acto.

En el mismo tenor, el concepto *opinio iuris atque necessitatis* consiste en que efectivamente la sociedad tenga la convicción de que tal o cual acto es vinculante con el derecho, por lo que derivado de la naturaleza de la materia de estudio, en materia mercantil se debe atender a lo que los comerciantes consideran que es correcto o que se encuentra en una competencia libre o leal.⁶¹

Este argumento no es gratuito, ya que los propios Tribunales han establecido reglas para determinar el alcance de la acción intentada por "competencia desleal", definiéndola de la siguiente manera:

⁶⁰ Artículo 1830 del *Código Civil Federal*.

⁶¹ *Idem*

“... como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas o para causarle un daño aquel”⁶²

De tal suerte, el actor deberá probar su pretensión de acuerdo con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que la parte que afirma está obligada a probar su afirmación. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece en su artículo 81 que el actor deberá probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

En tal virtud los Tribunales han interpretado dos supuestos que el actor debe probar en juicio para que el presunto infractor pueda ser sancionado, a saber:

1. Este elemento lo constituye que el presunto infractor menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor; y
2. La finalidad debe tener un ánimo a moverse a través de conductas deshonestas para confundir al consumidor a su favor. Esto quiere decir que para que se actualice este segundo supuesto debe conducir a suponer al público consumidor que existe una relación o asociación entre un establecimiento y el del tercero.⁶³

Otro de los criterios emitidos por los Tribunales indica que es suficiente que la persona sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, a través de actos de imitación y recibiendo indebidamente los beneficios de su rival lo que será suficiente para que sea sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial.⁶⁴

En virtud de lo anterior, el término conocido como “competencia desleal” proviene del empleo excesivo o indebido del derecho de libre competencia por parte de una persona física o jurídica, por lo que no es una acción de carácter privativa, sino que se actualiza por el abuso del derecho realizado por parte del infractor.

⁶² Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, 1991, pag. 320

⁶³ Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, 1991, pag. 320

⁶⁴ *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo X, 1992, pag. 583.

Ahora bien, si bien es cierto que todas las infracciones administrativas de una u otra manera constituyen una invasión a los derechos de otra persona y, en consecuencia, un abuso al derecho a la libre competencia, también lo es que las infracciones administrativas consideradas de "competencia desleal" pueden ser aquellas en las que el documento base de la acción no es propiamente un registro de marca, sino el uso reiterado y anterior de determinado signo distintivo, por lo que el uso de éste por un tercero constituye un acto de competencia ilícito para el comerciante.

Por último, es importante señalar que las acciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial en materia de infracciones marcarias no son excluyentes, lo que se traduce en que el titular de un signo distintivo puede ejercer una o varias acciones por la invasión de los derechos de marca que le son propios, así como la acción de competencia desleal en comento, la cual, si fuera el caso, no se destruye por la declaración de nulidad del registro, en virtud de que éste no es el documento base de la acción para actualizar los supuestos por competencia desleal.

3.3.- Procedimiento de la solicitud de declaración de infracción administrativa.

Una vez esgrimidos los tipos de acción a través del cual se puede intentar una Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción, es importante señalar que la Ley de la Propiedad Industrial contempla como supletorio a la ley de la materia en su artículo 187 al Código Federal de Procedimientos Civiles y a partir de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo⁶⁵, los organismos descentralizados se comprenden por dicha Ley y, por lo tanto, su observancia es de carácter obligatorio.

De lo anterior se desprende que la estructura del procedimiento se puede dividir de la siguiente manera:

⁶⁵ Diario Oficial de la Federación, 4 de agosto de 1994. Reforma publicada el 30 de mayo de 2000.

III.3.1.-La instrucción

Esta etapa abarca todos los actos procesales, tanto del tribunal como de las partes en conflicto, por lo que determina el contenido del debate litigioso, se desarrolla la actividad probatoria y se formulan conclusiones y alegatos.

Su finalidad es instruir al juzgador, dado el conocimiento respecto del litigio sobre el cual eventualmente decidirá.⁶⁶

Sin embargo, la etapa de instrucción tiene diferentes fases, tales como las que se mencionan a continuación.

A.- Fase Postulatoria.

En esta fase inicia el procedimiento litigioso, es decir, se debe presentar ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el escrito inicial de demanda, así como la contestación y, en su caso, la reconvencción respectiva, ya que es en esta fase en donde se exponen las pretensiones y resistencias, afirmaciones, negaciones acerca de los hechos y finalmente se hacen valer normas jurídicas, precisando el contenido del proceso, el objeto de la actividad probatoria.⁶⁷

Los requisitos básicos que establece la Ley para presentar dicha solicitud se encuentran desarrollados en el Capítulo II de la Ley de la Propiedad Industrial, entre ellos se destaca el Nombre del Solicitante y, en su caso, el representante, el cual deberá acreditar su personalidad de conformidad con el artículo 181 de la propia ley; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o su apoderado; el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; la descripción de los hechos y, los fundamentos de derecho.⁶⁸

⁶⁶ GÓMEZ LARA, Cipriano, *Derecho Procesal Civil*, Editorial Harla, edición 5ª, pág. 18.

⁶⁷ *Ibidem*, pág 19.

⁶⁸ *Ley de la Propiedad Industrial*, 1994

A.1. Fase Probatoria.

Es en esta fase donde la parte actora deberá acreditar la invasión al derecho subjetivo que le asiste, mientras que el demandado deberá probar precisamente lo contrario.⁶⁹

En este sentido, las pruebas en las que se funde la acción o las excepciones o defensas, según sea el caso, se deben acompañar a la demanda o la contestación de ésta y su valoración atiende a la forma establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser éste de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Ahora bien, en caso de que no se presenten en el escrito inicial o contestación de demanda, no se admitirán en ninguna etapa posterior del procedimiento, salvo que fueran supervenientes de acuerdo con los supuestos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales en términos del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pueden ser presentadas antes de que se emita la resolución.

En cuanto a las pruebas que son admisibles para la materia, por una razón de celeridad procesal únicamente se tiene restricción en cuanto a la prueba testimonial y confesional; sin embargo, se contempla que si éstas son presentadas por escrito y no son consideradas contrarias a la moral o a las buenas costumbres podrán ser admisibles por parte del IMPI.⁷⁰

A.1.1.- Visitas de Inspección

La parte que se considera afectada en sus derechos tiene la posibilidad de solicitar las medidas cautelares consistentes en ordenar el retiro de la circulación o impedir la comercialización de las mercancías presuntamente infractoras; ordenar el aseguramiento de bienes, ordenar al presunto infractor o a terceros el cese de los actos que presuntamente son constitutivos de la infracción invocada, se suspenda la

⁶⁹ *Ibidem*, pág 20

⁷⁰ *Ley de la Propiedad Industrial 1994.*

prestación del servicio o, en su caso, la clausura cuando las medidas practicadas no sean consideradas como suficientes para prevenir los perjuicios que ocasione el presunto infractor.

Ahora bien, aunque la parte actora tiene la posibilidad de presentar en el mismo escrito de demanda la Solicitud de Medidas Provisionales, éste no es parte para fijar la *litis*, por lo que sólo constituye una prueba más del procedimiento. Además de ser un medio preliminar de protección a los derechos de propiedad industrial.

Otra característica que prevé la Ley de la Propiedad Industrial es que la persona que considere que un tercero invade los derechos exclusivos que le son propios, podrá solicitar las medidas provisionales antes mencionadas sin mediar la Solicitud de Infracción, otorgando un plazo de veinte días para la presentación de ésta, por lo que se puede afirmar que las medidas solicitadas son dependientes de la Solicitud de Infracción y no viceversa, es decir, de no presentarse la demanda en el plazo concedido por Ley, se levantarán las medidas impuestas al presunto infractor, haciéndose acreedor al pago por los daños y perjuicios ocasionados a éste. Para solicitar las medidas provisionales en contra del presunto infractor, entre otros requisitos, se debe presentar la fianza para cubrir los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la demandada en caso de resultar absuelto.

Por su parte, la parte demandada podrá presentar una contrafianza por los posibles daños y perjuicios que le pueda ocasionar a la parte actora y continuar comercializando u ofreciendo los servicios que se encuentran sujetos a litigio.

Es importante destacar que la *litis* del procedimiento en cuestión queda cerrada con la contestación a la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción y, en su caso, con la contestación a la reconvencción, por lo que una vez admitida la contestación termina la fase postulatória.⁷¹

⁷¹ Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Febrero de 1997, Tesis I.8º.C.99 C, pág. 740.

B.- Fase Preconclusiva.

Esta consiste en los que comúnmente se conocen como alegatos o conclusiones; éstos consisten en las reflexiones, razonamientos y argumentaciones que las partes plantean al juzgador acerca de lo realizado a lo largo del procedimiento.⁷²

Esto es, que una vez que es admitida y notificada a la parte actora la contestación a la Solicitud de Infracción, se abrirá la etapa de alegatos para los que ambas partes tendrán un término de diez días para realizar su escrito de alegatos contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo por el que ese Instituto comunica dicha etapa. Lo anterior de conformidad con el artículo 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 56.- Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar la resolución.

Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez podrán presentar por escrito sus alegatos.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no presentar alegatos, se tendrá por concluido el trámite.

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, así como las manifestaciones de las partes, el artículo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial instruye a la autoridad a cerrar la etapa de instrucción y a estudiar el asunto para emitir la resolución correspondiente, por lo que una vez cerrada etapa no se admitirá escrito alguno.⁷³

⁷² *Ibíd*em, pág 21.

⁷³ *Semanario Judicial de la Federación*. Volumen 205-216, primera parte, pág. 27.

Artículo 217.- Una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda.

Es importante mencionar que antes de celebrarse esta etapa, la autoridad otorga a las partes un plazo no mayor a 10 días ni menor a 5 días hábiles que comenzarán a correr al día siguiente del que surta efectos la notificación, para que ofrezcan sus alegatos finales. Después de esta etapa procesal se dicta la sentencia respectiva, ya sea condenatoria o absolutoria.

II.3.2.- Etapa del Juicio.

Consiste en que la autoridad, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, valora las pruebas ofrecidas, así como los argumentos hechos valer y emite o se pronuncia a través de una resolución definitiva que viene a terminar el proceso y a resolver la contienda.⁷⁴

Cabe señalar, que independientemente del sentido de la resolución, en seguimiento al artículo 16 Constitucional, la autoridad debe fundar y motivar su actuación, ya que de lo contrario la resolución que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es combatible a través del recurso de revisión ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o a través del Juicio Contencioso Administrativo ante la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cabe mencionar, que se debe de agotar el principio de definitividad.

⁷⁴ *Ibíd.*, pág 22.

Algunos han considerado que los medios por lo que se puede combatir una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atentan contra los Tratados Internacionales que indican que se deberá tener un máximo de tres instancias en todo procedimiento contencioso, sin importar cual sea la naturaleza de éste.

Lo anterior, es en virtud que consideran que el Juicio de Amparo tiene una naturaleza de legalidad, cuando en realidad la naturaleza del Juicio de Amparo es de carácter constitucional, siendo un procedimiento constitucional y no un procedimiento entre partes o sobre la legalidad de una resolución, por lo que no debe considerarse como una instancia más, sino como un Juicio de naturaleza autónoma, toda vez que la naturaleza de éste es diferente a un recurso o cualquier medio de apelación.

Sin embargo, es importante señalar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando resuelve únicamente para efectos y no de fondo el asunto impugnado, se atenta contra el artículo 17 constitucional, toda vez que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, por lo que la falta de pronunciamiento se traduce en que la autoridad de primera instancia, vuelva a resolver a discreción el asunto, ocasionando una pérdida de tiempo, las cuales no serán recuperables, además de que nada impide que la nueva resolución no vuelva a ser impugnada.⁷⁵

3.4.- Sanciones de la solicitud de declaración administrativa de infracción.

De acuerdo a la última etapa desarrollada en el apartado anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene tres formas de resolver la contienda:

- a) La primera, es absolver, en virtud de que no se actualiza la hipótesis invocada por la parte actora, ya sea por que no se probó la invasión o por que la parte demandada acreditó alguna de las excepciones o defensas como pueden ser las establecidas en el artículo 92 de la Ley

⁷⁵ *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XV, marzo 2002, tesis VII.1º.A.T.13.K, pág. 1385.

de la Propiedad Industrial y, por lo tanto, en caso de haberse solicitado medidas provisionales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pondrá a disposición de la demandada la fianza exhibida por la parte actora.

- b) La segunda forma consiste en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no entre al fondo del asunto por alguna falta de forma cometida por la parte actora o por virtud que el derecho invocado para acreditar su interés jurídico se ha perdido, por lo que se dice que el procedimiento se ha quedado sin materia de estudio, dicho supuesto será objeto de estudio en el capítulo III del presente trabajo.
- c) La tercera es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considere que se actualiza la hipótesis invocada por la parte actora. En esta última forma de resolver un asunto, la autoridad tiene cierta discrecionalidad para imponer la sanción. Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial establece diversos parámetros que se deben tomar en cuenta, tales como el carácter de intencionalidad o dolo con el que actuó el infractor, las condiciones económicas, la gravedad que implique la infracción en el comercio, así como los perjuicios ocasionados a la parte agraviada.

Una vez valoradas todas las circunstancias mencionadas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra facultado para imponer una multa hasta por 20,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y 500 días multa por cada día que persista la infracción, en caso de que el infractor sea reincidente se duplicarán las multas, sin que el monto de ésta exceda los 60,000 días de Salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En segundo lugar, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial valorará la posibilidad de la clausura temporal hasta por noventa días del establecimiento

infractor y en caso de haber sido clausurado dos veces en un lapso de dos años, procederá la clausura definitiva.

Por último, si el caso así lo amerita, una sanción de treinta y seis horas de arresto.

Aunado a lo anterior, si se encuentra en el comercio, los comerciantes tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en la que se notifique la resolución.

Además del acto ilícito de propiedad industrial o constitutivo de competencia desleal dichos actos también constituyen una responsabilidad extracontractual en términos del artículo 1910 del Código Civil Federal, así como de los artículos 221 y 221-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, éste último es aquel que indica que en ningún caso la indemnización de los daños y perjuicios será inferior al cuarenta por ciento del valor de venta al público ya sea de productos o prestación de servicios.

Artículo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

Como se pudo observar a través del desarrollo de este tercer capítulo, ahora tenemos nociones de cómo se debe de actuar ante un tercero que infringe el uso exclusivo de un derecho de propiedad industrial, así como las consecuencia de

dicho uso ilegal para el infractor, como son las sanciones de tipo pecuniario que la Ley de la Propiedad Industrial impone a los infractores.

CAPITULO CUATRO.- LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD COMO DEFENSA.

Como parte fundamental del presente análisis, y una vez analizado el Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción de Marca, a continuación, se analizará y profundizará en el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad de Marca, las causales establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial para solicitar esta Declaración, y finalmente, el uso del Procedimiento de Declaración Administrativo de Nulidad de Marca como un medio de defensa ante una Declaración Administrativa de Infracción en materia de marcas.

Tanto en la Doctrina como en la práctica profesional mucho se ha discutido sobre la naturaleza del acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara un registro de marca nulo y, por lo tanto, el alcance de los efectos que puede producir dicha declaratoria.

En este sentido, es importante establecer de conformidad con la teoría de las nulidades, tanto civiles como administrativas, que tipo de nulidad corresponde a la del registro de marca, para que posteriormente sean determinables sus efectos y, en consecuencia, establecer de, ser posible, a la Solicitud de Nulidad como defensa ante una Infracción Administrativa presentada con base en un registro de marca.

IV.1.- La Reconvención y Acumulación.

Primeramente, el maestro Cipriano Gómez Lara define la reconvención de la siguiente manera: "La reconvención o contrademanda es la oportunidad para el demandado de plantear una nueva pretensión suya en el proceso en contra del actor inicial."⁷⁶

⁷⁶ GÓMEZ LARA, Cipriano, *Op. Cit.*, pag. 105.

Por su parte el maestro Ovalle Fabela, nos dice que la Reconvención es: "La pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por lo cual se constituye a la vez en demandante del acto, a fin de que se fallen las dos pretensiones en una sola sentencia."⁷⁷

De las definiciones aludidas se puede inferir que la reconvención es la actitud más enérgica del demandado, en virtud de que no se limita a oponer excepciones y desvirtuar el dicho de la parte actora, sino que aprovechando la relación procesal existente formula una nueva pretensión en sentido contrario.

Ahora bien, los requisitos de procedencia de la reconvención son que exista un proceso previo en el que el actor reconvencional haya sido debidamente emplazado y que el órgano que conozca de la reconvención sea competente, por lo que derivado del primer requisito se desprende de que ésta debe ser presentada dentro del plazo para contestar la demanda, la cual podrá ser presentada en el mismo escrito de contestación o por escrito por separado, pero siempre en el mismo acto.

Es importante señalar que en caso de presentar una reconvención, sin importar que sea en el mismo escrito o por separado, ésta debe contener los mismos requisitos formales que la demanda. Asimismo, por la naturaleza del escrito se debe emplazar a juicio al actor originario, ahora demandado reconvencionista.

Por último, es importante aclarar que la finalidad de la reconvención estriba en ahorrar actividad procesal, en la medida en que dos litigios distintos se resuelvan a través de un mismo cauce procesal; y segundo, evitar sentencias contradictorias en los asuntos que tengan conexidad entre sí.⁷⁸

En materia de Propiedad Industrial, la ley no trata de manera específica la figura de la reconvención. Sin embargo, el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se puede iniciar un procedimiento administrativo a petición de parte, siempre y cuando ésta acredite su interés jurídico y funde su pretensión.

⁷⁷ OVALLE FABELA, José, *Op.Cit.*, pag. 73.

⁷⁸ *Ibidem*, pág 74.

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

Por lo tanto, el interés jurídico versa sobre el procedimiento que ya se encuentra substanciándose y la pretensión es aquella que deberá acreditar en su escrito de demanda reconvenional y, por otro lado, tal y como se ha mencionado, el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial se establece la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que al no oponerse artículo alguno a la posibilidad de presentar una reconvenición, ésta figura es procedente.

Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En este orden de ideas, en caso de que el titular de un registro de marca presente una Solicitud de Infracción por considerar que un tercero invade los derechos que le son propios, éste se encuentra en posibilidades de presentar una Solicitud de Nulidad en contra del registro de marca, por considerar que se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal y como se explicaron en el Capítulo II del presente trabajo.

En efecto, el presunto infractor tiene el legítimo derecho de solicitar ante la Coordinación de Nulidades una Solicitud de Nulidad en contra del registro de marca que es el documento en el que el actor funda su acción.

Sin embargo, en cuanto al segundo requisito de la reconvenición parecen existir algunas irregularidades, en virtud que el Acuerdo Delegatorio de Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el que se establece el marco

jurídico de los Subdirectores, Coordinadores y Supervisores fue acordado por el Director del IMPI, cuando el artículo 7-bis de la LPI establece que será el Director con aprobación de la Junta de Gobierno podrá delegar algunas facultades que le son propias.

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

ARTICULO 1o.- De conformidad con el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su Estatuto Orgánico y el Acuerdo 35/99/3a. tomado por la Junta de Gobierno del Instituto el 3 de septiembre de 1999, se delegan en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las facultades a que se refiere el presente Acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias, entendiéndose esta delegación sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General del Instituto. En todo caso, las facultades para derogar, adicionar y modificar este Acuerdo corresponden sólo a este último, sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto.

ARTICULO 2o.- Las facultades delegadas en favor de las Direcciones Divisionales se entienden conferidas sin perjuicio de la intervención o su ejercicio por el Director General Adjunto a quien se adscriba.

ARTICULO 3o.- Las facultades delegadas en favor de los Titulares de Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos que se indican, se entienden conferidas sin perjuicio de la intervención o su ejercicio por el superior jerárquico que corresponda.

ARTICULO 4o.- Las facultades que le corresponden a la Coordinación de Planeación Estratégica se delegan en los Subdirectores Divisionales de Planeación, y de Evaluación, así como en el Coordinador Departamental de Integración Documental y Estadística.

[...]"

En este sentido, con fecha 17 de diciembre de 1999 el Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la Secretaría de Gobernación publica en el Diario el Acuerdo Delegatorio de Facultades sin la autorización de la Junta de Gobierno.

Artículo 7 BIS.- La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

II.- Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

III.- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IV.- Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

Aunado a lo anterior, de las facultades del Acuerdo Delegatorio de Facultades no se desprende ante que Subdirección debe ser presentada la reconvencción, toda vez que ambas tienen facultades para conocer de ambos procedimientos, por lo que en estricto rigor la Subdirección de Competencia Desleal deberá admitir a trámite la Solicitud de Nulidad en vía de reconvencción, así como tramitar el procedimiento correspondiente, aun y cuando fuera presentado en escrito separado.

Sin embargo, la práctica dista mucho del estricto rigor al que se ha aludido, en virtud que la Subdirección de Competencia Desleal, así como la Subdirección de Protección a la Propiedad Intelectual asumen *de facto* competencias específicas, por lo que aunque dicho tema podría constituir un interesante tema de disertación, por ser ajeno a este trabajo, basta señalar que acuerdo Delegatorio de Facultades, ha últimas fechas, a enfrentado argumentos importantes sobre su legalidad.

Tan es así, que los Tribunales Colegiados han señalado que derivado de la omisión de la aprobación de la Junta de Gobierno, dicho Acuerdo viola la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer de motivación y fundamentación, por lo que actualmente la materia que nos ocupa presenta problemas serios de seguridad jurídica, la cual deberá resolverse en futuro próximo.⁷⁹

⁷⁹ *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XVIII, Agosto 2003, Tesis, I.7º.A.227, pág. 1766.

Por otro lado la acumulación o también llamada *excepción de conexidad* no es sino una petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio, diverso de aquel pero conexo, iniciado anteriormente, con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia.⁸⁰

De lo anterior se desprende que esta excepción se formula cuando hay dos litigios diversos, planteados a través de dos procesos distintos, pero que se estiman conexos, por lo que se solicita la acumulación de dichos procedimientos.

Lo anterior significa que ambos procesos se llevarán por separado, pero que serán resueltos en una sola sentencia y de esta manera evitar sentencias distintas que pueden resultar hasta contradictorias.

Es importante señalar que no debe ser considerada una excepción procesal, sino únicamente la solicitud a la autoridad de acumular dos procesos y que sean resueltos en una sola sentencia, por lo que cada uno de los juicios puede tramitarse por separado, pero ambos deben resolverse en una sola sentencia y así evitar que se dicten sentencias contradictorias o contrarias en los juicios conexos.

Ahora bien, para que el demandado se encuentre en posibilidades de solicitar la acumulación deben cubrirse alguno de los supuestos de conexidad:

- a) El primero de ellos versa sobre el caso en que las partes y las acciones sean las mismas, aunque los bienes disputados sean distintos (*identidad de las personas y las acciones*).
- b) El segundo de ellos es el caso en el que las acciones, aunque sean diversas provengan de una misma causa (*identidad de la causa*).
- c) El tercer supuesto, es cuando haya identidad de personas y de cosas, aunque las acciones sean diversas, y por último, cuando haya identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas.⁸¹

⁸⁰ OVALLE FABELA, José, *Op. Cit.*, pág 91.

⁸¹ *Ibidem*, p. 92.

4.2.- Efectos de la Nulidad.

En las diferentes ramas del Derecho, los doctrinarios, miembros del Poder Judicial y cualquier estudioso del Derecho se han cuestionado las causas por las que un acto no debe tener efectos jurídicos y en caso de haberse producido, cuales deben ser destruidos y cuales deben ser convalidables. Asimismo, se hace una reflexión sobre las personas que se encuentran legitimadas para solicitar la destrucción de dichos efectos, la convalidación o, en su defecto, que no produzca sus efectos un determinado acto jurídico y, por último, si esa declaratoria le afecta a todas las terceras personas, si sólo a algunas o si a sólo a quien lo solicita.

Estas y otras reflexiones se encuentran en la teoría de las nulidades de diversas ramas y, aunque cada una de ellas tiene peculiaridades por demás interesantes, por la naturaleza jurídica que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el presente trabajo se limitará a aquellas de naturaleza Civil y Administrativa y, de esta manera, determinar la naturaleza del acto por medio del cual el Mexicano de la Propiedad Industrial declara nulo un registro de marca.

4.2.1.- La Nulidad en materia Civil.

De acuerdo con la teoría civil sobre las nulidades, éstas se pueden dividir en tres, las cuales consisten en la inexistencia del acto, la nulidad absoluta y por último la nulidad relativa de éste⁸².

En este sentido, el Código Civil Federal establece que el acto jurídico se reputará inexistente por la falta del consentimiento o de objeto y su consecuencia es que no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación o prescripción y cualquier interesado la puede solicitar.

Como se puede observar el acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga un registro de marca no puede ser inexistente, en virtud

⁸² GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, 50ª edición, Editorial Porrúa, pág. 89.

que aun y cuando fuera ilegítimo, produce efectos jurídicos, como por ejemplo: las medidas provisionales tratadas en el capítulo que antecede.

La nulidad relativa surte cuando no reúne todos los caracteres establecidos en los supuestos de la nulidad absoluta, es decir, sólo la puede solicitar el interesado en el negocio, prescribe y es convalidable.

De la descripción sobre la nulidad relativa, se puede concluir que este tipo de nulidad no es compatible con la nulidad que establece la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que a pesar que algunas de las causales de nulidad tengan prescripción, también es cierto que ninguna de ellas es convalidable frente a terceros, además que en el caso de las marcas descriptivas, genéricas, entre otros supuestos de la Ley de la Propiedad Industrial, la nulidad puede ser solicitada por cualquier interesado que acredite tener interés jurídico.

Por último, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos; sin embargo, éstos serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la autoridad competente. La puede solicitar cualquier interesado y no desaparece por la confirmación o prescripción.

Por lo anterior, ésta aparentemente es la visión más acertada sobre los efectos que produce la nulidad de un registro de marca. Sin embargo, la distinción que a primeras luces parece obvia no lo es cuando se observa la exposición de motivos del Código Civil para el Distrito Federal, en la cual se pretende dar una explicación sencilla y práctica sobre las nulidades, pero que desgraciadamente cae en una franca confusión terminológica al indicar que las nulidades absolutas son aquellas que provienen de los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público y no producen efectos ni antes ni después de la declaración de nulidad, en tanto que las nulidades relativas son todas las demás que si producen efectos jurídicos mientras que judicialmente no se declara su nulidad.

Como se puede observar, la confusión radica en que tras la exposición de motivos los artículos que tratan dicha materia consideran que la inexistencia en el lugar de la nulidad absoluta establecida en la exposición de motivos y las nulidades

relativas lo que en el cuerpo corresponde a las nulidades absolutas, dejando sin tratamiento a las nulidades relativas.

Por otra parte, es importante destacar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es una parte en un contrato, sino un organismo de la administración pública federal y que en ejercicio de las funciones de imperio, otorga, niega o nulifica un registro de marca. En otras palabras, funge como la autoridad administrativa en esta materia, por lo que es importante realizar un análisis sobre las nulidades de tipo administrativo para determinar con mayor exactitud los efectos de ésta al ser declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4.2.2.- La Nulidad en materia Administrativa.

En el derecho administrativo no es posible formar una teoría de la invalidez de los actos jurídicos como es posible analizarse en materia civil, en virtud de que el cumplimiento de los requisitos que la ley establece es una garantía de orden social. En este sentido, Fernández Velasco⁸³ ha formado alguna clasificación de acuerdo con su gravedad, a saber:

- 1.- Inexistencia: El acto carece de efectos jurídicos;
- 2.- Nulidad Radical: el acto existe, pero gravemente viciado; posee alguna eficacia jurídica, pero muy pobre y cualquiera puede invocar su nulidad, aunque mientras no sea declarada seguirá surtiendo sus efectos;
- 3.- Nulidad menos radical: puede pedirse por todos los interesados y por excepción alegarse en cualquier instante, la autoridad resolverá sobre la nulidad;

⁸³ FERNÁNDEZ VELASCO, R. *Resumen de derecho administrativo y de Ciencia de lo Administrativo*, 2da. edición, Barcelona. El acto administrativo, pág. 215.

- 4.- Irregularidades que producen nulidad relativa: puede alegarse por pocos interesados y tanto por vía de acción como de excepción, en cierto plazo;
- 5.- Irregularidades de sanción más leve: pueden invocarse en cierto tiempo por pocas personas, convalidarse por ratificación y el juez abstenerse de imponerla, dosificando los intereses en juego;
- 6.- Irregularidades cuya sanción no es la nulidad, sino que la ineficacia del acto no se alcanza más que frente a ciertas personas, siendo para las restantes perfecto; se ha de alegar en cierto plazo transcurrido, toda vez que posteriormente la irregularidad desaparece;
- 7.- Acto irregular: solamente en relación con alguno de sus efectos;
- 8.- Acto irregular: que manteniendo frente a los terceros toda su eficacia, es motivo de que el agente emisor sufra una sanción pecuniaria;
- 9.- Irregularidad sin sanción jurídica.

En virtud de lo anterior, el autor Gabino Fraga⁸⁴ desarrolla algunos lineamientos para formar un criterio sobre las sanciones a las irregularidades de los actos administrativos.

En cuanto a la *Inexistencia* tiene como operar como la necesidad lógica en aquellos casos en que falta alguno de los elementos esenciales de validez, entendidos éstos cuando:

- a) cuando haga falta la voluntad;
- b) cuando haga falta el objeto;

⁸⁴ FRAGA, Gabino, *Op. Cit.*, pág. 29.

- c) cuando falta la competencia para la realización del acto,
- d) cuando hay omisión de las formas constitutivas del acto.

Cabe hacer la reflexión en el sentido que si un acto administrativo está viciado por ser un acto contrario a la ley podría ser aplicable el artículo 8 del Código Civil Federal "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos excepto en los casos e que la ley ordene lo contrario"⁸⁵. Sin embargo, los esfuerzos realizados por la doctrina del derecho administrativo no tendrían razón de ser, pues en tal caso la solución sería que todos los actos viciados y por lo mismo contrarios a la ley estarían afectados de una nulidad absoluta.

Aunado a lo anterior, la regulación positiva demuestra que en muchas hipótesis la sanción de los actos irregulares no reúne todos los caracteres de la nulidad absoluta, que son el poder ser invocada por todo interesado y no desaparecer por la confirmación o la prescripción. Así, existen 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.

En tercer lugar, actos en los que la nulidad sólo puede pedirse por determinadas personas, pero que no desaparece por confirmación o prescripción. Finalmente, la nulidad puede ser demandada por todo interesado, pero sólo dentro de un término breve.

Por tanto, si se tiene en cuenta que la nulidad absoluta y la relativa no se distinguen por sus efectos, sino solamente por la manera como se realiza la eliminación de la disposición irregular, se puede afirmar que no es posible trasladar el derecho administrativo a los conceptos básicos del derecho civil.

⁸⁵ Artículo 8 del *Código Civil Federal*.

En virtud de lo anterior, es importante señalar algunas de las principales sanciones a los actos administrativos irregulares se encuentran establecidas a *contrario sensu* en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

V. Estar fundado y motivado;

VI.- (Se deroga)

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;

X. Mencionar el órgano del cual emana;

XI.- (Se deroga)

XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;

XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

- *Vicios de la voluntad.*- Tal y como se estableció en el capítulo II del presente trabajo, la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece la nulidad de un registro de marca cuando éste se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación. De tal suerte que se puede afirmar que en caso de que exista algún vicio en la voluntad como los mencionados, el acto administrativo que constituyó el derecho al titular del registro de marca estará viciado de nulidad. En cuanto a la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo es aplicable para este supuesto la fracción IX del artículo 3 de dicha ley.

- *Irregularidad u omisión de la forma.*- Cuando la forma es establecida como solemnidad, el acto administrativo será inexistente. Sin embargo, en cualquier otro caso el acto será irregular, es decir, cuando la forma se infringe, cuando ésta sea garantía para el derecho de los particulares, ya que cuando la irregularidad no tenga influencia directa sobre el acto, no forzosamente será nulo o, en su defecto, sólo es ineficaz la parte irregular o, por último, puede ser corregida sin que el propio acto se afecte sustancialmente. En el caso concreto son aplicables de la fracción XII a la XVI del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- *Inexistencia de los motivos o defectos en la apreciación de su valor.*- Todo acto jurídico supone motivos que lo provocan y cuando estos faltan no existe la condición para el ejercicio de la competencia. Sin embargo, no basta que existan los motivos, es decir, es necesario que sean apreciados legalmente como antecedentes de un acto administrativo y que éste sea el que la ley determine que se realice cuando ellos concurren, fracción V y VII del artículo en comento.

Es importante destacar que para determinar la irregularidad debe tomarse en cuenta si la autoridad goza de facultad discrecional o si tiene competencia ligada por la ley, ya que en este último caso la sanción deberá corresponder a la nulidad.

- *Illegalidad de los fines del acto.* También conocida como “desviación de poder”. En este sentido debe tenerse presente que la finalidad que debe perseguirse por el agente administrativo es siempre la satisfacción del interés público, esto es, el interés concreto que debe satisfacerse por medio de la competencia atribuida a cada funcionario.

Por último, es de destacar que la cuestión relativa a la autoridad facultada para dictar la declaración que prive de sus efectos a los actos viciados por alguna de las irregularidades que hemos desarrollado se debe tener en cuenta a la regulación de cada materia. Sin embargo, por ser el objeto del presente estudio se puede mencionar que existen algunas regulaciones que facultan a la propia autoridad administrativa para declarar la nulidad de los actos y resoluciones irregulares que ha emitido, tal y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas y la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

4.2.3.- La Nulidad Marcaría.

La declaración administrativa de nulidad del registro de marca extingue el derecho respectivo. Sin embargo, es importante determinar si una vez declarado nulo un registro de marca jurídicamente existió un derecho de propiedad industrial, si nunca existió o, en su defecto, si se destruyen retroactivamente los efectos que pudieron derivarse del registro.

En este sentido, el autor Jorge Otamendi⁸⁶ de manera por demás acertada señala que si *“es cierto que se requiere una sentencia judicial para que la nulidad sea declarada, pero los efectos de la nulidad se retrotraen al momento en que la marca fue concedida”*. Este argumento aumenta su importancia si se considera que la Solicitud de Nulidad proviene de una reconvención o es declarada después de haberse ordenado la acumulación de procedimientos ante una Solicitud de Infracción, toda vez que de ser cierto lo anterior, el imponer alguna de las sanciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial sería por demás absurdo.

⁸⁶ OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*. 4ª edición, Editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2002, pág. 317.

En otras palabras, si dentro del procedimiento de nulidad se desprende que el registro es ilegítimo y, por lo tanto, se declara su nulidad, resulta evidente que dicho registro no es oponible ante terceros.

Ahora bien, aunque el autor en cita trata la Ley marcaria española, también es cierto que la aplicabilidad del concepto resulta por demás acertado, ya que en la rama del derecho administrativo, tal y como se analizó anteriormente, aun y cuando las causas de cada uno de ellos es variable, los efectos de la anulabilidad y de la nulidad son similares.

Por su parte, el autor Mauricio Jalife Daher, en su libro "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial" en sus páginas 313 y 314 realiza un análisis sobre los efectos de la Declaración de Nulidad, mediante el cual establece que a pesar de que la regla general apunta en el sentido de que al decretarse ésta, una de las consecuencias es que los efectos del registro se retrotraen hasta el momento de su origen, la Ley de la Propiedad Industrial tiene una inconsistencia en cuanto a la falta de regulación sobre el tipo de nulidad de los signos distintivos, en virtud de que el artículo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la nulidad de una patente tendrá como efecto destruir retroactivamente los efectos de ésta a la fecha de su presentación, es decir, la idea en análisis, pero que existe una laguna en cuanto a los signos distintivos, por lo que afirma que en virtud que el legislador no estableció un tratamiento similar en materia de marcas puede llegar a considerarse que en caso de la nulidad de registros marcarios dicho efecto no se causa.

Sin embargo, tal postura vista a la luz de la naturaleza del acto por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara la nulidad de un registro de marca parece que no es sostenible, toda vez que a falta de regulación expresa se debe atender a la naturaleza del acto administrativo, así como a la autoridad que lo emite; por lo que con base en la idea de nulidad y anulabilidad en materia administrativa, caben realizar los siguientes comentarios:

De acuerdo a las características señaladas en los apartados que anteceden se puede afirmar que las cinco fracciones del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial tienen peculiaridades entre ellas, toda vez que si bien es cierto que los

efectos de la declaración de nulidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial produce efectos retroactivos, también lo es que los sujetos y la prescripción para solicitar su nulidad varían, por lo que dependiendo la fracción invocada será la nulidad que deberá ser declarada.

En este sentido, se puede analizar a la fracción I, del artículo 151, el cual trata sobre las nulidades marcarias como una nulidad radical, toda vez que el acto existe, pero gravemente viciado; esto es que posee alguna eficacia jurídica, pero cualquiera puede invocar su nulidad, aunque mientras no sea declarada seguirá surtiendo sus efectos.

Lo anterior, en virtud que el registro de marca fue otorgado en contra de la regulación en materia de propiedad industrial, ya sea la vigente o aquella que se encontraba en vigor a la fecha de otorgamiento, por lo que en mayor o menor grado la existencia de este registro de marca atenta contra el orden público, en virtud que ir en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial quiere decir que se encuentra produciendo efectos en contra del orden público que caracteriza a esta ley (artículo 1).

En este mismo orden de ideas, el último párrafo del artículo 151 establece que para esta fracción no tiene prescripción, es decir, que se puede pedir en cualquier momento sin que afecte el derecho de acción de la parte actora, por lo que en caso de acreditar el interés jurídico a través de una Solicitud de Infracción en su contra, tal y como se plantea en el presente estudio, es completamente procedente la fracción en análisis.

En suma, la primera fracción del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial tiene el grado más alto de nulidad de la ley, por lo que el legislador no restringe una acción de esta naturaleza a determinados sujetos o a un cierto tiempo, y de esta manera, se busca proteger el orden público, así como una comunión de legalidad con la propia ley que la regula.

Por otro lado, la fracción III del multicitado artículo cumple con las características analizadas en la nulidad menos radical, toda vez que puede pedirse por todos los interesados, por excepción alegarse en cualquier instante y llegado el

momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quien deberá resolver sobre la nulidad.

En efecto, esta fracción puede ser invocada por todo interesado, pero sólo dentro de un término breve, esto es que aunque el titular del registro de marca haya actuado de mala fe al ofrecer los datos de la solicitud de registro, después de haber transcurrido un plazo de cinco años después de haber sido publicada en la Gaceta, éste queda convalidado.

Por su parte la fracción V de dicho artículo puede ser encuadrada por sus características como en actos en los que la nulidad sólo puede pedirse por determinadas personas, pero que no desaparece por confirmación o prescripción. Lo anterior, es en virtud de que dicha fracción presupone la mala fe con la que se conduce el usuario o distribuidor de aquella persona titular de registros en el extranjero.

Por último se encuentran las fracciones II y IV, las cuales por su naturaleza pueden ser consideradas como actos irregulares y, en consecuencia, son aquellos que producen una nulidad relativa, en virtud que puede alegarse por pocos interesados y tanto por vía de acción como de excepción, en cierto plazo, es decir, son aquellos cuya nulidad sólo puede demandarse por determinadas personas y que pueden legalizarse por prescripción.

Es fundamental señalar que es precisamente la fracción IV la única de las fracciones que no puede ser invocada como causal de nulidad en una reconvención derivada de una Solicitud de Infracción, en virtud que para invocar este presupuesto es necesario que el actor tenga un registro de marca.

En cuanto a la fracción II es importante advertir que el registro de marca sujeto a nulidad fue otorgado conforme a derecho. Sin embargo, derivado del sistema mixto que tiene la regulación mexicana en materia de marcas, el Estado reconoce un mejor derecho al uso anterior a ininterrumpido que ha realizado la parte actora, declarando la nulidad del registro posterior.

Por otro lado, es de resaltar que el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial tiene una íntima relación sobre el sistema mixto, en virtud de que es

precisamente la fracción I la que establece que no surtirá efectos un registro de marca contra aquel tercero que la haya usado con anterioridad e ininterrumpidamente, siempre y cuando este uso haya sido de buena fe.

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

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

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

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

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado

a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

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

De los artículos en estudio se desprenden dos diferencias básicas. La primera es que la excepción del artículo 92 no tiene prescripción, mientras que en cuanto la nulidad se tienen tres años, ya que de lo contrario el registro se convalida. La segunda, radica en que la causal de nulidad no establece acreditar la buena fe en el uso que se le haya dado a la marca, aunque resulta obvio que si el uso que se realizó de la marca es anterior, no pudo haber actuado de mala fe si el registro que se impugna no existía cuando el actor ya lo estaba usando.

4.3.- Los efectos ante una Solicitud de Declaración de Infracción Administrativa.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá una resolución mediante la cual se declara administrativamente la nulidad del registro de marca y, en consecuencia, no se entra al fondo del asunto por haberse perdido la materia, es decir, declarando la caducidad procesal establecida en el artículo 373, fracción I del Código Federal de Procedimiento Civiles.

En caso de haberse solicitado medidas provisionales, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ordenará que sean levantadas, para que el demandado originario se encuentre en posibilidades de comercializar, distribuir, vender o producir los bienes y servicios sujetos al aseguramiento.

Ahora bien, si fueron solicitadas dichas medidas también se pondrá a disposición del demandado la fianza que garantizaba los posibles daños y perjuicios.

Por otro lado, cuando el registro de la marca es declarado nulo se destruyen los efectos de los contratos de licencia de uso que se hubieran celebrado con el titular del registro de marca, por lo que en algunas circunstancias el licenciario podrá presentar una acción civil de daños y perjuicios en contra del licenciante, con base en las inversiones que tuvo que realizar para comercializar con el registro nulo, así como las ganancias que pudo haber recibido.

Lo anterior, únicamente en el supuesto que exista dolo o negligencia por parte del titular del registro declarado nulo; tal y como lo establece el artículo 1910 Código Civil Federal.

En este mismo sentido se encuentra la idea del franquiciario. Sin embargo, al ser un contrato mucho más complejo, en virtud que es el franquiciante quien debe proporcionar toda la información sobre la elaboración, preparación y/o servicio que se presta, parece válida la idea de considerar que es precisamente el franquiciante quien tiene un deber de cuidado más alto que si únicamente se otorga una licencia de uso no exclusiva.

Por otro lado, es importante advertir que en caso que el registro de la marca haya tenido algún gravamen, el acreedor tendrá el legítimo derecho de solicitar los daños y perjuicios correspondientes y, en caso de probarse mala fe, podría encuadrarse hasta alguna acción de tipo penal.

Por último, los efectos de esta nulidad en vía de reconvención no tienen efectos únicamente en materia de propiedad industrial, sino que pueden ir más allá, basta señalar que en caso que se haya presentado alguna acción civil de daños y perjuicios en contra del presunto infractor, una vez declarada la nulidad del registro base de la acción, éste procedimiento también debe ser declarado insubsistente.

Es importante mencionar que como resultado de una contradicción de tesis, la Suprema Corte ha establecido la dependencia de la acción civil sobre la resolución de infracción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que para que se actualice el supuesto anterior no podría ser derivado de una reconvención o

acumulación, toda vez que la instancia del procedimiento civil es posterior a la instancia administrativa objeto del presente trabajo.⁸⁷

La misma suerte deberá correr cualquier procedimiento en materia penal, en virtud que el documento por medio del cual se le acusa al presunto infractor y delincuente ha sido declarado nulo y, en consecuencia, que siempre fue ilegítimo, por lo que nunca se cometió delito alguno.

Como se puede observar, los efectos de una reconvención de nulidad pueden ser tan bastos como vías administrativas o jurisdiccionales se hayan intentado, lo importante es tener en mente que cada una de las fracciones posee particularidades y temporalidades, que a través de la naturaleza de éstas se pueden suponer los efectos, los sujetos, y los tiempos en las que pueden ser invocadas.

⁸⁷ Número de expediente 00031/2003, Resolución 17/3/2004, Primera Sala.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- De lo anteriormente expuesto se concluye que a pesar de los diferentes argumentos sobre la inconstitucionalidad de otorgar el derecho exclusivo de explotación sobre un signo, es evidente que no se limita la comercialización de un producto o servicio sino a la distinción que se hace de éste en el mercado., siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa facultada para otorgar o negar un registro de marca.

SEGUNDA.-La regulación mexicana tiene un sistema de marcas mixto, por lo que se establecen derechos al comerciante que realiza un uso de buena fe de un signo distintivo, estableciendo así que el procedimiento de registro de marca se encuentra íntimamente relacionado con la posibilidad de nulificar éste, por lo que se debe tener en cuenta todos los elementos de registrabilidad, las prohibiciones de la ley, así como la buena fe que debe imperar entre los comerciantes.

TERCERA.- El acto por el medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara el registro de marca debe denominarse "otorgamiento de certificado de registro de marca", siendo el registro de marca es un acto administrativo de carácter jurídico, simple, regulado, externo y amplía la esfera jurídica del solicitante.

CUARTA.- Las acciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial en materia de infracciones no son excluyentes, por lo que las acciones derivadas de la invasión de los derechos de marca, así como aquellos provenientes de actos de competencia desleal se pueden hacer valer de manera conjunta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene tres formas de resolver una contienda, las cuales son la absolción, la condena o no entrar al fondo del asunto, siempre imperando que la naturaleza de la nulidad del registro de marca es de carácter administrativo.

QUINTA.- La nulidad de la fracción I es radical, por lo que está gravemente viciado, cualquiera puede invocar su nulidad, siempre que acredite interés jurídico, aunque surte efectos mientras no sea declarada su nulidad. La fracción III tiene una nulidad menos radical, puede pedirse por todos los interesados, pero sólo en un plazo de cinco años. La fracción V tiene una nulidad que se caracteriza por tener restringidas a las personas que puedan solicitarla, pero que derivado de la mala fe que guarda dicha fracción no tiene prescripción. Las fracciones II y IV tienen como característica ser actos irregulares, puede ser alegada por pocos interesados y en cierto plazo. Una vez declarado un registro de marca nulo no debe surtir efectos contra terceros y los efectos que se hayan producido, se deberán destruir de manera retroactiva, con los efectos amplios que implica dicha retroactividad.

PROPUESTA

Es indiscutible que vivimos en un mundo completamente globalizado y consumista, lo que lleva a un futuro prometedor económicamente hablando si se desarrolla una marca poderosa y que sea posesionada en el mercado. Sin embargo, este hecho deberá de ser protegido para su fortalecimiento y potencial crecimiento.

El hecho de posesionar una marca en el mercado podría hacerla susceptible de malos usos frente a terceras personas que buscan una oportunidad para obtener un beneficio particular a expensas de otro.

Así las cosas, la Ley de la Propiedad Industrial prevé diversos medios procesales para prevenir y hacer frente a este tipo de conductas como la Declaración Administrativa de Infracción de Marca, la Declaración Administrativa de Caducidad de Marca o la Declaración Administrativa de Nulidad de Marca. En el caso a estudio, analizaremos la aplicación de la Declaración Administrativa de Nulidad de Marca como defensa ante una Declaración Administrativa de Infracción de Marca, buscando promover su aplicación y correcto uso dentro de un procedimiento para obtener resultados satisfactorios al encarar un litigio de esta naturaleza.

En este entendido, se pretende fomentar y analizar a profundidad la aplicación de dicho procedimiento de Nulidad de Marca como un medio de defensa a través de la figura de la reconvención, para desvirtuar las penas condenatorias que implicaría la Declaración Administrativa de Infracción de Marca.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRERA GRAFF, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, primera Edición, Vol. 1, México, 1957.
- CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel, et al Ars Juris, No. 15 Revista del Instituto de Documentación e Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. México, 1996.
- CASTREJÓN GARCÍA, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Cárdenas Editores Distribuidor, Primera edición, México, 1999.
- CORREA, Enrique, Protección del Nombre comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 1, 1963.
- CORREA, M Carlos, Acuerdo TRIPS Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual, Ediciones Cd. Argentina, Buenos Aires, 1996.
- DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto, Lucero Espinosa Manuel Compendio de Derecho Administrativo, Segunda Edición, Editorial Porrúa, 1997.
- E. Pouillet, Traité des Marques de Fabrique et Commerce, París, 1898.
- FERNÁNDEZ VELASCO, R. Resumen de derecho administrativo y de Ciencia de lo Administrativo, 2da. ed., Barcelona. El acto administrativo.
- FRAGA, Gabino, "Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, 1994.
- GARCÍA MAYNES, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 50ª ed., Ed. Porrúa, 1999.
- GÓMEZ LARA, Cipriano, Derecho Procesal Civil, Editorial Harla, 5ª edición, México, 1991.
- GÓMEZ VEGA, Bernardo, La importancia de las patentes y de las Marcas: materia discriminada de una Rama del Derecho, Editorial Porrúa, México, 1965.
- JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Themis, México, 1999.

- JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, 2ª Edición 2009.
- LADAS, Stephen P., citado por Rangel Medina, David en Tratado de Derecho Marcario, primera edición, México, 1960.
- LAMAS, Mario Daniel, Derecho de Marcas en el Uruguay, Editorial Barbat & Cikato, Montevideo, 1999.
- NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985.
- Número de expediente 00031/2003, Resolución 17/3/2004, Primera Sala.
- OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 4ª ed., Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2002.
- OVALLE FABELA, José, Derecho Procesal Civil, Editorial Oxford, México, 1999.
- P. LADAS, Stephen, International Protection of Trademarks by the American Republic, Harvard University Press. Estados Unidos de América, 1929.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México, un Enfoque de Derecho Económico, Editorial Porrúa, primera Edición, México, 1994.
- RANGEL MEDINA, David "Derecho Intelectual", Mc Graw Hill, México, pag. 2, 1998.
- RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 2ª edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992.
- RANGEL MEDINA, David, Tratado de derecho marcario, Editorial Propiedad del Autor, 1ª edición, México, 1960.
- ROGEL VIDE, Carlos, Nuevos Estudios sobre Propiedad Intelectual, Biblioteca de Derecho Privado, J.M. Bosch Editor, España, 1998.
- SEPÚLVEDA, Cesar, El sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, 2º Edición, México, 1981
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando; La Propiedad Industrial en México, Editorial Porrúa, segunda edición, México, 1995.

- VIÑAMATA PASCKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, 1998.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

- Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
- Convenio de París para la Propiedad Industrial, 1979
- Clasificación de Niza
- Ley de la Propiedad Industrial 1994
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Código Civil Federal
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo

REFERENCIA CONSULTADA

- DE PINA BARRA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, 20ª edición México, 1994.
- Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tomo A-CH, Ed. Porrúa.
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, 1991, pag. 320
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo 86-2, febrero 1995, tesis P. VIII/95, pág. 20; Volumen 51 primera parte, pág. 18; Volumen 26 primera parte, pág. 96
- Semanario Judicial de la Federación, Época 8, t. VI, Segunda parte 1; p. 198
- Semanario de la federación y su gaceta, XIV, agosto 2001, 1ª LXXIX/2001, pag. 182
- Semario Judicial de la Federación, 64 Sexta Parte Pag. 57
- Apéndice de 1995, tomo III, parte TCC, tesis 698, pág. 514.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Parte, Sala auxiliar, Sección Primera, pag. 100, 1974
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, 1992, pag. 583.
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, 1991, pag. 320.
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Febrero de 1997, Tesis I.8º.C.99 C, pág. 740
- Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, primera parte, pág. 27.
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, marzo 2002, tesis VII.1º.A.T.13.K, pág. 1385.
- Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Agosto 2003, Tesis, I.7º.A.227, pág. 1766.

PAGINAS WEB CONSULTADAS

www.oami.europa.eu

www.wipo.int

www.impi.gob.mx

<http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=287>

<http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/56/default.htm?s=>

www.ordenjuridico.org.com

www2.scjn.gob.mx/ius2006/